

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, рассмотрела возражение от 31.07.2012, поданное ООО «АвтоНавигатор.ру», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.06.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739765, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010739765 с приоритетом от 09.12.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На стадии экспертизы заявленного обозначения перечень товаров и услуг был скорректирован заявителем.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AUTONAVIGATOR АВТОНАВИГАТОР», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Решение Роспатента от 19.06.2012 о государственной регистрации товарного знака «АВТОНАВИГАТОР» по заявке №2010739765 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 38, 42 классов МКТУ скорректированного перечня,

поскольку, исходя из значения слова автонавигатор (автомобильный навигатор) – прибор, позволяющий водителям автомобилей определить собственное местонахождение, проложить наиболее оптимальный маршрут), в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и другой части услуг 35, 38, 42 классов МКТУ оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывая на их назначение.

В возражении от 31.07.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит следующие доводы:

- по мнению заявителя, часть услуг 35 МКТУ, связанных с рекламой (агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по сравнению цен), 38 класса МКТУ (доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений и изображений с использованием компьютера) и 42 класса МКТУ (предоставление поисковых средств для Интернета), в отношении которых было отказано в регистрации товарного знака по заявке №2010739765, не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ, относящимся к навигационным приборам, и в отношении этих услуг заявленное обозначение не может рассматриваться как указание на их назначение;
- начиная с 2001 года сайт AUTONAVIGATOR.RU, администратором которого являлся генеральный директор и учредитель компании заявителя, использовался

для размещения рекламы в сети Интернет, в том числе с целью создания онлайн авто-рынков, и, тем самым, обозначение «AUTONAVIGATOR АВТОНАВИГАТОР» было введено в гражданский оборот;

- помимо домена AUTONAVIGATOR.RU директор и учредитель компании заявителя является администратором доменов AVTONAVIGATORS.RU, AVTONAVIGATOR.RU, AVTONAVIGATOR.SU, AUTO-NAVIGATOR.SU;
- заявленное обозначение более 10 лет используется заявителем на сайтах с посещаемостью более 40.000 пользователей в день, что, соответственно, составляет более миллиона пользователей в месяц и свидетельствует о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении этих услуг.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.06.2012 и зарегистрировать товарный знак «АВТОНАВИГАТОР» по заявке №2010739765 в отношении вышеуказанных услуг 35, 38 и 42 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта [web.archive.org/web/ 20010720165958/http://www.autonavigator.ru/](http://web.archive.org/web/20010720165958/http://www.autonavigator.ru/) с архивными данными об информации, опубликованной на сайте www.autonavigator.ru 27.06.2001;
- копии приказа и решения о назначении генерального директора ООО «АвтоНавигатор.ру»;
- копии справок из RU-CENTER об администраторах доменов AVTONAVIGATORS.RU, AUTONAVIGATOR.RU, AVTO-NAVIGATOR.RU, AVTONAVIGATOR.SU, AUTO-NAVIGATOR.SU;
- документы, подтверждающие экономические виды деятельности; (заявления, справки, налоговые декларации, расчеты по страховым взносам);
- копии договоров на оказание рекламных услуг;
- информация о статистике сайта AUTONAVIGATOR.RU по данным mail.ru и rambler.ru;
- распечатки со страниц сайтов <http://forum.autonavigator.ru> , <http://autonavigator.ru> , <http://www.autonavigator.ru/cars/search/findall/BeginYear-1997/> .

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (09.12.2010) поступления заявки №2010739765 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «AUTONAVIGATOR АВТОНАВИГАТОР», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Согласно данным Интернет, в том числе приведенным в заключении экспертизы, АВТОНАВИГАТОР (автомобильный навигатор) – это прибор, позволяющий водителям автомобилей определить собственное местонахождение, проложить наиболее оптимальный маршрут. Автомобильная навигация незаменима при поездках и путешествиях, позволяя безопасно и быстро добираться до нужного места в нужном направлении (см. Интернет). Слово «навигатор» является производным от слова «навигация» - наука о вождении судов и летательных аппаратов (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка., М., АЗЪ, 1993).

Таким образом, в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламной деятельностью, заявленное обозначение «АВТОНАВИГАТОР» может вызывать в сознании потребителя лишь ассоциативное представление о назначении этих

услуг, как связанных с поиском каких-либо сведений, т.е. толкование смысла этого слова по отношению в услугам в области рекламы требует дополнительного рассуждения и домысливания.

В отношении услуг 38 класса МКТУ (доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; передача сообщений и изображений с использованием компьютера) также нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение будет прямо указывать на их назначение, поскольку эти услуги не связаны с определением местонахождения какого-либо объекта, а касаются услуг служб связи.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что основным видом деятельности заявителя является рекламная деятельность, в связи с чем заявитель длительное время использует заявленное обозначение в отношении услуг, связанных с рекламой автомобилей в сети Интернет, используя доменные имена, сходные с заявленным обозначением, в силу чего потребитель воспринимает заявленное обозначение в отношении этих услуг как товарный знак, идентифицирующий услуги заявителя.

В отношении услуг 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета» следует согласиться выводом экспертизы о том, что заявленное обозначение прямо указывает на их назначение, т.е. на поиск информации в ресурсах Интернет.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение в отношении вышеуказанных услуг 35 и 38 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010739765 в отношении этих услуг.

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

удовлетворить возражение от 31.07.2012, изменить решение Роспатента от 19.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010739765.