

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2015, поданное ООО «АВТО.РУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013745314 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013745314, поданной 27.12.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

АВТО.РУ
AUTO.RU,

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «АВТО.РУ», «AUTO.RU», выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Роспатентом 14.05.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013745314 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ («продукция печатная; периодика») и части услуг 35 класса МКТУ («интерактивная реклама в компьютерной сети, в том числе по автомобильной тематике; публикация рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике; распространение рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике»).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

1. В отношении услуг 35 (части) и 38 (части) классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку

заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак

АВТО.РУ
АВТО.RU

по свидетельству №513509. В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право правообладателя на товарный знак в отношении товаров, (услуг), указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом (статья 1481, статья 1484, статья 1477 Кодекса).

2. Заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов «АВТО.РУ АВТО.RU», в котором элемент «АВТО, АВТО» представляют собой общепринятые сокращения слова «автомобильный», а элементы «РУ, RU» являются общепринятыми обозначениями российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-серверов (основание пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Вместе с тем, в отношении зарегистрированных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (указанных выше) экспертизой учтено наличие «старшего» право заявителя на товарные знаки со словесными элементами «auto.ru», «avto.ru» (свидетельства №456638, №456639, №488332, №459586, 3459568, №451248, №443428).

3. В отношении товаров 09 и услуг 35 (части), 38, 41 классов МКТУ заявленное обозначение подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на свойства и назначение товаров и услуг.

Экспертизой также указано, что заявителем не были представлены убедительные доказательства, подтверждающие различительную способность заявленного обозначения, в том числе в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.05.2015.

Доводы возражения, поступившего 23.07.2015, а также ходатайства, представленного на заседании коллегии, состоявшимся 25.02.2016, сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит серия товарных знаков:

auto.ru по свидетельству № 412362 (приоритет от 02.06.2006) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ,



по свидетельству № 455991 (приоритет от 13.04.2011) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ,

авто.ру

по свидетельству № 499190 (приоритет от 08.06.2012) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ;



по свидетельству № 524695 (приоритет от 05.04.2013) в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ,

АВТО.PY
AUTO.RU

по свидетельству № 524695 (приоритет от 08.02.2013) в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ,

auto.ru

авто.ру

по свидетельству № 459568 (приоритет от 13.06.2011) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ,

AUTO.RU AUTO

по свидетельству № 541174 (приоритет от 29.11.2013) в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ,



по свидетельству № 503816 (приоритет от 20.12.2012) в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

- заявитель ведет интенсивную коммерческую деятельность в сети Интернет на портале www.auto.ru с 1997 года, портал широко известен (14 миллионов посетителей в месяц), на сервере ежедневно предлагаются к продаже сотни тысяч транспортных средств, проводятся форумы, организуются видеointервью с известными людьми автобизнеса, снимаются собственные видеоматериалы, размещаются фотографии, технические характеристики автомобилей и т.д.;

- всего на портале www.auto.ru располагается более 60 различных сервисов по автомобильной тематике, при этом для поддержки своей коммерческой деятельности заявителем надлежащим образом были зарегистрированы программные продукты, которые являются программными приложениями auto.ru для использования их в мобильных устройствах;

- указанные программные продукты соотносятся с заявленными товарами 09 класса МКТУ;

- согласно статистическим данным сервиса сбора статистики Flurry приложение auto.ru в 2014 году было скачено более 1 миллиона раз, при этом для каждой из платформ число активных пользователей приложения постоянно растет;

- на сайте www.auto.ru в сети Интернет осуществляется съемка и трансляция встреч с приглашенными экспертами, известность портала объясняется высокой посещаемостью сайта;

- реклама на www.auto.ru помогает повышать узнаваемость бренда среди целевой аудитории, увеличить продажи и решать маркетинговые задачи, о чем свидетельствуют многочисленные договоры и соглашения;

- заявитель постоянно участвует в различных выставках, конференциях, фестивалях, конкурсах и обладает различными дипломами, наградами, сертификатами.

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.07.2015, а также последующем ходатайстве к нему содержится просьба об отмене решения Роспатента. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается по тем товарам 16 и услугам 35 (части) классов МКТУ, которые были указаны в заключении по результатам экспертизы. А также заявителем изложена просьба о включении словесного элемента «AUTO.RU» в качестве охраняемого элемента в отношении товаров 09 класса МКТУ: «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] по автомобильной тематике».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения и последующим ходатайством были приложены сведения о товарных знаках заявителя, а также документы по приобретению заявленным обозначением различительной способности (копии: договоров, дополнительных соглашений, лицензионных договоров, сертификатов, дипломов, нотариальных протоколов осмотра сайта www.auto.ru, справки,

свидетельств на товарные знаки, свидетельств о регистрации СМИ, программных продуктов, распечатки с сайтов и т.д.) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 23.07.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.12.2013) подачи заявки № 2013745314 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 4322 (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 пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 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 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.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение
АВТО.РУ
AUTO.RU является словесным, выполнено стандартным шрифтом в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

С учетом уточненного перечня товаров и услуг, регистрация товарного знака по заявке №2013745314 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ («программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] по автомобильной тематике»), товаров 16 класса МКТУ («продукция печатная; периодика») и услуг 35 класса МКТУ («интерактивная реклама в компьютерной сети, в том числе по автомобильной тематике; публикация рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике; распространение рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике»).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня показал следующее.

Словесные элементы «АВТО», «AUTO» представляют собой общепринятые сокращения слова «автомобильный». Элементы «РУ», «RU» означают домен верхнего уровня для России в сети Интернет (см. электронные словари: <http://sokr.ru>, <http://www.multitrans.ru>) и не обладают различительной способностью.

Таким образом, элементы «АВТО. РУ» и «АУТО. RU» являются неохранными, как указывающими на назначение товаров и услуг.

Норма пункта 1 статьи 1483 Кодекса не распространяется на обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявителем изложена просьба о включении словесного элемента «АУТО. RU» в качестве охраняемого в составе заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ («программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] по автомобильной тематике»).

В материалах дела имеются документы [1], анализ которых показал следующее. Свою деятельность заявитель осуществляет в сети Интернет на портале www.auto.ru с 1997 года. Известность портала объясняется высокой посещаемостью сайта www.auto.ru (более 14 миллионов посетителей в месяц) - портал является обширной базой данных о транспортных средствах (автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, спецтехники, автодомов, квадроциклов, снегоходов, водного и воздушного транспорта). Портал содержит предложения о купле-продаже, обмене, ремонте, техобслуживании, об автостраховании и автокредитах, продаже запчастей для транспортных средств, тест драйвы и отзывы, новости, размещается информация о конкурсах, функционирует форум AUTO.RU, а также снимаются собственные видеоматериалы, организуются видеоподкасты с известными людьми автобизнеса в собственной телевизионной студии.

Зарегистрированные в 2012 году (до даты приоритета заявленного обозначения) программы для ЭВМ, согласно материалам [1] представляют собой программные приложения auto.ru для использования их на мобильных устройствах на платформах Android и iOS. Мобильные приложения auto.ru позволяют пользователю просматривать, а также размещать объявления в 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. Согласно представленной справке с информацией о количестве скачиваний и пользователей приложений auto.ru, приложение auto.ru в 2014 году было скачено более 1 миллиона раз для каждой из платформ. Мобильные приложения auto.ru для всех платформ имеют схожий функционал и устанавливались значительное количество раз в период за 2012 и 2013 годы (Android – 602 387 установок; iOS – 1 100 580 установок; Windows Phone – 251 811 установок). Из представленных

протоколов осмотра сайта «auto.ru» следует, что словесный элемент «auto.ru» используется как приложение, размещенное на данном сайте, которое предлагается для установки на мобильных устройствах.

Коллегией также учтено «старшее» право заявителя на комбинированный товарный знак по свидетельству № 563835 (приоритет от 21.12.2013), включающий словесный элемент «auto.ru», который признан охраноспособным элементом в составе товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]».

Изложенное выше позволяют коллегии сделать вывод о приобретении обозначением «АВТО.РУ» различительной способности в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ (указанных выше).

Что касается словесного элемента «АВТО.РУ», то заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отнесения данного элемента к неохраняемым элементам заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ (уточненного перечня) коллегией учтено «старшее» право заявителя на серию товарных знаков, объединенных словесными элементами «АВТО.РУ», «АВТО.РУ», зарегистрированных в отношении данных товаров и услуг.

Следует также отметить, что в распоряжении коллегии отсутствуют сведения о том, что другие лица используют заявленное обозначение для маркировки однородных товаров или услуг.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ (уточненного перечня).

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2015, изменить решение Роспатента от 14.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013745314.