

Палата по патентным спорам (далее — Палата по патентным спорам) в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.05.2005, поданное ООО Финансово-промышленная Компания «Провайдер-2000» (Москва), на решение экспертизы от 12.11.2004 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «autosecurity» по заявке № 2003720928/50, при этом установлено следующее.

Заявителем по заявке № 2003720928/50 является ООО Финансово-промышленная Компания «Провайдер-2000» (Москва) (далее — заявитель). В качестве товарного знака заявлено обозначение «autosecurity», выполненное буквами латинского алфавита. Товарный знак заявлен в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой ФИПС от 12.11.2004 принято решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «autosecurity» по заявке № 2003720928/50, мотивированное тем, что оно подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и п. 2.3.2.2, 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

По мнению экспертизы, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации ввиду следующего.

Заявленное обозначение «autosecurity» указывает на назначение товаров и услуг.

AUTO - авто; Авто - автомобиль, автомобильный.

SECURITI - безопасность, надежность, охрана, защита.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «autosecurity» является искусственным словом, придуманным заявителем, в нарицательном значении это слово не используется, а указывает лишь на конкретную компанию;
- в результате активного использования заявленное обозначение приобрело различительную способность.

В качестве обоснования своих доводов заявителем были представлены следующие копии документов:

- приказ генерального директора заявителя от 20.12.2000 № 5 о переходе на торговое наименование «Автосекьюрити» («autosecurity») на 1 листе [1];
- распечатку из официальной базы данных о существовании домена autosecurity.ru с 2000 года и его принадлежности А.Г. Таганову на 1 листе [2];
- приказ генерального директора заявителя от 20.12.2000 № 4 об использовании домена autosecurity.ru с согласия зам. генерального директора А.Г. Таганова на 1 листе [3];
- распечатка отдельных страниц веб-сайта заявителя заявление А.Г. Таганова на 2 листах [4];
- рейтинг mail.ru, Rambler и Яндекс на 6 листах; [5];
- счет №Я-14250 от 22.11.2004 г. на 1 листе [6];
- счет-фактура 3827 от 14.01.2005 г. на 1 листе [7];
- акт сдачи – приемки услуг № 002745 от 14.01.2005 г. на 1 листе [8];
- платежное поручение № 147 от 30.11.2004 г. на 1 листе [9];
- протокол о намерениях от 15.12.2003 г. на 2 листах [10];
- протокол о намерениях от 03.03.2004 г. на 2 листах [11];
- письмо-запрос на 1 листе [12];
- заказ на поставку № EMRI-103 р от 08.11.2005 на 7 листах [13];
- заказ на поставку № EMRI-098 р от 17.10.2005 на 8 листах [14];
- статья с сайта 12V-club.ru на 7 листах [15];
- письмо компании «Бригантина Автотехцентр» (г. Всеволжск) от 05.05.2003 г. на 1 листе [16];
- оттиск печати для документов на 1 листе [17];

- письмо ООО «Авто. Ру» от 25.11.2005 г. на 1 листе [18];
- справка ООО ФПК «Провайдер» на 1 листе [19];
- поиск по новостной ленте по серверу Яndex.ru на 3 листах [20];
- география посетителей сайта autosecurity. Ru на 1 листе [21];
- статистика WSTAT за октябрь 2005 г. на 1 листе [22];
- гарантийный талон на автосигнализацию «autosecurity» на 3 листах [23];
- изображение автосигнализации «autosecurity» на 2 листах [24];
- копия руководства пользователя автосигнализации «autosecurity» на 2 листах [25];
- рекламный проспект автосигнализации «autosecurity» на 1 листе [26];
- примеры рекламных публикаций в печатных изданиях за период с 2001 по 2004 г. («Комсомольская правда», «За рулем», «Отечественные и зарубежные автомобили», «Авто» «Полезные страницы»), фотографий рекламных щитов и стикеров, образцы дисконтных карт заявителя на 160 листах; [27];
- договор № 254/05/03 от 26.05.2003 г. на 7 листах; [28];
- акт №0000561 от 31.07.2003 г. на 1 листе [29];
- счет №565 от 03.07.2003 г. на 1 листе [30];
- счет №566 от 03.07.2003 г. на 1 листе [31];
- образцы размещения рекламы на 4 листах; [32];
- счет-фактура №00000559 от 31.07.2003г. на 1 листе; [33];
- договор № 20/08-03 от 20.09.2003 г. на 3 листах; [34];
- акт №010207 от 21.10.2003 г. на 1 листе [35];
- акт №010206 от 21.10.2003 г. на 1 листе [36];
- образцы размещения рекламы на 1 листе; [37];
- счет-фактура №900 от 21.10.2003г. на 1 листе; [38];
- счет-фактура №901 от 21.10.2003г. на 1 листе; [39];
- договор № б/н от 19.05.2003 на 1 листе; [40];
- образцы размещения рекламы на тумбах на 1 листе; [41];
- договор № 75 от 21.03.2003 на 1 листе; [42];
- договор № 24-461 от 13.05.2004 на 1 листе; [43];
- договор № 66/03-1 от 20.02.2003 на 5 листе; [44];
- соглашение о взаимном зачете требований по договору № 66/03-1 от 20.02.2003 на 1 листе; [45].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации обозначения «autosecurity» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки №2003720928, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 (абзац 2) Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью. Правилами установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. (п. 2.3.2.3).

Положения, предусмотренное указанным пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (абз.7 п.1 ст.6 Закона)

Анализ заявленного обозначения показал, что оно является фантазийным словом, написанным буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено оригинальным шрифтом в желто-черном цвете. Обозначение является сложносоставным словом и составлено из двух слов «auto» и «security». В переводе с английского языка может быть переведено как авто охрана (защита).

Таким образом, заявленное обозначение указывает на назначение товаров.

Однако, Палатой по патентным спорам были изучены представленные заявителем документы, подтверждающие использование им до даты приоритета обозначения «autosecurity» для маркировки части товаров, указанных в перечне, и известность этих товаров потребителям. Данные материалы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «autosecurity» способно вызывать в сознании

потребителя устойчивую связь между товаром, маркированным данным обозначением, и конкретным производителем, то есть отличать его товар от товаров того же вида других производителей.

Следует отметить, что товары, указанные в усеченном перечне, являются товарами узкоспециализированными и применяются исключительно в связи с эксплуатацией автотранспортных средств.

Согласно представленным материалам, видно, что обозначение «autosecurity» использовалось на территории РФ для маркировки товаров и услуг с 2000 г., что подтверждается документами [23-26].

Оказание услуг по установке товаров, а именно автосигнализации, маркированной товарным знаком «autosecurity», осуществлялось компанией ООО ФПК «Провайдер-2000» [1-3].

Заявителем с 2001 года создана сеть официальных дилеров, осуществляющих реализацию товара и оказание услуг, маркированных обозначением «autosecurity» [10-12, 19].

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение используется заявителем на упаковке изделия, в качестве подтверждения представителем заявителя на заседании коллегии для обозрения были представлены образцы продукции, маркированной обозначением «autosecurity», а именно автосигнализации, в материалах заявки находится фотография товаров и упаковки, копии гарантийных документов на товар [23-25] с нанесенной маркировкой «autosecurity».

Заявителем в период с 2001 до даты подачи заявки активно рекламировалась продукция и услуги, маркированные обозначением «autosecurity», в специализированных печатных изданиях, справочной литературе и т.д. [26-44]

Информацию о товаре можно получить в сети Интернет на сайте www.manul.ru и www.rambler.ru. [4,5, 20-22].

Заявитель активно использует обозначение «autosecurity» наравне со своим юридическим названием в официальной документации. [13, 14, 17,18].

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования приобрело различительную способность, позволяющую соответствующей группе потребителей соотнести часть товаров указанных в перечне, с их производителем – ООО ПФК «Провайдер 2000».

В соответствие с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.06.2005, отменить решение экспертизы от 12.11.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (591) Желтый, черный, белый
- (511) 09 - Аппаратура для дистанционного управления; запоры электрические; сигнализация световая или механическая, устройства для закрывания дверей электрические; устройства для открывания дверей электрические
- 12 - Сигнализации противоугонные.
- 37 - Установка и ремонт охранной сигнализации; обслуживание техническое транспортных средств.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.