

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, 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 № 2013744930 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013744930, поданной 25.12.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в бело-серо-темно-бордовом цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из изображения старинного автомобиля и словесных элементов «auto.ru», «HOLDING», выполненных буквами латинского алфавита. Охрана испрашивается в белом, сером, темно-бордовом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 13.05.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013744930 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ «обновление рекламных материалов; распространение рекламных материалов; реклама», 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]» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании норм действующего законодательства, поскольку заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный заявленному

обозначению товарный знак  по свидетельству № 488332 (приоритет от 25.11.2011);

- согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «HOLDING» (в переводе с английского языка на русский язык - холдинг) заявленного обозначения является неохраняемым элементом в отношении всех товаров и услуг, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия;
- словесный элемент «auto.ru» заявленного обозначения для товаров 09 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «сбор информации по компьютерным базам данных, в том числе по автомобильной тематике; систематизация информации в компьютерных базах данных, в том числе по автомобильной тематике», всех услуг 38 класса МКТУ является неохраняемым элементом в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью: «.ru» - домен верхнего уровня России, буквенный код; «auto» - в переводе с английского языка на русский язык – автомобиль (указывает на назначение товаров и услуг);
- в отношении части услуг 35, всех услуг 41 классов МКТУ, экспертизой учтено «старшее» право на товарные знаки заявителя со словесным элементом «auto.ru»;
- заявителем не 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 поступило 23.07.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.05.2015.

Доводы возражения, поступившего 23.07.2015, а также ходатайств, представленных на заседаниях коллегии, состоявшихся 09.11.2015, 25.02.2016, сводятся к следующему:

- заявитель не возражает в отношении довода экспертизы в части отнесения словесного элемента «HOLDING» к неохраняемым элементам заявленного обозначения;

- заявителю принадлежит целая серия товарных знаков: *auto.ru* по свидетельству № 412362 (приоритет от 02.06.2006) в отношении товаров 16, услуг

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

 по свидетельству № 488332 (приоритет от 25.11.2011) в

отношении товаров 16, услуг 35, 38, 39 классов МКТУ,  по свидетельству № 524695 (приоритет от 05.04.2013) в отношении услуг 35, 38 классов

 МКТУ, по свидетельству № 511892 (приоритет от 13.04.2011) в

отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, *auto.ru*
авто.ру по свидетельству № 459568 (приоритет от 13.06.2011) в отношении товаров 16, 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, услуг 35, 38, 41

классов МКТУ,  по свидетельству № 563835 (приоритет от 21.12.2013) в отношении товаров 09, 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 последующих ходатайствах к нему содержится просьба об отмене решения Роспатента. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается по тем товарам 09, услугам 35, 38, 41 классов МКТУ, которые были указаны в заключении по результатам экспертизы. При этом 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 ходатайствам были приложены сведения о товарных знаках заявителя, а также документы по приобретению заявленным обозначением различительной способности (копии договоров, дополнительных соглашений, сертификатов, дипломов, нотариальных протоколов осмотра сайта www.auto.ru, справки, 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 (25.12.2013) подачи заявки № 2013744930 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



является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение старинного автомобиля. Словесные элементы «auto.ru», «HOLDING» выполнены буквами латинского алфавита в две строки справа от изображения автомобиля. Исходя из материалов дела, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении

товаров 09, услуг 35, 38, 41 классов МКТУ в белом, сером, темно-бордовом цветовом сочетании.

Анализ материалов дела показал, что заявителем выражено согласие в части отнесения словесного элемента «HOLDING» к неохраняемым элементам заявленного обозначения (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Данный элемент в переводе с английского языка на русский язык означает – холдинг (корпорация, компания, головное предприятие) и является видовым наименованием предприятия. Заявитель также не возражал против доводов, приведенных в заключении по результатам экспертизы, в части того, что заявитель уже обладает исключительным правом на

тождественный заявленному обозначению товарный знак  по свидетельству № 488332 в отношении товаров 16 класса МКТУ и части услуг 35, 38 классов МКТУ.

По своей сути материалы возражения, а также представленных к нему ходатайств, сведены к тому, что заявитель оспаривает решение Роспатента в части отнесения экспертизой словесного элемента «auto.ru» к неохраняемым элементам заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «auto» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык означает: автомобиль. Элемент «ru» означает домен верхнего уровня для России в сети Интернет (см. электронные словари: <http://sokr.ru>, <http://www.multitrans.ru>). Таким образом, элемент «auto.ru» является неохраняемым, как указывающий на назначение товаров/услуг.

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

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 видеоинтервью 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.

Упомянутые сведения позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] по автомобильной тематике».

Также, коллегией принято во внимание «старшее» право заявителя на серию товарных знаков, объединенных словесным элементом «auto.ru» по вышеуказанным

свидетельствам, в том числе право на товарный знак по свидетельству № 563835 (приоритет от 21.12.2013) в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]».

В распоряжении коллегии отсутствуют сведения о том, что другие лица используют заявленное обозначение со словесным элементом «auto.ru» для маркировки однородных товаров или услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение по заявке № 2013744930 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать заявленные товары 09 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

Исходя из материалов дела в отношении отнесения словесного элемента «auto.ru» в качестве неохраняемого для услуг 35 класса МКТУ «сбор информации по компьютерным базам данных, в том числе по автомобильной тематике; систематизация информации в компьютерных базах данных, в том числе по автомобильной тематике», всех услуг 38 класса МКТУ заявитель не возражал.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2015, изменить решение Роспатента от 13.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013744930.