

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, поступившее 11.07.2013, поданное ООО «АВТО.РУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741765, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011741765 с приоритетом от 20.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 11, 12, 16, 25 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43 и 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «auto.ru», выполненного буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения старинного автомобиля, расположенного слева от словесного элемента. Обозначение выполнено в белом и темно-бордовом цветовом сочетании.

Роспатентом принято решение от 19.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741765 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг. При этом в решении указано, что словесный элемент «auto.ru» включен в объем правовой охраны только для части товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ.

В отношении остальных заявленных товаров и услуг принято решение о регистрации товарного знака по заявке № 2011741765 с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «auto.ru».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому элемент «auto.ru» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства и назначение товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что при принятии решения учтены права заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№ 456638, 459586, 459568, 451248, 412362.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.04.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- ООО «АВТО.РУ» ведёт интенсивную коммерческую деятельность в сети Интернет на портале www.auto.ru с 1996 года;

- известность портала объясняется высокой посещаемостью сайта www.auto.ru (более 11 миллионов уникальных посетителей в месяц) – портал является обширной базой данных транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, спецтехники, автодомов, квадроциклов, снегоходов, водного и воздушного транспорта) и содержит предложения о купле-продаже, обмене, ремонте, техобслуживании, об автостраховании и автокредитах, продаже запчастей для транспортных средств, тест-драйвы и отзывы, новости, проводятся конкурсы «Мисс AUTO.RU», снимаются собственные видеоматериалы, организуются видеоинтервью с известными людьми автобизнеса в собственной телевизионной студии;

- на сервере ежедневно предлагаются к продаже сотни тысяч транспортных средств, посетители сайта размещают свои объявления с фотографиями транспортных средств и с описанием их технических характеристик, на форумах происходит обсуждение всех аспектов автомобильной и около автомобильной жизни, новинок производителей, достоинства и недостатки транспортных средств, тонкости обслуживания и т.д.;

- на портале auto.ru располагается более 55 различных сервисов по автомобильной тематике;

- за время коммерческой деятельности заявителем были зарегистрированы программные продукты и получены соответствующие свидетельства: свидетельство о регистрации «базы данных о продаже транспортных средств на AUTO.RU» № 2009620408 от 16.06.2009 свидетельство о регистрации «базы данных о продаже транспортных средств на AUTO.RU-2» № 2010620238 от 01.04.2010; свидетельство о регистрации «программы для ЭВМ AUTO.RU» № 2012613400 от 16.02.2012; свидетельство о регистрации «программы для ЭВМ Генерация QR-код о продаже владельцем любого транспортного средства на сайте AUTO.RU» № 2012660162 от 21.05.2012;

- вышеуказанные программные продукты соотносятся с товарами 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»;

- заявителем были зарегистрированы также следующие интеллектуальные продукты: «Автомобильный интернет канал АВТОРУ.TB/AUTORU.TV» – свидетельство о регистрации средства массовой информации (далее – СМИ) – Эл№ ФС77- 46183 от 12.08.2011;

- в сети Интернет функционирует полномасштабный Интернет телеканал – АВТОРУ.TB/AUTORU.TV – со следующими рубриками: «Авто новости телеканала», «Интервью с известными людьми», «Прямой эфир», «Видео дня», «Архив передач», «Список конкурсов – MISS AUTO.RU»;

- вышеуказанная деятельность соотносится с услугами 41 класса МКТУ «видеосъемка, информация по вопросам воспитания и образования, киностудии, макетирование публикаций, за исключением рекламных, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация конкурсов красоты, передачи развлекательные телевизионные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, формирование цифрового изображения, фотографирование, фоторепортажи, шоу-программы»;

- крупнейшие дилеры по продаже авто на портале auto.ru – партнеры ООО «АВТО.РУ» – используют программные продукты заявителя, что соответствует услугам 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по технологическим разработкам, в том числе Интернет-технологий; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; восстановление компьютерных баз данных; разработка, инсталляция, модернизация, обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; составление программ для компьютеров; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); контроль качества; перенос данных или документов с физического носителя на электронный»;

- количество пользователей порталом auto.ru по данным на 09 апреля 2012 года составило более 11 000 000 (одиннадцать миллионов) человек;

- программными продуктами AUTO.RU воспользовался 1 000 000 (один миллион) пользователей;

- обозначение «auto.ru» приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного использования в том числе в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.04.2013, а именно: включить элемент «auto.ru» в объем предоставленной правовой охраны, помимо уже принятого перечня, также в отношении:

- товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»;

- услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка, информация по вопросам воспитания и образования, киностудии, макетирование публикаций, за исключением рекламных, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация конкурсов красоты, передачи развлекательные телевизионные, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, формирование цифрового изображения, фотографирование, фоторепортажи, шоу-программы»;

- услуг 42 класса МКТУ: «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по технологическим разработкам, в том числе Интернет-технологий; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; восстановление компьютерных баз данных; разработка, инсталляция, модернизация, обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; составление программ для компьютеров; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); контроль качества; перенос данных или документов с физического носителя на электронный».

К возражению приложены следующие материалы:

- копии свидетельств о регистрации баз данных и программ для ЭВМ №№ 2009620408, 2010620238, 2012613400, 2012660162 [1];
- копия свидетельства о регистрации СМИ [2];
- копии писем от компаний «РОЛЬФ ОКТЯБРЬСКАЯ», ООО УК «ЛАУРА», ООО «Аксель групп» [3];
- копия справки о статистике посещения портала auto.ru [4];
- копия справки о количестве установок программного обеспечения [5];
- DVD-диск с записью репортажей с телеканала «Автомобильный интернет канал АВТОРУ.TB/AUTORU.TV» [6].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем приобщены дополнительные материалы:

- протокол осмотра письменного доказательства – информации, размещенной в сети Интернет по адресу <http://www.windowsphone.com/ru-ru/store/app/auto-ru/8201b81c-4f62-48a8-846f-27a6a6b92bd6>, на 24 л. [7];
- протокол осмотра письменного доказательства – аудиовизуального ряда, размещенного в сети Интернет по адресу <http://www.youtube.com/watch?v=cG8k8TvBD5k>, на 28 л. (включая DVD-диск) [8];
- протокол осмотра письменного доказательства – информации, размещенной в сети Интернет по адресу <http://miss.auto.ru/winners/>, на 55 л. [9];
- копии дипломов [10].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (20.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих 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.

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.

Как указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «auto.ru», выполненного буквами латинского алфавита, и изображения старинного автомобиля, расположенного слева от словесного элемента. Обозначение выполнено в белом и темно-бордовом цветовом сочетании.

Заявителем испрашивается включение словесного элемента «auto.ru» в правовую охрану в отношении части товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Элемент «auto.ru» сам по себе является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что не оспаривается заявителем. Вместе с тем указанная правовая норма допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, в случае приобретения им различительной способности в результате его использования.

В связи с этим при анализе возможности включения элемента «auto.ru» в правовую охрану комбинированного товарного знака, могут быть приняты во внимание обстоятельства, связанные с приобретением различительной способности заявленного обозначения до даты подачи (20.12.2011) заявки № 2011741765.

Заключение экспертизы содержит указание на то, что при анализе заявленного обозначения были приняты во внимание права заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№ 456638, 459586, 459568, 451248, 412362.

Действительно, впервые правовая охрана словесному обозначению «auto.ru» была предоставлена на основании подтвержденного заявителем приобретения указанным обозначением различительной способности. На основе исследования представленных заявителем документов обозначение «auto.ru» (свидетельство № 412362) зарегистрировано для следующего перечня товаров и услуг:

16 – продукция печатная; периодика.

35 – интерактивная реклама в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама.

38 – телеконференции [Интернет]; доска сообщений электронная.

Соотнесение данных товаров и услуг с заявленным перечнем показало, что оспариваемым решением Роспатента заявленное обозначение зарегистрировано с включением словесного элемента «auto.ru» в правовую охрану в отношении аналогичных наименований товаров и услуг с ошибочным отсутствием указания услуги 35 класса МКТУ «реклама, в том числе по автомобильной тематике».

Следовательно, в указанной части оспариваемое решение Роспатента от 19.04.2013 подлежит изменению.

Кроме того, заявителем в палату по патентным спорам представлены дополнительные материалы, анализ которых показал следующее.

Свою деятельность заявитель осуществляет в сети Интернет на сайте auto.ru, который работает с 1996 года.

Один из разделов сайта auto.ru называется «Мисс AUTO.RU» (адрес в сети Интернет <http://miss.auto.ru>). Материалы [9] свидетельствуют об организации 54 конкурсов красоты с 2305 участницами, первый из которых «Мисс сентябрь 2005». Данный раздел содержит информацию о победителях и призах в виде публикации фотоотчета об итогах конкурсов.

Указанные материалы свидетельствуют об использовании обозначения при осуществлении упомянутой деятельности задолго до даты приоритета, что

позволяет сделать вывод о приобретении обозначением различительной способности в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация конкурсов красоты», а также сопутствующей им деятельности как то «макетирование публикаций, за исключением рекламных, формирование цифрового изображения, фоторепортажи».

Заявителем также представлены материалы [2], [6], [8], свидетельствующие о существовании Интернет-канала «AUTORU.TV». Новости сайта auto.ru содержат информацию от 29.04.2011 о запуске собственного Интернет-канала, доступного по адресу в сети Интернет <http://autoru.tv>. Регистрация канала в качестве средства массовой информации с формой распространения «телепрограмма» осуществлена 12.08.2011.

Сведения на сайте autoru.tv подтверждают работу Интернет-канала до даты приоритета заявленного обозначения. При этом под каждым размещенным видеороликом публикуется количество его просмотров различными пользователями, число которых позволяет сделать вывод об известности данного средства информации (например, ролик «тест-драйв нового Volkswagen Jetta» от 29.09.2011 – 9312 просмотров; сюжет об автомобиле «Volkswagen Touareg» от 21.09.2011 – 5957 просмотров и т.п.).

Упомянутые сведения позволяют сделать вывод о приобретении обозначением различительной способности также в отношении услуг 41 класса МКТУ «передачи развлекательные телевизионные, производство видеофильмов», а также сопутствующей им деятельности, а именно «видеосъемка, монтаж видеозаписей, монтирование телепрограмм».

В отношении иных товаров и услуг, для которых испрашивается включение элемента «auto.ru» в объем предоставленной правовой охраны, материалы дела не подтверждают приобретение обозначением различительной способности ввиду следующего.

Согласно доводам заявителя сайт auto.ru, на котором заявитель осуществляет свою деятельность, представляет собой базу данных об автомобилях.

Единственной услугой, касающейся баз данных, в заявленном перечне является услуга 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных баз данных».

Однако, деятельность по предоставлению своей базы данных для пользования не может быть соотнесена с упомянутой услугой 42 класса МКТУ.

Письма контрагентов заявителя [3] не могут быть приняты во внимание, поскольку пользование сервером auto.ru – это использование сведений базы данных, а не программы, а указание в письмах [3] на «многолетнее использование программ auto.ru» не позволяет установить, о каких конкретно программных продуктах идет речь.

Регистрация программ для ЭВМ, согласно материалам [1], осуществлена заявителем в 2012 году, то есть после даты приоритета заявленного обозначения.

Материалы [5] и [7], сообщающие о мобильных приложениях (программном обеспечении), загружаемых с сайта auto.ru, не позволяют установить, какого временного периода касаются данные сведения. При этом информация с сайта auto.ru свидетельствует о запуске приложений для iPhone и для мобильных устройств, работающих на платформе Windows Phone 7 (<http://news.auto.ru/article/category/presscenter...>) только в марте 2012 года, то есть после даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают довод заявителя об оказании им услуг 42 класса МКТУ, касающихся обслуживания программного обеспечения, составления и разработки программ, а также об использовании обозначения до даты приоритета в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сведений об оказании научных и технологических услуг заявителем также не представлено.

Следовательно, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания приобретения различительной способности заявленным обозначением в отношении каких-либо товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о возможности включения элемента «auto.ru» в правовую охрану комбинированного обозначения в отношении:

товаров 16 класса МКТУ – продукция печатная; периодика.

услуг 35 класса МКТУ – интерактивная реклама в компьютерной сети, в том числе по автомобильной тематике; обновление рекламных материалов; публикация

рекламных текстов, в том числе по автомобильной тематике; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике; реклама, в том числе по автомобильной тематике.

услуг 38 класса МКТУ – доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], обеспечение дискуссионными формами в Интернете, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений, телеконференции [Интернет].

услуг 41 класса МКТУ – видеосъемка, макетирование публикаций, за исключением рекламных, монтаж видеозаписей, монтирование телепрограмм, организация конкурсов красоты, передачи развлекательные телевизионные, производство видеофильмов, формирование цифрового изображения, фоторепортажи.

Что касается остального заявленного перечня товаров и услуг, а именно: товаров 09, 11, 12, 25, части 16, а также услуг 39, 43, 45, части 35, части 38, части 41 и части 42 классов МКТУ, не указанных выше, – заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением словесного элемента «auto.ru» из правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 11.07.2013, изменить решение Роспатента от 19.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011741765.