

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 поступившее 05.10.2015 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2014701915, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2014701915, поданной 24.01.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  *auto.ru*, состоящее из словесного элемента «auto.ru», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения старинного автомобиля. Изобразительный элемент расположен перед словесным. Обозначение заявлено в белом и тёмно-бордовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 27.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении данных товаров и услуг, поскольку на имя заявителя уже зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству №503816. Также, заявителем была подана заявка №2013744719 с приоритетом от 24.12.2013 на тождественное обозначение, по которой вынесено решение о

регистрации от 18.03.2015 в отношении перечня товаров и услуг, тождественного заявленному.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что доминирующим элементом заявленного обозначения является неохраноспособный элемент «auto.ru», который состоит из элемента «auto», представляющего собой общепринятое сокращение от слова «автомобильный», и элемента «ru», представляющего собой общепринятое обозначение российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-серверов.

В заключении указано, что при принятии решения учтены права заявителя на товарные знаки по свидетельствам №№456638, 456639, 488332, 459586, 459568, 451248, 443728, 503816.

В поступившем возражении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на имя заявителя зарегистрирована целая серия товарных знаков в отношении товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ;
- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №503816 - где словесному элементу «auto.ru» и изображению старинного автомобильчика предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ;
- ООО «АВТО.РУ» ведёт интенсивную коммерческую деятельность в сети Интернет на портале www.auto.ru с 1997 года;
- известность портала объясняется высокой посещаемостью сайта www.auto.ru (более 14 миллионов уникальных посетителей в месяц) - 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, техобслуживании, об автостраховании и автокредитах, продаже запчастей для транспортных средств, тест драйвы и отзывы, новости, проводятся конкурсы Мисс AUTO.RU, функционирует форум AUTO.RU, снимаются собственные видеоматериалы, организуются видеointервью 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 с описанием 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.;
- всего на портале www.auto.ru располагается более 60 различных сервисов по автомобильной тематики;
- за время коммерческой деятельности заявителем были зарегистрированы программные продукты и получены соответствующие свидетельства: 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; свидетельство о регистрации «Базы данных о продаже транспортных средств на AUTO.RU» № 2009620408 от 16.06.2009;
- указанные программные продукты соотносятся с товарами 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»;
- в отношении услуг по 38 и 41 классам МКТУ заявитель также интенсивно использует заявленное обозначение. ООО «АВТО.РУ» является учредителем Автомобильного интернет канала АВТОРУ.TB/AUTORU.TV «Automobile internet channel AUTORU.TV». На сайте www.auto.ru в сети Интернет осуществляется съёмка и трансляция встреч с приглашёнными экспертами, которые освещают различные вопросы с последующим обсуждением тем и участников на форуме;
- также заявитель осуществляет услуги по 35 классу МКТУ, путем размещения информации о продаже автомобилей, о рекламировании авто и мототехники и иных транспортных средств, начиная с 1998 года по 2015 год включительно;
- ООО «АВТО.РУ» постоянно участвует в различных выставках, конференциях, фестивалях, конкурсах и завоёвывает различные дипломы, награды, сертификаты;
- заявитель особо обращает внимание на то, что рассматриваемая заявка на товарный знак специально подавалась на регистрацию с указанием услуги: «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продажа авто-мото

техники в сети Интернет» - чего нет во всех остальных заявках или товарных знаках заявителя.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 27.07.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг:

09 - программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение];

16 - продукция печатная; периодика;

35 - демонстрация товаров; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; интерактивная реклама в компьютерной сети, в том числе по автомобильной тематике; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продажа авто-мото техники в сети Интернет; публикация рекламных текстов, в том числе по автомобильной тематике; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике; реклама, реклама телевизионная, рекламные агентства; составление рекламных рубрик в газете, сбор информации по компьютерным базам данных, в том числе по автомобильной тематике; систематизация информации в компьютерных базах данных, в том числе по автомобильной тематике;

38 - вещание телевизионное кабельное, в том числе по автомобильной тематике, доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], обеспечение дискуссионными формами в Интернете, обеспечение доступа к базам данных, в том числе по автомобильной тематике; передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений, почта электронная, телеконференции [Интернет];

41 - видеосъемка, в том числе по автомобильной тематике; макетирование публикаций, за исключением рекламных, монтаж видеозаписей, монтирование телепрограмм, организация конкурсов красоты, передачи развлекательные телевизионные, производство видеофильмов, формирование цифрового изображения, фоторепортажи, в том числе по автомобильной тематике.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы по приобретению заявленным обозначением различительной способности (свидетельства о регистрации, протоколы осмотра сайта, справки, договоры и т.д.) [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.01.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1482 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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 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.

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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство, в котором просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продажа авто-мото техники в сети Интернет».

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  *auto.ru*, состоящее из словесного элемента «auto.ru», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения старинного автомобиля. Изобразительный элемент расположен перед словесным. Обозначение заявлено в белом и тёмно-бордовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы заявитель по рассматриваемой заявке является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №503816, ранее зарегистрированного для идентичных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №503816 представляет собой комбинированное

обозначение  *auto.ru*, состоящее из словесного элемента «auto.ru», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения старинного автомобиля. Изобразительный элемент расположен перед словесным. Правовая охрана предоставлена в белом и тёмно-бордовом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ - видеокассеты; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; доски объявлений электронные; звонки сигнальные; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки светящиеся; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; интерфейсы [компьютеры]; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры; круги светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; ленты магнитные для видеозаписи; маски для подводного погружения; мониторы [компьютерное оборудование]; наушники; очки солнцезащитные; очки спортивные; предохранители; приборы для обучения; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; принтеры; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; радиопередатчики дальней связи; рупоры для громкоговорителей; светофоры; сканеры [оборудование для обработки информации]; телевизоры; трубки телефонные; устройства для обработки информации; устройства звуковые сигнальные; устройства связи акустические; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; фонари сигнальные; чипы [интегральные схемы]; якоря электрические; DVD-плееры;

16 класса МКТУ - атласы; авторучки; афиши; плакаты; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; газеты; глобусы; издания печатные; продукция печатная; периодика; наклейки самоклеящиеся; вывески бумажные или картонные; карандаши; книги; конверты; открытки почтовые; приборы письменные; транспаранты; флаги [бумажные]; чернильницы; этикетки [за исключением тканевых];

35 класса МКТУ - агентства по коммерческой информации; изучение рынка, в том числе по оптовой и розничной продаже автомобилей; аудит; демонстрация товаров; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; интерактивная реклама в компьютерной сети, в том числе по автомобильной тематике; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; прокат 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; реклама телевизионная, рекламные агентства; составление рекламных рубрик в газете; экспертиза деловая; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продажа автомобилей в сети Интернет;

38 класса МКТУ - вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, в том числе по автомобильной тематике, доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], информация по вопросам дистанционной связи, маршрутизации и соединения телекоммуникационные, обеспечение дискуссионными формами в Интернете, обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров], обеспечение доступа к базам данных, обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений, почта электронная, прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети, радиовещание, связь волоконно-оптическая, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телефонная, служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи], телеконференции [Интернет], услуги голосовой почты, услуги по предоставлению телефонной связи;

41 класса МКТУ - академии [обучение], видеосъемка, информация по вопросам воспитания и образования, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, киностудии, клубы здоровья, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, макетирование публикаций, за исключением рекламных, микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть], обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми], обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение концертов, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация лотерей, организация развлечений на базах отдыха, организация спектаклей [услуги импресарио], организация спортивных состязаний, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения],

парки аттракционов, передачи развлекательные телевизионные, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеомагнитофонов, прокат видеофильмов, прокат декораций для шоу-программ, прокат кинопроекторов и кинооборудования, прокат кинофильмов, прокат оборудования стадионов, прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий, прокат радио- и телевизионных приемников, прокат снаряжения для подводного погружения, прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств], публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], радиопередачи развлекательные, развлечение гостей, развлечения, редактирование текстов, за исключением рекламных, служба новостей, составление программ встреч [развлечение], субтитрование, услуги образовательно-воспитательные, услуги студий записи, формирование цифрового изображения, фотографирование, фоторепортажи, шоу-программы.

Также заявитель по рассматриваемой заявке является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №563835 (заявка №2013744719), ранее зарегистрированного для идентичных товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из словесного элемента «auto.ru», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения старинного автомобиля. Изобразительный элемент расположен перед словесным. Правовая охрана предоставлена в белом и тёмно-бордовым цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ - программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение].

35 класса МКТУ - публикация рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике; сбор информации по компьютерным базам данных, в том числе по автомобильной тематике; систематизация информации в компьютерных базах данных, в том числе по автомобильной тематике.

38 класса МКТУ - обеспечение доступа к базам данных, в том числе по автомобильной тематике.

41 класса МКТУ - видеосъемка, в том числе по автомобильной тематике.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что знаки являются фонетически, семантически и графически тождественными.

Однако, поскольку заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг, ограничив его только услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продажа авто-мото техники в сети Интернет», которые отсутствуют в перечнях товаров и услуг товарных знаков по свидетельствам №503816, №563835, то коллегия сочла возможным зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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) 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, функционирует форум AUTO.RU, снимаются собственные видеоматериалы, организуются видеосъемки с известными людьми автобизнеса в собственной телевизионной студии.

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.

Активное продвижение товаров, в том числе, продажа авто-мото техники, подтверждается представленными договорами о размещении информации о продаже автомобилей, о рекламировании авто и мототехники и иных транспортных средств, начиная с 1998 года и по 2015 года включительно, между ООО «АВТО.РУ» и различными юридическими лицами.

Упомянутые сведения позволяют сделать вывод о приобретении обозначением различительной способности в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продажа авто-мото техники в сети Интернет».

Также, коллегией принято во внимание, что на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, отсутствуют сведения о том, что другие лица используют заявленное обозначение со словесным элементом «auto.ru» для маркировки своих товаров или услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение по заявке №2014701915 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать заявленные услуги 35 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2015, отменить решение Роспатента от 27.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014701915.