

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 24.02.2012, поданное ООО «Русский автомобильный портал», Москва и компанией Brilliant Limited (Ltd) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443728, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2011707571/50 произведена 31.08.2011 за №443728 на имя ООО «АВТО.РУ», Москва в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «AVTO.RU», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 24.02.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №443728 оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и в целом воспринимается как адрес электронной почты или полное доменное имя;
- оспариваемый товарный знак является описательным, состоящим из двух неохраемых элементов «AVTO» и «RU», не подлежащих правовой охране в качестве товарных знаков;

- словесный элемент «АВТО» (АВТО) является общепринятым сокращением, указывающим на отрасль, связанную с автомобильной промышленностью;

- словесный элемент «АВТО» является описательным, поскольку смысл этого обозначения понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания;

- словесный элемент «АВТО» широко используется многими производителями и организациями в доменных именах сети Интернет посвященных автомобилям, как в России, так и за рубежом;

- словесный элемент «RU» в оспариваемом товарном знаке является общеупотребительным доменом первого (верхнего) уровня, относящегося к России и используемым значительным количеством пользователей;

- обозначение «АВТО.RU» будет восприниматься ложно в отношении всех товаров и услуг, не осуществляемых через сеть Интернет и без использования передачи информации в электронной форме, то есть в отношении товаров 16 класса и услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №443728 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №15403/10 от 1 марта 2011г.

2. Копия Договора №01/04-2011 между «Brilliant Limited (Ltd)» и ООО «Русский автомобильный портал»;

3. Распечатки страниц с вебсайта www.avto.ru (ООО «Русский Автомобильный портал»);

4. Копия Искового заявления правообладателя товарного знака №443728 к «Brilliant Limited (Ltd)»;

5. Распечатка из сети Интернет: перевод словесного элемента «АВТО» (переводчика Google);

6. Копия лингвистического заключения;

7. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.07.2011 и Высшего Арбитражного суда от 17 ноября 2011 г.;

8. Распечатки интернет-ресурсов с доменными именами, содержащими словесный элемент «АVTO»;

9. Распечатки из сети Интернет, подтверждающие использование обозначения «АVTO» в названиях различных иностранных компаний;

10. Распечатки из сети Интернет, подтверждающие использование обозначения «АVTO» в русском языке различными компаниями;

11. Распечатки из сети Интернет, подтверждающие использование обозначения «АVTO» многими производителями применительно к товарам и услугам, связанными с автомобильной отраслью;

12. Распечатки товарных знаков с неохраняемым словесным элементом.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении на заседании коллегии палаты по патентным спорам присутствовал, однако отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №443728 включает 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 и пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами; не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство и назначение.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к обозначениям, состоящих только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

В соответствии с пунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала представленные материалы возражения и установила следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «AVTO.RU», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443728 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака «AVTO.RU» по свидетельству №443728 показал следующее.

Словесный элемент ««AVTO» является транслитерацией буквами латинского алфавита словесного элемента «АВТО», который представляет собой общепринятое сокращение от слова «автомобиль» (см. Новый словарь сокращений русского языка под редакцией Е.Г. Коваленко, Москва, издательство «ЭТС», 1995).

Таким образом, словесный элемент «AVTO» является общепринятым сокращением, указывающим на товары, связанные с автомобильной отраслью, а также на услуги, оказываемые в данной отрасли.

Кроме того, слово «АВТО» само по себе потеряло различительную способность из-за частого применения различными производителями. В связи с этим, оно является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.1) Правил.

Элемент «.RU» является названием домена верхнего уровня, относящегося к Российской Федерации, и часто используется разными производителями для маркировки товаров и услуг, поэтому не может служить для индивидуализации товаров и услуг конкретного производителя. В соответствии с изложенным, элемент «.RU» также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение образовано из элементов, являющихся неохраняемыми.

Доказательства приобретения обозначением «АВТО.RU» различительной способности в результате его интенсивного использования правообладателем в материалах дела отсутствуют и не были представлены на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Доводы лица, подавшего возражение о том, что обозначение «АВТО.RU» будет восприниматься ложно в отношении всех товаров и услуг, не осуществляемых через сеть Интернет, не подтверждены материалами возражения.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443728 произведено в нарушение пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.02.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443728 недействительным полностью.