

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.03.2021, поданное Акционерным обществом «Научно-производственная компания «Катрен», г. Новосибирск, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728416 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

аптека.ру

Обозначение по заявке № 2019728416, поданной 14.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 39, 41, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728416. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых словесных элементов:

- «аптека» - учреждение (или подразделение больницы), осуществляющее изготовление и отпуск лекарств), которое является видовым наименованием предприятия (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/58046>).

При этом экспертиза обращает внимание, что словесным элементам, представляющим собой видовое наименование предприятия не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков, так как они могут использоваться различными производителями в той или иной сфере деятельности заявителя и должны быть свободны (см <https://planetazdorovo.ru/>, <https://aptekaamos.ru/>, <https://apteka-ot-sklada.ru/moskva/apteki/>, <https://www.budzdorov.ru/> и др.).

- «.ру» (транслитерация ".ru") - представляет собой международный код Российской Федерации по стандарту ISO 3166 (см. <https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:code:3166:RU>), а также используется как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет (см. <https://cctld.ru/domains/about/#ru>), что является указанием на место нахождения лица, оказывающего услуги. Вследствие чего, данный элемент также может использоваться повсеместно различными лицами, а потому не может быть зарегистрирован на имя заявителя.

Экспертиза также отмечает, что представленные заявителем документы не доказывают приобретение различительной способности заявленным обозначением.

В Роспатент 24.03.2021 поступило возражение и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке, а именно исключает все услуги 38, 44 классов МКТУ и сокращает перечень услуг 35, 39, 41 классов МКТУ следующими позициями:

- 35 класс МКТУ – демонстрация товаров в сети интернет; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг в сети интернет; продажа розничная в сети интернет фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, и иных аптечных товаров, в т.ч. предметов и средств для ухода за больными, предметов и средств для ухода за новорожденными, предметов и средств для ухода за детьми, не достигшими возраста трех лет, очковой оптики и средств ухода за ней, продуктов лечебного питания, продуктов детского питания, продуктов диетического питания, биологически активных добавок, парфюмерных средств, косметических средств; продвижение продаж для третьих лиц в сети интернет; публикация рекламных текстов в сети интернет; рассылка рекламных материалов в сети интернет; реклама, а именно размещение рекламных материалов третьих лиц в сети интернет; услуги интернет-аптек;

- 39 класс МКТУ – доставка товаров, заказанных с использованием сети интернет;

- 41 класс МКТУ – публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в сети интернет;

- заявителем был представлен большой пакет документов, как на этапе экспертизы заявленного обозначения, так и с возражением, которые в отношении указанного выше уточненного перечня подтверждают наличие у заявленного обозначения различительной способности в качестве средства индивидуализации услуг заявителя;

- сервис «apteka.ru», который активно функционирует с 2012 года и является крупнейшим в России сервисом по поиску и заказу лекарственных средств и иных товаров аптечного ассортимента;

- с 1 января 2013 года до 13 июня 2019 года сайт посетили 145 584 786 пользователей, совершив 355 069 924 сеанса. Количество зарегистрированных пользователей сервиса «apteka.ru» непрерывно росло и на дату подачи заявки составляло более 8,5 млн. пользователей;

- воспользоваться сервисом «apteka.ru» потребители могли и с помощью мобильных приложений. По заказу заявителя были разработаны мобильные приложения для наиболее крупных мобильных платформ - iOS, Android, Windows. В качестве иконок приложений на страницах магазинов приложений использовалось заявленное обозначение;

- широкий географический охват сервиса «apteka.ru» подтверждается данными о количестве заказов по федеральным округам Российской Федерации за период с 2015 по 2018 год. Так, общее количество заказов за 2018 год составило - 7 884 756 на общую сумму 12 630 301 034 рублей. Данные заказы «охватили» населенные пункты в рамках всех Федеральных округов РФ. При этом по данным на 13 июня 2019 года сервис «apteka.ru» функционировал в 2 532 населенных пунктах в 83 субъектах Российской Федерации. С 1 января 2013 года до даты подачи заявки общее количество заказов, совершенных пользователями сервиса «apteka.ru», составило более 25 млн.;

- при взаимодействии между потребителями и сервисом «apteka.ru» обозначение «apteka.ru» использовалось во всех возможных каналах коммуникации, в том числе посредством СМС-сообщения о поступлении заказа и его исполнении;

- с самого начала функционирования сервиса «apteka.ru» на упаковке заказов наносились термоэтикетки с заявленным обозначением. Для упаковки также использовались: клейкая лента с нанесенным на нее заявленным обозначением, пакеты с самоклеящимся клапаном, содержащие заявленное обозначение;

- используя сервис «apteka.ru», заявитель оказывал услуги не только потребителям, но также и участникам фармацевтического рынка. Так, за время функционирования сервиса «apteka.ru» заявителем было размещено значительное количество рекламных материалов третьих лиц, среди которых рекламные баннеры, рекламные статьи таких крупных производителей лекарственных средств как «Байер», «Гедеон Рихтер», «Roche», «KRKA»;

- реклама товаров третьих лиц также осуществлялась путем рассылки писем на электронные адреса пользователей сервиса «apteka.ru», в которых содержалась информация о товарах рекламодателей и акциях, проводимых на сервисе «apteka.ru».

Электронные письма, содержащие обозначение «apteka.ru» и рекламу третьих лиц, были доставлены 4 294 787 адресатам;

- дополнительным каналом распространения рекламы, связанным с сервисом «apteka.ru», являлся журнал «Аптека.ru», издававшийся Заявителем с октября 2013 года по декабрь 2015 года;

- одним из направлений деятельности сервиса «apteka.ru» является публикация познавательных материалов, направленных на информирование пользователей о медицине, здоровье и здоровом образе жизни, а также служащих в качестве дополнительного средства привлечения внимания к сервису. Так, в разделе «Читать» сайта «apteka.ru» в период до даты подачи заявки были опубликованы как познавательные статьи, так и статьи рекламного характера (всего около 3 000 статей);

- ряд аптек-партнеров сервиса «apteka.ru» принимали участие в программе брендинга, в ходе которой в аптеках размещалась информация о сервисе «apteka.ru», использовались вывески с данным обозначением, а персоналу предоставлялась одежда с символикой сервиса «apteka.ru».

- продвижение сервиса «apteka.ru» осуществлялась с помощью наружной рекламы, рекламы на радио и на телевидении (на общероссийских каналах, таких как «Россия 1», «Первый», «НТВ», а также региональных каналах), в печатных изданиях («Фармвестник», «Vademecum», «Новости GMP», «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК»), в сети Интернет, включая собственные сайты «Katrenstyle.ru», katren.ru, а также на таких рекламных площадках как «Target.Mail», «Яндекс.Директ», в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте», на торговой площадке «Яндекс.Маркет». Кроме того, в сети Интернет, проводились рекламные акции среди потребителей, была организована бонусная программа сервиса «apteka.ru»;

- за период с 2013 года по январь 2019 года затраты на рекламу в сети Интернет составили 513 441 853 рублей, а с января 2019 года по дату подачи заявки затраты на рекламу в сети Интернет – 13 197 852 рублей;

- кроме того, сервис «apteka.ru» имеет свой канал на видеохостинге YouTube и на платформе индивидуальных рекомендаций «Яндекс.Дзен». Общее количество подписчиков на данных ресурсах составляет 230 тысяч пользователей. На видеохостинге

YouTube заявителем проводились познавательные семинары в прямом эфире (трансляции), записи которых в дальнейшем доступны пользователям. Так, за время функционирования канала заявителя до даты подачи заявки было проведено 29 семинаров в онлайн формате. При этом, в каждом видео присутствует символика сервиса «apteka.ru»;

- в Instagram-аккаунте заявителя для пользователей сервиса «apteka.ru» проводился ряд конкурсов и розыгрышей. Так, с апреля 2015 года по дату подачи заявки был проведен 41 розыгрыш;

- в целях рекламы и продвижения сервиса «apteka.ru» заявитель участвовал в различных проектах, направленных на поддержание лояльности потребителей. В частности, следует отметить сервис «Спасибо» от Сбербанка и бонусную программу «Много.ру»;

- заявителя и страховой компании «ВТБ был запущен совместный проект Медицинское Страхование», в рамках которого пользователи получают возможность при наличии страхового полиса получить скидку на заказ на сервисе «apteka.ru»;

- заявителем в рамках сервиса «apteka.ru» была запущена и собственная бонусная программа «Витаминки», позволяющая пользователям получать бонусные баллы за каждый заказ и при необходимости списывать их в счет последующих заказов;

- на продвижение сервиса «apteka.ru» направлена и спонсорская деятельность заявителя, так, с 2016 по 2019 гг. заявитель неоднократно выступал в качестве спонсора медицинских мероприятий: Международная фармацевтическая премия «Зеленый крест», «Аптечный саммит»;

- с 2016 года и до даты подачи заявки, сервис «apteka.ru» участвовал в ежегодном рейтинге российских интернет-магазинов «ТОП 100», а также в рейтинге онлайн-магазинов для покупки лекарств и медицинских товаров в сети Интернет и в рейтинге ePharma GO AWARDS;

- с 2014 года деятельность заявителя и сервиса «apteka.ru» была отмечена рядом значительных премий;

- узнаваемость заявленного обозначения и сервиса «apteka.ru» подтверждается рядом социологических исследований, включая социологическое исследование,

проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводившихся в 2016-2019 годах по инициативе заявителя. Так, согласно результатам социологического опроса ВЦИОМ, обозначение «apteka.ru» известно 93% потребителей, пользующихся услугами интернет-магазинов. При этом потребители знают, что данное обозначение используется при оказании услуг интернет-аптек (продажа фармацевтических и иных аптечных товаров через Интернет) (95%); услуг по приему, обработке и выполнению заказов товаров с использованием сети Интернет (61%); услуг по доставке товаров в пункты выдачи (59%); публикации статей в области фармацевтики и здоровья (37%); при предоставлении информации и советов потребителям по выбору товаров (24%). При этом заявитель отмечает, что в рамках данного социологического опроса исследовался уровень известности и приобретение различительной способности в качестве средства индивидуализации услуг заявителя обозначение «аптека.ру», выполненное буквами русского алфавита;

- Согласно результатам опроса, большинство потребителей (68%) прямо указало на использование обозначения «аптека.ру» одной компанией, при этом абсолютное большинство опрошенных (86%) не считают, что обозначение «аптека.ру» может использоваться разными, не связанными между собой компаниями, что в совокупности свидетельствует о восприятии потребителями данного обозначения как средства индивидуализации услуг одного лица, а не как описательной характеристики услуг. 73% опрошенных потребителей узнали об использовании обозначения «аптека.ру» более одного года назад, то есть до даты приоритета заявленного обозначения;

- известность сервиса «apteka.ru» потребителям подтверждается также наличием большого количества отзывов на таких площадках как iRecommend, Отзовик, Яндекс.Маркет;

- с учетом известности и широкого охвата деятельности сервиса «apteka.ru» в предшествующие годы, в марте 2020 года приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 1483 сервис «apteka.ru» был включен в перечень социально значимых информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- заявитель также обращает внимание, что в представленных материалах четко прослеживается ассоциация заявленного обозначения с заявителем по заявке - АО НПК «Катрен», поскольку фирменное наименование заявителя присутствовало на всех этапах его взаимодействия с потребителями и контрагентами, в частности при заключении договоров на оказание услуг, при посещении потребителями сайта «apteka.ru», при скачивании приложения «apteka.ru», при получении заказов, следовательно, подтверждается известность потребителям лица, оказывающего соответствующие услуги, которым являлся заявитель;

- кроме того, заявитель отмечает, что возможность регистрации заявленного обозначения в целом подтверждается судебной практикой по аналогичным делам, а также результатами лингвистического исследования, проведенного специалистами Института лингвистических исследований Российской академии наук;

- заявителем также отмечает, что материалы возражения содержат примеры паразитирования третьих лиц на репутации сервиса «apteka.ru». При этом заявитель в отсутствие регистрации обозначений apteka.ru/аптека.ру в качестве товарного знака по сути лишен возможности пресечь такое недобросовестное использование наименования своего доменного имени и сервиса «apteka.ru» третьими лицами;

- несмотря на то, что основным используемым заявителем обозначением является «apteka.ru», из представленных материалов очевидно, что длительное и интенсивное использование обозначения «apteka.ru» привело также к фактической узнаваемости потребителями его кириллической варианта «аптека.ру». Представленными доказательствами, в том числе результатами социологического опроса ВЦИОМ, подтверждается, что использование и известность обозначения «apteka.ru» влияют на известность кириллического варианта наименования «аптека.ру», который в равной степени воспринимается потребителями в качестве средства индивидуализации услуг заявителя. Кроме того, из лингвистического заключения специалистов Института лингвистических исследований Российской академии наук также следует, что словесные обозначения «apteka.ru» и «аптека.ру» по сути являются одним и тем же обозначением, графически оформленным латиницей и кириллицей.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019728416 в отношении уточненного перечня услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением и на этапе экспертизы были представлены следующие материалы:

1. Справка АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 12.05.2020;
2. Письма-подтверждения;
3. Снимки экранов архивных копий веб сайта www.apteka.ru за 2012-2019 гг.;
4. Сведения о количестве заказов по федеральным округам за 2015-2018гг.
5. Перечень населенных пунктов, в которых функционирует сервис apteka.ru;
6. Сведения о распределении аптек-партнеров по федеральным округам за 2015-2018гг.;
7. Реестр договоров с аптечными сетями; договоры с аптечными сетями;
8. Снимки экранов телефонов с приложениями сервиса apteka.ru;
9. Снимки экранов страниц веб-сайтов с отзывами о приложениях сервиса apteka.ru;
10. Снимки экранов архивных копий веб-сайта магазина приложений «Google Play» со страницы приложения сервиса apteka.ru;
11. Снимки экранов страниц приложения сервиса apteka.ru с веб-сайтов магазинов приложений «Google Play», «Apple AppStore», «Microsoft Store»;
12. Перечень рекламодателей сервиса apteka.ru; письма-подтверждения компаний-рекламодателей сервиса apteka.ru;
13. Снимки экранов архивных копий страниц раздела «Читать»;
14. Снимки экранов архивных копий рекламных статей из раздела «Читать» веб-сайта сервиса apteka.ru; снимки экранов архивных копий рекламных статей из раздела «Читать» веб-сайта сервиса apteka.ru с использованием названия сервиса в кириллице и латинице;
15. Копии журнала apteka.ru;
16. Договор, заключенный с ООО «КвадВинковски» и сопроводительные документы;

17. Договоры с рекламодателями сервиса apteka.ru на оказание следующих услуг: по рекламной e-mail рассылке с приложениями (сопроводительные документы к ним); по размещению баннеров и статей с приложениями (сопроводительные документы к ним); по размещению рекламы в журнале apteka.ru с приложениями (сопроводительные документы к ним);

18. Примеры использования термоэтикеток. Макет термоэтикетки для маркировки заказа;

19. Примеры оформления упаковки заказа;

20. Договор на производство пакетов, заключенный с ООО «Упаковка»; сопутствующие документы; письмо-подтверждение; макеты пакетов;

21. Договор на производство клейкой ленты, заключенный с ООО «Век упаковки групп»; сопутствующие документы; письмо-подтверждение; макеты клейкой ленты;

22. Договоры на производство пакетов, заключенные с ООО «Инвент», ООО «Гранул групп», ООО «Максимум», ООО «ТД Таймматик»; сопутствующие документы;

23. Письма-подтверждения от аптек-партнеров о получении пакетов; отчеты об отправке пакетов;

24. Реестр распространения пакетов среди аптек-партнеров;

25. Договор на производство халатов и жилетов, заключенный с ООО «МегаСтиль», и сопутствующие документы к нему; письма-подтверждения от аптек-партнеров о получении халатов; товарные накладные на поставку халатов; реестр распространения халатов среди аптек-партнеров;

26. Перечень аптек-партнеров, участвующих в программе брендинга; письма-подтверждения от аптек-партнеров участвующих в программе;

27. Договоры на монтаж вывесок на складах; Фотографии вывесок на складах филиалов заявителя; Перечень складов филиалов заявителя, оборудованных вывесками;

28. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности от 26.12.2019;

29. Договор, заключенный с ООО РА «Бета», и сопутствующие документы; информационные письма ООО РА «Бета»;

30. Реестр рекламных роликов сервиса apteka.ru; кадры из рекламных роликов сервиса apteka.ru; рекламные ролики сервиса apteka.ru на DVD-R диске;
31. Договоры на оказание услуг по размещению рекламных материалов;
32. Акты сверки взаиморасчетов заявителя и ООО «Ай Контекст»;
33. Справка о сумме затрат заявителя на размещение рекламы в рамках сотрудничества с ООО «Айси Турбо»;
34. Перечень рекламных роликов сервиса apteka.ru на Youtube; снимки экранов архивных копий страниц сервиса Youtube с рекламными роликами; снимки экранов с кадрами из рекламных роликов сервиса apteka.ru на Youtube; рекламные ролики сервиса apteka.ru на DVD-R диске;
35. Перечень рекламных кампаний сервиса apteka.ru в регионах;
36. Информационные письма: АО «Центр программ лояльности»; ООО «Лавтек.ру»; ООО «Дейта Инсайт»; ООО «Маграм МР»; ООО «Эр Экс Корд»;
37. Снимки экранов публикаций об акциях сервиса apteka.ru; снимки экранов архивных копий публикаций об акциях сервиса apteka.ru;
38. Перечень маркетинговых акций сервиса apteka.ru в сервисе Instagram; снимки экранов публикаций в Instagram-аккаунте сервиса apteka.ru;
39. Перечень трансляций на Youtub канале сервиса apteka.ru со ссылками на архивные копии страниц; снимки экранов архивных копий страниц; кадры из трансляций; записи трансляций на DVD-R диске;
40. Перечень публикаций в изданиях: «Vademecum»; «Новости GMP»; «Ведомости»; «Коммерсант»; «РБК»; «Фармвестник»; «Katrenstyle.ru» и приложения к ним: снимки экранов с данных публикаций; информационные письма; снимки экранов веб-архивных копий страниц «Katrenstyle.ru»;
41. Письмо ООО «Евростудии»; снимки экранов страниц веб-сайта «Katren.ru»;
42. Перечень познавательных публикаций; снимки экранов архивных копий познавательных публикаций;
43. Счета-фактуры и акты спонсорской деятельности: материалы и фотографии;

44. Сведения о наградах и дипломах: фотография диплома и статуэтки фармацевтической премии «Зеленый крест»; фотография статуэток премии «ePharma GO AWARDS», сведения из сети Интернет;

45. Снимки экранов вэб-сайтов (Отзовик, iRecommend, Яндекс-Маркет) о работе сервиса apteka.ru за 2013-2019гг.;

46. Отчеты об узнаваемости бренда «apteka.ru» за 2016-2019гг. и приложение к ним;

47. Отчеты ООО «Яндекс» об интересе к брендам аптек за 2017-2019 гг. и приложение к нему;

48. Снимки экрана архивных копий сайта Similarweb сведений о позиции сервиса «apteka.ru» в категории «Аптеки» среди мировых сайтов;

49. Заключение фонда ВЦИОМ по результатам социологического исследования «Определение различительной способности apteka.ru и аптека.ру;

50. Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 № 148 и выдержка из приложения к нему;

51. Письма-подтверждения ООО «Программно-информационная компания «Пиком»; ООО «Аи Контекст»; АО «АКРИХИН»;

52. Заключение специалистов Института лингвистических исследований Российской академии наук от 09.03.2021;

53. Судебная практика (решения Суда по интеллектуальным правам: от 20.11.2014 по делу № СИП 633/2014; от 19.03.2020 по делу № СИП 948/2019; от 28.12.2020 по делу №СИП-271/2020 и Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам: от 26.06.2020 по делу №СИП-858/2019; от 26.04.2021 по делу №СИП-271/2020);

54. Копии страниц публикации ВОИС «Ведение в интеллектуальную собственность»;

55. Документы о переименовании ЗАО НПК «Катрен»;

56. Таблица с пояснениями.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

аптека.ру

Заявленное обозначение **аптека.ру** по заявке №2019728416 представляет собой словесное, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019728416 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг, а именно:

- 35 класс МКТУ – *демонстрация товаров в сети интернет; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг в сети интернет; продажа розничная в сети интернет фармацевтических, ветеринарных,*

гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, и иных аптечных товаров, в т.ч. предметов и средств для ухода за больными, предметов и средств для ухода за новорожденными, предметов и средств для ухода за детьми, не достигшими возраста трех лет, очковой оптики и средств ухода за ней, продуктов лечебного питания, продуктов детского питания, продуктов диетического питания, биологически активных добавок, парфюмерных средств, косметических средств; продвижение продаж для третьих лиц в сети интернет; публикация рекламных текстов в сети интернет; рассылка рекламных материалов в сети интернет; реклама, а именно размещение рекламных материалов третьих лиц в сети интернет; услуги интернет-аптек;

- 39 класс МКТУ – доставка товаров, заказанных с использованием сети интернет;

- 41 класс МКТУ – публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в сети интернет;

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2019728416 в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов: слова «аптека», которое указывает на видовое наименование предприятия и обозначения «.ру», указывающего на место нахождения лица, оказывающего услуги.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает следующие элементы:

- слово «аптека» - учреждение (или подразделение больницы), осуществляющее изготовление и отпуск лекарств), которое является видовым наименованием предприятия (см. Большой Энциклопедический словарь. 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/58046>);

- обозначение «.ru», которое представляет собой международный код Российской Федерации по стандарту ISO 3166 (см. <https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:code:3166:RU>), а также используется как национальный домен верхнего уровня в сети Интернет (см.

<https://cctld.ru/domains/about/#ru>), что является указанием на место нахождения лица, оказывающего услуги.

Таким образом, с учетом семантики указанных выше элементов, в отношении услуг уточненного перечня, обозначение «аптека.ру» характеризует заявленные услуги, указывает на область деятельности заявителя и место нахождения лица, оказывающего услуги и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал, что большая их часть иллюстрирует длительное и интенсивное использование заявителем других обозначений, а именно: словесного обозначения  , выполненного

буквами латинского алфавита, и комбинированного обозначения  , включающего словесное обозначение «apteka.ru», выполненное буквами латинского алфавита, что заявителем не оспаривается.

Та часть материалов, которые иллюстрируют использование заявителем использование заявленного обозначения не содержат данных об объемах затрат на рекламу, территории использования заявленного обозначения, сведения о наградах, письма-подтверждения от аптек-партнеров, в которых указывалось на использование обозначения «аптека.ру», рейтинги узнаваемости заявленного обозначения.

В отношении довода заявителя, касающегося того, что длительное и интенсивное использование обозначения «apteka.ru», выполненного буквами латинского алфавита, привело также к фактической узнаваемости потребителями его

кириллической варианта «аптека.ру», что подтверждается результатами социологического опроса ВЦИОМ, то коллегия отмечает следующее.

Результаты опроса не содержат данных, иллюстрирующих с какого конкретно времени обозначение «аптека.ру» использовалось заявителем, что могло бы свидетельствовать о фактической узнаваемости данного обозначения.

Что касается лингвистического заключения, подготовленного специалистами Института лингвистических исследований РАН, согласно которому словесные обозначения «аптека.ru» и «аптека.ру» являются одним и тем же обозначением, то коллегия отмечает, что для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителю необходимо представить материалы, свидетельствующие об использовании обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (пункт 35 Правил), следовательно не может повлиять на выводы коллегии.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении уточненного перечня услуг.

Таким образом, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения в отношении уточненного перечня услуг 35, 39, 41 классов МКТУ соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2020.