

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.02.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Корень И.В. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719625/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009719625/50 с приоритетом от 13.08.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «AVTODISPETCHER.RU АВТОДИСПЕТЧЕР.РУ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 11.11.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719625/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. «Словесный элемент «AVTODISPETCHER» (и его транслитерация «АВТОДИСПЕТЧЕР») представляет собой термин, характерный для области транспортировки, перевозок, а также иных смежных областей деятельности, определяет область деятельности, связанную с

профессиональной сферой обслуживания: автодиспетчер – автоматический диспетчер, комплексная система, обеспечивающая автоматизацию процесса управления. Системы «АВТОДИСПЕТЧЕР» используются на протяжении длительного времени для указания на вид и назначение товаров или услуг.

Таким образом, в отношении всех товаров 09 класса, части услуг 35, 38, 42 классов, относящихся к системам «автодиспетчер», заявленное обозначение не способно индивидуализировать конкретного изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), в целом не обладает различительной способностью. В отношении другой части услуг 35, 38, 42 классов, не соответствующих указанной сфере обслуживания, определяемой профессиональной деятельностью, имеющих иное назначение, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения услуг».

Кроме того, экспертизой отмечено, что элементы «RU», «РУ» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.02.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования и может служить средством индивидуализации заявленных товаров и услуг;

- заявителем было придумано название «Автодиспетчер.РУ» и в 2004 году было зарегистрировано в качестве доменного имени;

- с 2005 года – с момента открытия сайта «Автодиспетчер.РУ» была проведена большая работа по продвижению автоматической диспетчерской службы в поисковых системах;

- «на сегодняшний день «Автодиспетчер.РУ» очень популярный специализированный ресурс российского Интернет пространства».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009719625/50 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатку с сайта www.avtodispatcher.ru – [1];
- копии писем Регионального Сетевого Информационного Центра, касающиеся информации о доменном имени AVTODISPETCHER.RU – [2];
- информационные материалы из сети Интернет – [3];
- копию Партнерского договора №1 от 18.12.2008 – [4];
- распечатку с сайта Центра регистрации доменов, касающуюся информации о доменном имени AVTODISPETCHER.RU – [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.04.2011, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что «имеются дополнительные материалы, обосновывающие доводы в пользу регистрации», которые могут быть представлены заявителем.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду того, что у заявителя было достаточно времени для предоставления необходимых материалов, как при подаче возражения, так и на заседании коллегии (решение об отказе в государственной регистрации товарного знака принято Роспатентом 11.11.2010, возражение поступило 08.02.2011, заседание коллегии состоялось 25.04.2011).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (13.08.2009) поступления заявки №2009719625/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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

Согласно пункту 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 сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2009719625/50 представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «AVTODISPETCHER.RU» и «АВТОДИСПЕТЧЕР.РУ», выполненных в две строки одно под другим, стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, значение слова автодиспетчер определяется как комплексная система (класс систем "человек и машина"), обеспечивающая автоматизацию процесса управления с учётом наивыгоднейших (оптимальных) режимов работы управляемого объекта. Автодиспетчер осуществляет сбор и обработку информации о ходе процесса для замкнутого цикла управления, оперативное планирование процесса в оптимальном режиме, исполнение планов, т. е. выдачу управляющих сигналов, получение текущей информации о выполнении посланных приказов, состоянии управляемых объектов, данных для учёта и т.д. В такую систему входят: оператор (диспетчер), управляющая вычислительная машина (УВМ), средства связи операторов всех категорий с УВМ, телесвязь с управляемыми объектами, исполнительные и контрольные органы на объектах. Автодиспетчер применяется, например, на гидроэлектростанциях (автооператор гидроэлектростанции), на транспорте (автодиспетчер железнодорожный), см. «Большую советскую энциклопедию», М. «ТЕРРА», 2006, т.1, стр.228.

Следует также отметить, что система Автодиспетчер существует и используется длительное время. Так, впервые система разработана в СССР в 1959-1963гг. для обеспечения управления железнодорожным транспортом (см. там, же, стр.228).

Кроме того, анализ сведений из сети Интернет показал, что обозначение «автодиспетчер» в настоящее время часто используется как указание на информационно-поисковую систему "Автодиспетчер", представляющую собой постоянно обновляемую интерактивную базу данных попутных грузов и попутного транспорта на территории России и стран СНГ. Система «Автодиспетчер» позволяет объединить грузовладельцев, грузоперевозчиков, транспортные компании в единой информационной базе, предоставляет возможность удобного, оперативного обмена информацией по грузам и свободному транспорту среди участников рынка грузоперевозок (грузовладельцев, экспедиторов, перевозчиков, складских организаций и т.д.).

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает наличие в сети Интернет сведений, по крайней мере, о трех юридических лицах, осуществляющих организацию по подбору транспорта и грузов системой «автодиспетчер»: заявитель – И.П. Корень И.В.; компания «Автодиспетчер грузоперевозок», см.сайт <http://autodispatcher.com/>; МУП "Технологии управления", см.сайт http://muptu.ru/muptu/monitoring_program.html.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что обозначение «АВТОДИСПЕТЧЕР» (и его транслитерация «AVTODISPETCHER») в силу его длительного использования многими изготовителями, перешло в разряд обозначений, которые характеризуют назначение товаров и услуг (для обеспечения автоматизации процесса управляемого объекта).

Что касается включенных в заявленное обозначение элементов «.RU» и «.РУ», то следует отметить, что данные элементы воспринимаются потребителем в качестве доменного имени, при этом общеизвестно, что обозначение «.RU» («.РУ») представляет собой так называемый домен верхнего уровня, который определяет принадлежность доменного имени в целом к российской сети Интернет (см., сведения Интернет-энциклопедии Википедия <http://ru.wikipedia.org>). Таким образом, «.RU» («.РУ») в составе заявленного обозначения являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, в целом заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 09 класса и части услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, относящихся к системе «Автодиспетчер», не обладает оригинальностью, необходимой и достаточной для запоминания его в качестве средства индивидуализации конкретного лица.

Кроме того, исходя из «описательной» характеристики обозначения «АВТОДИСПЕТЧЕР», в отношении части заявленных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, не отвечающих данному определению, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Что касается довода заявителя о том, что «слово «Автодиспетчер.РУ» приобрело различительную способность», то следует отметить следующее.

Представленные материалы не содержат документов, свидетельствующих о производстве заявителем товаров 09 класса МКТУ и об оказании услуг 35, 38, 42 классов МКТУ. В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса и вывод экспертизы является правомерным.

В Палату по патентным спорам 28.04.2011 было представлено особое мнение. Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, коллегия Палата по патентным спорам отмечает, что оценка им приведена выше, в связи с чем они не требует дополнительных пояснений. Относительно ссылки заявителя на наличие регистраций товарных знаков, включающих элементы «авто», «auto», то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2010.