

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2015, поданное ООО «АВТО.РУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013745313 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013745313, поданной 27.12.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в бело-красном цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

AVTO.RU
AUTO.RU

, состоящее из словесных элементов «avto.ru», «auto.ru», выполненных буквами латинского алфавита в две строки. Охрана испрашивается в бело-красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 14.05.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013745313 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении зарегистрированных товаров 16, услуг 35, 38 классов МКТУ экспертизой учтено «старшее» право заявителя на товарные знаки со словесными элементами «auto.ru», «avto.ru»;

- заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов «АВТО.РУ AUTO.RU», в котором элемент «АВТО, АВТО» представляют собой общепринятые сокращения слова «автомобильный», а элементы «РУ, RU» являются общепринятыми обозначениями российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-серверов;
- заявленное обозначение подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на свойства и назначение товаров и услуг;
- заявителем не представлены убедительные доказательства, подтверждающие различительную способность заявленного обозначения, в том числе в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.07.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.05.2015.

Доводы возражения, поступившего 23.07.2015, а также ходатайств, представленных на заседаниях коллегии сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит целая серия товарных знаков: *auto.ru* по свидетельству № 412362 (приоритет от 02.06.2006) в отношении товаров 16, услуг

35, 38 классов МКТУ,  по свидетельству № 455991 (приоритет от 13.04.2011) в отношении товаров 16, услуг 35, 38 классов МКТУ,

 по свидетельству № 456639 (приоритет от 06.10.2011) в

отношении товаров 16, услуг 35, 38 классов МКТУ,  по свидетельству № 524695 (приоритет от 05.04.2013) в отношении услуг 35, 38 классов

 МКТУ, по свидетельству № 511892 (приоритет от 13.04.2011) в

отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, **AVTO.RU** по свидетельству

№ 511521 (приоритет от 06.12.2012) в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, **AUTO.RU AUTO** по свидетельству № 541174 (приоритет от 29.11.2013) в

отношении услуг 35, 38 классов МКТУ,  по свидетельству № 503816 (приоритет от 20.12.2012) в отношении товаров 16, услуг 35, 38, 41

классов МКТУ,  по свидетельству № 563835 (приоритет от 21.12.2013) в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, *avto.ru* **auto.ru** по свидетельству № 456638 (приоритет от 06.03.2011) в отношении товаров 16, услуг 35, 38 классов МКТУ;

- заявитель ведет интенсивную коммерческую деятельность в сети Интернет на портале www.auto.ru с 1997 года, портал широко известен (14 миллионов посетителей в месяц), на сервере ежедневно предлагаются к продаже сотни тысяч транспортных средств, проводятся форумы, организуются видеointервью с известными людьми автобизнеса, снимаются собственные видеоматериалы, размещаются фотографии, технические характеристики автомобилей и т.д.;
- всего на портале www.auto.ru располагается более 60 различных сервисов по автомобильной тематике, при этом для поддержки своей коммерческой деятельности заявителем надлежащим образом были зарегистрированы программные продукты, которые являются программными приложениями [auto.ru](http://www.auto.ru) для использования их в мобильных устройствах;
- указанные программные продукты соотносятся с заявленными товарами 09 класса МКТУ;
- согласно статистическим данным сервиса сбора статистики Flurry приложение [auto.ru](http://www.auto.ru) в 2014 году было скачено более 1 миллиона раз, при этом для каждой из платформ число активных пользователей приложения постоянно растет;
- на сайте www.auto.ru в сети Интернет осуществляется съемка и трансляция встреч с приглашенными экспертами, известность портала объясняется высокой посещаемостью сайта;

- реклама на www.auto.ru помогает повышать узнаваемость бренда среди целевой аудитории, увеличить продажи и решать маркетинговые задачи, о чем свидетельствуют договоры и соглашения;
- заявитель постоянно участвует в различных выставках, конференциях, фестивалях, конкурсах и обладает различными дипломами, наградами, сертификатами;
- заявитель является разработчиком мобильного приложения под названием «АВТО.РУ AUTO.RU: купить и продать авто»;
- приложение было запущено в Google Play и AppStore в апреле 2012 года и в марте 2013 года было произведено первое обновление мобильного приложения;
- в сентябре 2013 года по мобильному приложению «АВТО.РУ AUTO.RU: купить и продать авто» в блоге компании Google на сайте habrahabr.ru был сделан обзор, в котором использованы отзывы пользователей о приложении;
- текущая информация в Google Play о мобильном приложении подтверждает количество – более 1 000 000 скачиваний, там же указано, что Auto.ru входит в число лучших разработчиков магазина мобильных приложений;
- в Google Play не выявлено приложений, имеющих сходный функционал, в наименованиях которых словесный элемент «АУТО» использовался бы в качестве наименования приложения, что подтверждается информацией с результатами поиска по словесному элементу «АУТО».

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.07.2015, а также последующих ходатайствах к нему содержится просьба об отмене решения Роспатента. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается по тем товарам 16, услугам 35, 38 классов МКТУ, которые были указаны в заключении по результатам экспертизы, а также для товаров 09 класса МКТУ: «программы для компьютеров по автомобильной тематике; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] по автомобильной тематике» с учетом приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения и последующим ходатайствам были приложены сведения о товарных знаках заявителя,

а также документы по приобретению заявленным обозначением различительной способности:

- копии договоров (о размещении информации на www-сервере «автомобили в России» и т.д.), дополнительных соглашений, сертификатов, дипломов, нотариальных протоколов осмотра сайта www.auto.ru, справки, свидетельств о регистрации СМИ, программных продуктов, распечатки с сайтов и т.д.) – [1];
- копии договоров («О разработке мобильного приложения», «На выполнение работ»), распечатки статей, скриншотов, распечатки с сайтов, в том числе с информацией о приложении, распечатка результатов поиска по словесному элементу «AUTO» в Google Play, аналитические отчеты и т.д. - [2].

Коллегией также были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, в силу своего значения (в переводе на русский язык – автоматический, автоматизированный) словесные элементы «AUTO», «AVTO» характеризуют заявленные товары / услуги, указывая на их свойства и назначение. См., например, <http://translate.academic.ru>; http://technical_translator_dictionary.academic.ru. Заявитель был ознакомлен с указанными обстоятельствами.

Коллегия сочла возможным снять дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Словесные элементы заявленного обозначения с учетом области деятельности заявителя, осуществляемой с 1997 года, в том числе в сети Интернет на портале www.auto.ru, будут восприниматься в значении «авто», «автомобильный». В распоряжении коллегии отсутствуют документы, позволяющие прийти к выводу, что словесные элементы «AUTO», «AVTO» заявленного обозначения в значении «автоматический, автоматизированный» применяется широким кругом лиц в качестве описательной характеристики испрашиваемого перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 23.07.2015, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.12.2013) подачи заявки № 2013745313 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является словесным, выполнено стандартным шрифтом в две строки заглавными буквами латинского алфавита в бело-красном цветовом сочетании.

Исходя из материалов дела, заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении товаров 16, услуг 35, 38 классов МКТУ. Заявителем изложена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров по автомобильной тематике; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] по автомобильной тематике».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «AUTO», «AVTO» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык означают: авто, автомобиль. Элемент «ru» означает домен верхнего уровня для России в сети Интернет (см. электронные словари: <http://sokr.ru>, <http://www.multitrans.ru>, <http://translate.academic.ru>) и не обладает различительной способностью. Таким образом, заявленное обозначение

состоит из описательных элементов, указывающих на назначение товаров, поэтому является неохраняемым.

Норма пункта 1 статьи 1483 Кодекса не распространяется на обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В материалах дела имеются документы [1,2], анализ которых показал следующее. Свою деятельность заявитель осуществляет в сети Интернет на портале www.auto.ru с 1997 года. Известность портала объясняется высокой посещаемостью сайта www.auto.ru (более 14 миллионов посетителей в месяц) - портал является обширной базой данных о транспортных средствах (автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, спецтехники, автодомов, квадроциклов, снегоходов, водного и воздушного транспорта). Портал содержит предложения о купле-продаже, обмене, ремонте, техобслуживании, об автостраховании и автокредитах, продаже запчастей для транспортных средств, тест драйвы и отзывы, новости, размещается информация о конкурсах, функционирует форум AUTO.RU, а также снимаются собственные видеоматериалы, организуются видеоинтервью с известными людьми автобизнеса в собственной телевизионной студии.

В материалах дела представлены свидетельства о государственной регистрации баз данных № 2009620408 № 2010620238 «база данных о продаже транспортных средств на AUTO.RU» [1,2], свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012613400 «программа для ЭВМ AUTO.RU», № 2012660162 «генерация QR-кода о продаже владельцем любого транспортного средства на сайте AUTO.RU» [1,2], которые содержат в своем названии словесный элемент «AUTO.RU», присутствующий в заявленном обозначении.

Зарегистрированные до даты приоритета заявленного обозначения программы для ЭВМ представляют собой программные приложения auto.ru для использования их на мобильных устройствах на платформах Android и iOS. Мобильные приложения auto.ru позволяют пользователю просматривать, а также размещать объявления в базе данных сайта www.auto.ru просматривать новости и аналитические статьи с сайта, а также получать доступ к иным разделам сайта с помощью мобильного телефона. Согласно представленной справке с информацией о количестве

скачиваний и пользователей приложений auto.ru, приложение auto.ru в 2014 году было скачено более 1 миллиона раз для каждой из платформ. Мобильные приложения auto.ru для всех платформ имеют схожий функционал и устанавливались значительное количество раз в период за 2012 и 2013 годы (Android – 602 387 установок; iOS – 1 100 580 установок; Windows Phone – 251 811 установок). Из представленных протоколов осмотра сайта «auto.ru» следует, что словесный элемент «auto.ru» используется как приложение, размещенное на данном сайте, которое предлагается для установки на мобильных устройствах.

Упомянутые сведения позволяют сделать вывод о приобретении словесным элементом «AUTO.RU» заявленного обозначения различительной способности в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ. Коллегией также учтено



«старшее» право заявителя на товарный знак по свидетельству № 563835 (приоритет от 21.12.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» со словесным элементом «auto.ru».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «AUTO.RU» заявленного обозначения по заявке № 2013745313 способен выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать заявленные товары 09 класса МКТУ. В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что словесный элемент «AUTO.RU» заявленного обозначения противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, анализ материалов дела, а также документов [1,2] показал, что словесный элемент «AVTO.RU» заявленного обозначения не используется заявителем в качестве средства индивидуализации товаров 09 класса МКТУ. В связи с чем, словесный элемент «AVTO.RU» заявленного обозначения подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как было установлено выше, обладает описательным характером в отношении товаров 09 класса МКТУ, поэтому является неохраняемым элементом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2015, изменить решение Роспатента от 14.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013745313 с исключением из правовой охраны словесного элемента «AVTO.RU» в отношении товаров 09 класса МКТУ.