

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.02.2012, поданное ООО «Русский автомобильный портал», Москва и компанией Brilliant Limited (Ltd) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2006714859/50 произведена 30.06.2010 за №412362 на имя ООО «АВТО.РУ», Москва в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «auto.ru», выполненного строчными буквами латинского алфавита.

В поступившем 24.02.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №412362 оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита и в целом воспринимается как адрес электронной почты или полное доменное имя;
- оспариваемый товарный знак является описательным, состоящим из двух неохраемых элементов «auto» и «ru», не подлежащих правовой охране в качестве товарных знаков;

- словесный элемент «auto» является общепринятым сокращением, указывающим на отрасль, связанную с автомобильной промышленностью;

- словесный элемент «auto» является описательным, поскольку смысл этого обозначения понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания;

- словесный элемент «auto» широко используется многими производителями и организациями в доменных именах сети Интернет посвященных автомобилям, как в России, так и за рубежом;

- словесный элемент «ru» в оспариваемом товарном знаке является общеупотребительным доменом первого (верхнего) уровня, относящегося к России и используемым значительным количеством пользователей;

- обозначение «auto.ru» будет восприниматься ложно в отношении всех товаров и услуг, не осуществляемых через сеть Интернет и без использования передачи информации в электронной форме, то есть в отношении товаров 16 класса и услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №412362 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №15403/10 от 1 марта 2011г.

2. Копия Договора №01/04-2011 между «Brilliant Limited (Ltd)» и ООО «Русский автомобильный портал»;

3. Распечатки страниц с вебсайта www.avto.ru (ООО «Русский Автомобильный портал»);

4. Копия Искового заявления правообладателя товарного знака №443728 к «Brilliant Limited (Ltd)»;

5. Распечатка из сети Интернет: перевод словесного элемента «АВТО» (переводчика Google);

6. Копия лингвистического заключения;

7. Распечатки интернет-ресурсов с доменными именами, содержащими словесный элемент «АВТО»;

8. Распечатки из сети Интернет: результаты поисковых запросов по использованию обозначения «АУТО» различными производителями;

9. Распечатки из сети Интернет, подтверждающие использование обозначения «АУТО» в названиях различных иностранных компаний;

10. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.07.2011 и Высшего Арбитражного суда от 17 ноября 2011 г.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении на заседании коллегии палаты по патентным спорам присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «auto.ru» по свидетельству №412362 представляет собой доменное имя правообладателя, которое активно используется им более десяти лет, для услуг, в отношении которых он зарегистрирован;

- домен auto.ru занимает второе место по посещаемости среди автомобильных сайтов и входит в двадцать самых посещаемых серверов по данным статистики «TOP100 Rambler»;

- ООО «АВТО.РУ» созданное 14.05.1997 является владельцем сайта с доменным именем www. auto.ru, который был создан 01.10.1997;

- сайт www. auto.ru является обширной базой данных информации об автомобилях, кроме того, на сайте организованы дискуссионные форумы, конференции, обеспечивающие возможность обмена сообщениями;

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет выпуск журнала под названием «АУТО.RU: автомобили в России», электронные версии журнала располагаются на сайтах, в том числе на сайте www. auto.ru;

- помимо издательской деятельности и ведения сайта, поддержки базы данных, организации различных телеконференций на Интернет-портале, правообладатель осуществляет рекламную деятельность;

- правообладатель принимает активное участие в различных выставках, что способствует приобретению широкой известности, как самого правообладателя, так и его товарного знака.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №412362.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Решение палаты по патентным спорам об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке № 2006714859/50 в качестве товарного знака;

2. Выписка ООО «АВТО.РУ» из Единого госреестра юридических лиц от 10.04.2012 года № 5556774 УД;

3. Справка от RU-Center;

4. Справка о посещении сайта согласно статистике счетчика Liveintemet.ru;

5. Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-46183;

6. Распечатка с портала AUTORU.TV;

7. Свидетельство № 2009620408 о государственной регистрации базы данных «Базы данных о продаже транспортных средств на AUTO.RU»\$ свидетельство № 2012613400 о государственной регистрации программы для ЭВМ AUTO.RU;

8. Выписка ООО «АВТО.РУ Медиа» из Единого госреестра юридического лица от 10.04.2012 года № 5556782_УД;

9. Журнал auto.ru АВТОМОБИЛИ В РОССИИ №1(16) 17-23 марта 2008 г.;

10. Журнал auto.ru АВТОМОБИЛИ В РОССИИ №7(22) 28-4 марта 2008 г.;

11. Договор №11169-08 от 03.03.2008 между ООО «Первый полиграфический Комбинат» и ООО «АВТО.РУ Медиа» с платежным поручением, актом приема-сдачи работ и товарной накладной;

12. Договор на изготовление печатной продукции между ООО «ПОЛСТАР/POLSTAR» и ООО «АВТО.РУ Медиа» от 17.06.2005 г. с платежными поручениями;

13. Договор №2 от 18.05.2005 между ООО «АВТО.РУ Медиа» и ООО «КриоН» на рекламу в печатном издании, с платежным поручением, актом сдачи-приемки услуг;

14. Договор №6 о размещении рекламы в печатном издании от 22.06.2005 между ООО «АВТО.РУ Медиа» и ООО «Аутортрейдинг» с приложениями, платежным поручением, актом сдачи-приемки услуг;

15. Договор №2/02-08 о размещении рекламы в печатном издании от 27.02.2008 между ООО «АВТО.РУ Медиа» и ООО «В.И.П. - СЕРВИС XXI» с приложениями, платежным поручением, актом сдачи-приемки услуг;

16. Договор №3/03-08 о размещении рекламы в печатном издании от 03.03.2008 между ООО «АВТО.РУ Медиа» и ООО «ЛуКар» с приложениями, платежным поручением, актом сдачи-приемки услуг;

17. Договор №33 от 26.11.2002 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «Шинсервистрейд» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России», с соглашениями к договору;

18. Договор №6 от 13.10.1998 г. между ООО «АВТО.РУ» и ЗАО «Пауэр Интернейшнл» о размещение информации на WWW-сервере «Автомобили в России»;

19. Договор №10 от 10.09.1999 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «Си Эл Эр» о размещение информации на WWW-сервере «Автомобили в России» со спецификацией и платежным поручением;

20. Договор №1 от 10.01.2003 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО СК «АВЕСТ-Классик» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России» с соглашениями и платежными поручениями к договору;

21. Договор №22 от 01.02.2004 г. между ООО «АВТО.РУ» и ЗАО «Рэй Лтд» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России» с соглашениями и платежными поручениями к договору;

22. Договор №8 от 01.02.2005 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «СТРОЙРЕСУРС» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России» в разделе «Продажа б/у авто» с соглашениями и платежным поручением к договору;

23. Договор №169 от 21.12.2006 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «Такума Моторс» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России» с дополнительными соглашениями к договору;

24. Договор №96 от 16.07.2007 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «Максимум» на размещение информации на страницах сервера «Продажа б/у авто на АВТО.РУ» с дополнительными соглашениями к договору;

25. Договор №196/3 от 04.05.2008 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «КС-Мастер» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России» с дополнительными соглашениями и платежными поручениями к договору;

26. Договор №81 от 02.02.2009 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «Чехов-Лада» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России» с дополнительными соглашениями и платежными поручениями к договору;

27. Договор №57 от 01.02.2010 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «АВмоторс» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России» (AUTO.RU) с дополнительными соглашениями и платежными поручениями к договору;

28. Договор №26 от 18.01.2011 г. между ООО «АВТО.РУ» и ООО «ЮВ-Моторс» на размещение информации на страницах сервера «Автомобили в России» (AUTO.RU) с дополнительными соглашениями и платежными поручениями к договору;

29. Договор №31/11/У от 24.11.2009 между ООО «Пиксельплант» и ООО «АВТО.РУ» на изготовление полиграфической и рекламной продукции с приложениями, фотографиями образцов продукции, платежными поручениями;

30. Договор №47 от 24.02.2011 между ООО «Адверти Москва» и ООО «АВТО.РУ» с дополнительными соглашениями, макетами утверждения футболок, платежными поручениями;

31. Договор №31/07/09 от 31.07.2009 между ООО «РПК «ЮСМА» и ООО «АВТО.РУ» на изготовление полиграфической и сувенирной продукции с фотографиями образцов продукции и платежным поручением;

32. Договор №150210/1 от 15.02.2010 между ООО «ПринтЮнит» и ООО «АВТО.РУ» на изготовление полиграфической и рекламной продукции с фотографиями образцов продукции и платежными поручениями;

33. Договор №1174 от 10.11.2009 между ООО «ТПК Группа Товарищей» и ООО «АВТО.РУ» с приложениями и платежными поручениями к договору;

34. Договор подряда от 30.11.2010 между ООО «АВТО.РУ» и ООО «ДИДЖИТАЛ-ЭРГО» на изготовление продукции с приложениями к договору, техническим заданием, платежным поручением;

35. Фотографии, образцы сувенирной продукции;

36. Агентский договор №5.1.1-0013/2011 от 02.08.2011 между ООО «Мир рекламы» и ООО «АВТО.РУ» по размещению рекламной продукции в метрополитене; агентский договор №5.1.1-0058/2010 от 28.10.2010 между ООО «Мир рекламы» и ООО «АВТО.РУ» по размещению рекламной продукции в метрополитене с фотографиями размещенной рекламы и платежными поручениями;

37. Дипломы;

38. Решение по делу № 1 14 /171-09 о нарушении антимонопольного законодательства;

39. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-160442/09-120-990;

40. Постановление № 09АП-12106/2010-АК;

41. Решение Арбитражного суда 09.04.2010 года по делу № А40-47200/09-51-409;

42. Распечатка с сайта Федеральной налоговой службы (<http://nalog.ru>) о компании ООО «Русский автомобильный портал».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №412362 включает 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 и пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами; не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство и назначение.

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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к обозначениям, состоящих только из элементов являющихся общепринятыми символами и терминами относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном

качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 29.05.2012, содержащее просьбу об отзыве возражения от 24.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 24.02.2012.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 24.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362.