

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.12.2014, поданное ООО «Мета Дизайн», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2006714859 произведена 30.06.2010 за №412362 на имя ООО «АВТО.РУ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «auto.ru», выполненного строчными буквами латинского алфавита.

В поступившем 22.12.2014 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 17.12.2014 выражено мнение о том, что регистрация №412362 оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов «auto» и «ru», каждое из которых является общепринятым обозначением;

- элемент "auto" является иностранным производным от русского "ауто" / "авто" и имеет следующие значения: 1) АВТО... [от франц. automobile - автомобиль]. Первая часть

сложных слов. Обозначает отнесённость, связь чего-л. с автомобилем; автомобильный. АВТО... [от греч. automates - самодействующий]. 2) Обозначает отнесённость, связь чего-либо с автоматом (1 зн.); автоматический. 3) АВТО... [от греч. autos - сам]. Первая часть сложных слов. Обозначает направленность чего-либо на самого себя; свой, собственный. Автобиография, автогипноз, автогол (гол в свои ворота), автокариатура, автокомментарий, автомассаж, автопортрет, автореферат словесный элемент «auto» является общепринятым сокращением, указывающим на отрасль, связанную с автомобильной промышленностью;

- обозначение "auto" ("авто") не обладает различительной способностью, поскольку является общепринятым наименованием, обозначающим конкретный товар (автомобиль) и отрасль хозяйства (буквосочетание "авто" может указывать на товары, работы или услуги в автомобильной сфере, информируя потребителя о характере деятельности компании), элемент "авто" выполняет описательную функцию, указывая на вид, свойство и качество товара;

- "авто" может рассматриваться как сокращенная форма от "автоматический", следовательно, данный термин будет описательным, характеризующим любую услугу, так как автоматизация может быть в любой сфере;

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

- заявленное обозначение образовано из элементов, являющихся неохранными;

- в России зарегистрировано свыше 39000 юридических лиц, содержащих в своем фирменном наименовании слово "авто", и несколько десятков слово "ауто"; свыше 1 357 СМИ, содержащих слово "авто", 82 - со словом "auto" и 24 со словом "avto";

- только по 35 классу МКТУ (реклама) в России зарегистрировано 342 обозначения, включающих "авто", "auto" или "avto". При этом в части из них указанные обозначения отнесены к охраняемым, а в части - к неохранным. Однако там, где "авто" занимает доминирующее положение в словесном обозначении в целом или состоит исключительно из указанного слова, оно отнесено к неохранным;

- лицо, обладающее правом на подобные обозначения, будет иметь возможность вытеснять с рынка конкурентов, препятствуя им использовать описательный термин для характеристики своих услуг и товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №412362 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Распечатка с сайта Координационного центра статистики по домену "RU";
2. Распечатка с сайта Роспатента с описанием словарного поиска по товарным знакам;
3. Научно-консультативное заключение по элементу "auto.ru";
4. Решение Палаты по патентным спорам об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку "AVTO.RU";
5. Решение Палаты по патентным спорам об отказе в регистрации обозначения "ABTO.PY";
6. Решение Палаты по патентным спорам по товарному знаку "auto.ru";
7. Распечатка с сайта ФНС количества фирменных наименований, включающих "авто";
8. Распечатка с сайта ФНС фирменных наименований, включающих "ауто";
9. Распечатка с сайта Роскомнадзора количества СМИ, включающих "авто";
10. Распечатка с сайта Роскомнадзора количества СМИ, включающих "auto";
11. Распечатка с сайта Роскомнадзора количества СМИ, включающих "avto";
12. Распечатка с сайта Роспатента количества товарных знаков, включающих "авто", "auto" или "avto";
13. Распечатка главной страницы сайта 24auto.ru.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии палаты по патентным спорам присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «auto.ru» по свидетельству №412362 представляет собой доменное имя правообладателя, которое активно используется им более десяти лет для услуг, в отношении которых он зарегистрирован;

- 14.05.1997 года филиалом № 3 Московской регистрационной палатой в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ABTO.PY» (сокращённое наименование ООО «ABTO.PY») и на иностранном языке «AUTO.RU» за основным государственным регистрационным номером № 1027700034670;

- 01.10.1997 года на ООО «АВТО.РУ» было зарегистрировано доменное имя «auto.ru», на котором в последствии был создан интернет-сайт www.auto.ru, и ООО «АВТО.РУ» стал вести интенсивную коммерческую деятельность в сети Интернет, где обозначение «auto.ru» приобрело широкую известность в результате многолетнего использования, в первую очередь, для содействия в предоставлении разнообразной информации об автомобилях в сети Интернет;

- известность обозначения «auto.ru» объясняется высокой посещаемостью портала www.auto.ru - портал является обширной базой данных о транспортных средствах (автомобилях, мотоциклах, грузовиках, автобусах, спецтехнике, автодомах, квадроциклах, снегоходах, водном и воздушном транспорте) и содержит предложения о купле-продаже, обмене, ремонте, продаже запчастей для транспортных средств, тест-драйвы и отзывы, новости, проводятся конкурсы Мисс AUTO.RU, функционирует ФОРУМ AUTO.RU;

- согласно статистическим данным о посещении сайта www.auto.ru., полученным с использованием сервисов сбора статистической информации Яндекс.Метрика, Liveinternet.ru, а также Rambler TOP 100, счётчики которых установлены на страницах сайта www.auto.ru, среднее количество уникальных посетителей в месяц составляет более 11 миллионов пользователей, ежедневная аудитория сайта может составлять более 1 миллиона пользователей;

- ООО «АВТО.РУ» также является учредителем Автомобильного интернет канала AVTORU.TB/AUTORU.TV «Automobile internet channel AVTORU.TV»;

- для поддержки своей коммерческой деятельности в сети Интернет на сайте www.auto.ru. ООО «АВТО.РУ» в Роспатенте были зарегистрированы различные программные продукты, которые представляют собой программные приложения Auto.ru для использования их на мобильных устройствах на платформах Android и iOS. Мобильные приложения Auto.ru позволяют пользователю просматривать, размещать объявления на 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;

- ООО «АВТО.РУ» постоянно выпускает сувенирную продукцию, брендированную своим товарным знаком, а также активно рекламирует свою коммерческую деятельность и свой товарный знак, размещая его на станциях московского метрополитена, на радио, в различных газетах и журналах;

- ООО «АВТО.РУ» постоянно участвует в различных выставках, конференциях, фестивалях, конкурсах и завоёвывает различные дипломы, награды, сертификаты;

- заявителем представлены договоры, дипломы, реклама в московском метро, на радио, в СМИ, которые подтверждают приобретение обозначением «auto.ru» различительной способности в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ, в результате чего ООО «АВТО.РУ» зарегистрировало в Роспатенте серию товарных знаков;

- ООО «АВТО.РУ» издавался в печатном виде журнал «АВТО.РУ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ», тираж журнала составлял 25.000 - 30.000 экземпляров, в журнал включалась информация сайта www.auto.ru., данный журнал распространялся по всей территории Российской Федерации;

- одинаковое название, написание, звучание и использование товарного знака, фирменного наименования и доменного имени в сети Интернет, в рекламе на радио, в метро и в СМИ, начиная мая 1997 года, без сомнения свидетельствуют о приобретении различительной способности товарного знака № 412364.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №412362.

К отзыву приложен пакет документов [14].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.06.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности общепринятых наименований, представляющих собой, как правило, простые указания товаров, заявляемых для обозначения этих товаров: общепринятых сокращенных наименований организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.2 пункта 2.3.2 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство и назначение.

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.2, 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 подпунктах 2.3.2.2., 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.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражений коллегия может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 01.06.2015 об отзыве возражения от 17.12.2014 против предоставления

правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 17.12.2014.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 17.12.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362.