

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.09.2025 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Центр фармацевтических коммуникаций» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023797754, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «КЭШБЭК ИЗ АПТЕК» в качестве товарного знака по заявке №2023797754 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.10.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 19.11.2024 о государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Экспертизой установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «КЭШБЭК ИЗ АПТЕК» («КЭШБЭК» - «возврат части цены покупки» - является термином, который используется в сферах Интернет-торговли, оптовой и розничной торговли, банковского дела, игорного бизнеса, коммерческих предприятий в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности) являются неохраняемыми,

поскольку не обладают различительной способностью, характеризуя заявленные услуги, указывая на их вид и назначение, а также используются различными производителями в отношении однородных услуг (См. Интернет, словари <http://dic.academic.ru/>, <https://cashback2you.ru/medicina/keshbek-v-aptekax.html>; <https://letyshops.com/shops/apteka-medika>; <https://gde-cashback.ru/keshbek-za-pokupki-v-aptekah/> и др.).

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «КЭШБЭК ИЗ АПТЕК» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- в ответе на уведомление экспертизы заявитель согласился с исключением из правовой охраны словесных элементов «Кэшбэк из аптек». 19.11.2024 г. заявителем было получено решение о регистрации заявленного обозначения с исключением из правовой охраны словесных элементов «КЭШБЭК ОТ АПТЕК», дата государственной регистрации товарного знака - 03.12.2024 г.;

- при повторном обращении к материалам делопроизводства, заявителем было установлено, что в ходе экспертизы был допущен ряд ошибок, повлиявших на позицию эксперта касательно исключения из правовой охраны словесных элементов «Кэшбэк из аптек» в отношении всех заявленных услуг;

- в рамках делопроизводства по заявке акцентировано внимание на то, что словесные элементы «КЭШБЭК ОТ АПТЕК» («КЭШБЭК» - «возврат части цены покупки» - является термином, который используется в сферах Интернет-торговли, оптовой и розничной торговли, банковского дела, игорного бизнеса, коммерческих предприятий в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В то же время эксперт не учёл, что

словесные элементы в заявлном обозначении образуют устойчивое и индивидуализирующее словосочетание. В силу своего необычного синтаксического построения и специфической комбинации элементов («КЭШБЭК» + «ИЗ АПТЕК»), обозначение воспринимается потребителем не как описание вида или назначения услуг, а как оригинальное рекламное обращение. Данный оборот речи не является общепринятым или стандартным способом описания услуг на рынке. В профессиональной и потребительской среде не используется словосочетание «кэшбэк из аптек» как термин или характеристика товаров/услуг;

- обозначение приобретает различительную способность именно в силу своей словесной комбинации, которая выходит за рамки простого описания услуги, и выполняет индивидуализирующую функцию для заявителя. Таким образом, при оценке охаранспособности заявленного обозначения необходимо рассматривать его в целом, а не сводить анализ только к отдельным элементам;

- слово «cashback» пришло из английского языка, в нём две составляющие: cash — «наличные», и back — «назад», «возврат», дословный перевод - «возврат наличных». Оно давно стало профессиональным термином, означающим заработок на покупках или услугах (источник - <https://alfabank.ru/help/articles/debit-cards/chto-takoe-keshbek-i-kak-on-rabotaet/>). Как следует из определения, слово «Кэшбэк» связано с финансовыми, денежными вопросами, получением выгоды для покупателя и повышением лояльности для продавца. В то же время дополнение «из аптек» ограничивает круг организаций, предоставляющих такой возврат средств. Дословно «кэшбэк из аптек» можно интерпретировать как получение части потраченных в аптеках средств в виде бонуса. Следовательно, данное словосочетание может быть описательным для финансовой и бонусной выгоды для потребителя, преимущественно, из аптек.

- на основании проведенного заявителем анализа заявленных услуг выявлено, что финансовые услуги преимущественно размещены в 35, 36 классах МКТУ, в то время как 42 класс МКТУ относится к услугам в области информационных технологий, что отличается от финансовых услуг целями и способами исполнения;

- словесные элементы «КЭШБЭК ИЗ АПТЕК» не характеризуют ИТ-услуги (разработка ПО, облачные решения, аналитика данных), так как не содержат технических терминов или указаний на функционал программного обеспечения. Также обозначение не является общепринятым в ИТ-среде для обозначения технологических решений (в отличие от маркетинговых/финансовых услуг). Для потребителей ИТ-услуг (разработчиков, технологических компаний) фраза не ассоциируется напрямую с разработкой ПО или ИТ-решениями, также является косвенным указанием на отрасль (аптеки), но не на технологию, что подтверждается аналогичными регистрациями;

- в реестре товарных знаков присутствуют аналогичные обозначения для услуг 42 класса, сочетающие отраслевые термины с ИТ-услугами: «Апельсиновый кешбэк» (№ 1046286) – для товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ; «Аптека высокого качества» (№ 576533) – для услуг 35, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ; «ИНФОАПТЕКА» (№ 942052) - для товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ;

- словесный элемент «КЭШБЭК ИЗ АПТЕК» не является общепринятым или описательным в отношении услуг 42 класса МКТУ и должен признаваться охраняемым. Следовательно, оснований для применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ не имеется.

На основании изложенного в возражении выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023797754 и предоставить правовую охрану словесному элементу «КЭШБЭК ИЗ АПТЕК» в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.10.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,

коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1, подпункта 3 пункта 1 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «КЭШБЭК ИЗ АПТЕК», выполненными буквами русского алфавита и расположенными на двух строках справа от изобразительного элемента со стрелкой.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих услуг:

35 класса МКТУ - агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; реклама наружная; составление отчетов о счетах.

36 класса МКТУ - анализ финансовый; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; проверка подлинности чеков.

42 класса МКТУ - консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание

программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги внешние в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023797754 принято в отношении всех заявленных услуг с указанием словесного элемента «КЭШБЭК ИЗ АПТЕК» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С указанным решением заявитель согласился, оплатил пошлину за государственную регистрацию товарного знака и получил свидетельство на товарный знак за №1068035 с датой регистрации от 03.12.2024.

Впоследствии заявитель решил воспользоваться своим правом и оспорить решение Роспатента от 19.11.2024 в части несоответствия товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним российским потребителем соответствующего товара (услуги) – адресатом товаров (услуг), для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака.

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

Как следует из заключения по результатам экспертизы, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Кэшбэк из аптек», который означает

возврат части цены покупки или части потраченных в аптеках средств в виде бонуса на карту и, по сути, является термином, который используется в сферах Интернет-торговли, оптовой и розничной торговли, банковского дела, игорного бизнеса, коммерческих предприятий в качестве обозначения разновидности бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности, в связи с чем является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в отношении испрашиваемых услуг 35, 36 классов МКТУ.

Что касается довода возражения об охраноспособности словесного элемента «Кэшбэк из аптек» в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ, то коллегия отмечает следующее.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ относятся к сфере программного обеспечения и информационных технологий и для этих услуг словесное обозначение «Кэшбэк из аптек» является прямым указанием на их назначение, поскольку именно программное обеспечение и различные мобильные приложения используются для реализации программы кэшбэка (возврата части потраченных на покупку средств), см., например, <https://www.rustore.ru/prostore/prilozheniya-dlya-keshbeka>; <https://journal.sovcombank.ru/umnii-potrebitel/keshbek-s-chekov-prilozheniya-dlya-vozvrata-deneg>).

В данном случае словесный элемент «Кэшбэк из аптек» указывает на то, что программное обеспечение (программа кэшбэка) относится к возврату части потраченных средств на покупки, совершенные в аптечной сети.

Таким образом, признание этого словесного элемента, входящего в состав товарного знака по заявке №2023797754, неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ следует признать правомерным.

Приведенные в возражении примеры регистраций трех товарных знаков (один со словом «кэшбэк» и два знака со словом «аптека») в отношении услуг 42 класса МКТУ не могут служить основанием для пересмотра решения Роспатента,

поскольку указанные знаки представляют собой иные обозначения, решения по которым приняты при иных фактических обстоятельствах.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2025, оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2024.