

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

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 26.07.2012, поданное ООО «Русский автомобильный портал», Россия и компанией Brilliant Limited (Ltd), Республика Сейшельские Острова (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 в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АВТО.РУ», Россия (далее - правообладатель).

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным статьей 1, пунктом 1 статьи 6 (абзацы 2, 3) и пунктом 3 статьи 6 (абзацы 1,2) Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возражение подано заинтересованным лицом, так как правообладатель оспариваемой регистрации и лицо, подавшее возражение, осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка (предоставление информации об автомобилях) и существующая регистрация №412362 (auto.ru) затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак «auto.ru» является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита и в целом воспринимается как адрес электронной почты или полное доменное имя;

- согласно словарно-справочным источникам информации слово auto означает автомобиль, легковой автомобиль, авто;

- об описательном характере обозначения auto свидетельствует то, что: смысл этого обозначения понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания; элемент auto широко используется в доменных именах сети Интернет как в России, так и за рубежом имени, посвященным автомобилям; существует значительное количество Интернет-ресурсов, в которых auto является составной частью доменного имени, обозначения или названия компании, занимающейся деятельностью, связанной с автомобилями; обозначение auto широко используется в сети Интернет различными производителями; появляются новые названия компаний, непосредственно связанные с автомобилями;

- таким образом, элемент auto используется многими производителями и организациями, имеющими отношение к товарам и услугам, связанным с автомобильной отраслью;

- согласно решениям судов, элемент АВТО является общепринятым сокращением, указывающим на определенную отрасль;

- словесный элемент auto в обозначении «auto.ru» не может индивидуализировать товары и услуги, поскольку используется многими производителями товаров и услуг, как общепринятое сокращение отрасли и указывает на товары и услуги, связанные с автомобильной отраслью, в отношении товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака;

- обозначение «auto.ru» состоит из двух описательных элементов «auto» и « ru», при этом элемент auto занимает доминирующее положение;

- обозначениям с доминирующим описательным словесным элементом не может быть предоставлена правовая охрана, даже если этот элемент приобрел различительную способность;

- выводы правообладателя, в частности, о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака ссылками на рейтинги популярности сайта [www.auto.ru](http://www.auto.ru) и средства массовой информации не подтверждены соответствующими доказательствами и поэтому не являются надлежащими;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит общественным интересам. Приобретение одним из субъектов предпринимательской деятельности исключительных прав на использование обозначения, являющегося общепринятым сокращением давно и широко используемого во всем мире, является недобросовестным поведением субъекта предпринимательской деятельности, направленное на незаконное или псевдозаконное завладение исключительными правами на то, что является общественным достоянием;

- поскольку обозначение «auto.ru» в отношении товаров и услуг, имеющих отношение к автомобильной отрасли, будет восприниматься описательным, то в отношении других товаров и услуг, не осуществляемых через сеть Интернет и без использования передачи информации в электронной форме, то есть в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ (указанных в перечне оспариваемой регистрации) является ложным или вводящим потребителя в заблуждение;

- регистрации обозначения «auto.ru» в качестве товарного знака может привести к восприятию потребителями данного обозначения как обозначения используемого ООО «АВТО.РУ» в интересах российского государства.

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 01.03.2011.
2. Копия Договора №01/04-2011 между «Brilliant Limited (Ltd)» и ООО «Русский автомобильный портал».
3. Распечатки страниц с вебсайта [www.avto.ru](http://www.avto.ru) (ООО «Русский Автомобильный портал»).
4. Копии Решений судов первой, апелляционной инстанции; копия постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа.
5. Копия Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2010 по заявке №2006714859/50.
6. Распечатка из сети Интернет: значение словесного элемента auto в различных словарно-справочных источниках.
7. Копия лингвистического заключения.
8. Распечатки интернет-ресурсов с доменными именами, содержащими словесный элемент auto.
9. Распечатки из сети Интернет: результаты поисковых запросов по использованию обозначения auto различными производителями.
10. Распечатки из сети Интернет, подтверждающие использование обозначения AUTO в названиях различных компаний.
11. Распечатки из государственного реестра зарегистрированных товарных знаков, которые включают в себя не доминирующий словесный элемент auto, признанный неохраняемым.
12. Отказные решения Роспатента, в которых элемент auto был признан занимающим доминирующее положение.
13. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.07.2011 и Высшего Арбитражного суда от 17.11.2011.
14. Определение от 21 июня 2012 г. №ВАС-7412/12.
15. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.09.2011 по делу №А40-9877/11-67-77.
16. Копия справки из RU CENTER.

17. Распечатки сайтов.

18. Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 13 апреля 2009г. № ВАС-4020/09 по делу №А40-14007/08-67-117.

19. Распечатки из реестра зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №№377132,455991.

20. Распечатка из whois-service.ru.

21. Распечатка с сайта <http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=50>.

22. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда от 28.02.2012 №12436/11.

23. Постановление Арбитражного суда от 30.11.2007 г. по делу №А40-64855/06-118-488.

Правообладатель на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.10.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- первоначально экспертиза вынесла решение об отказе в регистрации товарного знака по тем основаниям, что обозначение является описательным и не обладает различительной способностью;

- по результатам рассмотрения возражения правообладателя, Роспатентом 15.04.2010 принято решение об удовлетворении возражения и регистрации товарного знака для товаров 16 класса и услуг 35, 38 классов МКТУ;

- коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание документы, представленные правообладателем, которые послужили подтверждением приобретенной различительной способности обозначения «auto.ru»;

- известность обозначения «auto.ru» объяснялась высокой репутацией у автолюбителей сервера [www.auto.ru](http://www.auto.ru) и популярностью размещенной на нем информацией, что подтверждалось рейтингами посещаемости сайта, тиражами средств массовой информации, участием заявителя в выставках и иных мероприятиях;

- в дополнение к ранее представленным в Палату по патентным спорам документам, которые послужили основанием для признания auto.ru приобретенной различительной способности, правообладатель отмечает следующее:

- ООО «АВТО.РУ» создано 14.05.1997, является владельцем сайта с доменным именем [www.auto.ru](http://www.auto.ru), который был создан 01.10.1997;

- сайт [www.auto.ru](http://www.auto.ru) является обширной базой данных информации об автомобилях, кроме того, на сайте организованы дискуссионные форумы, конференции, обеспечивающие возможность обмена сообщениями;

- согласно статистике посещения счетчика Liveinternet.ru, среднемесячная аудитория сервера [auto.ru](http://auto.ru) составляет более 11 миллионов посетителей;

- ООО «АВТО.РУ» также является учредителем Автомобильного Интернет канала АВТОРУ.TV/Automobile internet channel AUTORU.TV, кроме того, на имя ООО «АВТО.РУ» выданы свидетельство № 2009620408 о государственной регистрации базы данных «Базы данных о продаже транспортных средств на AUTO.RU», дата регистрации 12.08.2009 и свидетельство № 2012613400 о государственной регистрации программы для ЭВМ AUTORU;

- правообладатель оспариваемого знака осуществляет выпуск журнала под названием «AUTO.RU:автомобили в России», электронные версии которого располагаются на сайтах, в том числе на сайте [www.auto.ru](http://www.auto.ru);

- учредителем и издателем еженедельного журнала является ООО «АВТО.РУ Медиа». Согласно представленной выписке у компании «АВТО.РУ Медиа» и компании «АВТО.РУ» один учредитель. Таким образом, указанные компании образуют собой группу лиц;

- тираж выпускаемого журнала составляет 30 000 экземпляров, география распространения - вся территория России;

- правообладатель помимо издательской деятельности (журналы), ведения сайта [www.auto.ru](http://www.auto.ru), поддержки базы данных, организации различных телеконференций на интернет-портале, ведет рекламную деятельность, а именно размещает рекламные материалы на сервере/ Интернет-портале и в периодическом издании;

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

- представленные документы, включая различные договоры с подтверждением их исполнения, свидетельствуют о широкой деятельности правообладателя в сфере предоставления услуг в сети Интернет на сервере [www.auto.ru](http://www.auto.ru). что подтверждает приобретение обозначением «auto.ru» различительной способности в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- анализ судебной практики, приведенной в тексте возражения, показал, что указанные решения судов не могут служить подтверждением доводов лица, подавшего возражение, о том, что обозначению, состоящему из описательных элементов и приобретаемому различительную способность, и не может быть предоставлена правовая охрана;

- кроме того, правообладатель отмечает, что действия ООО «Группа компаний Авто.ру» (в настоящее время ООО «Русский автомобильный портал») согласно решению Федеральной антимонопольной службы от 15.10.2009 года по делу № 14/171-09 были признаны актом недобросовестной конкуренции;

- правообладателем были представлены документы, подтверждающие приобретенную различительную способность товарного знака «auto.ru» в результате его использования. Исключительные права по оспариваемому товарному знаку предоставлены правообладателю в отношении узкого перечня товаров и услуг, по которым у неограниченного круга лиц нет необходимости использования данного обозначения и, следовательно, товарный знак не может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам;

- кроме того, основания для отнесения товарного знака по свидетельству №412362 к обозначениям, вводящим потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, отсутствуют.

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 за № 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 за № 5556782\_УД.

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

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

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 «КрионН» 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 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 между ООО «АВТО.РУ» и ЗАО «Пауэр Интернейшнл» о размещение информации на WWW-сервере «Автомобили в России».

19. Договор №10 от 10.09.1999 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. Копия Договора аренды доменного имени AUTO.RU.

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

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

41. Постановление № 09АП-12106/2010-АК.

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

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

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (02.06.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №412362 включает в себя Закон 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символами 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. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 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 сбыта 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту 2.5.1 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. Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

- слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС 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 ППС по результатам рассмотрения возражений палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.10.2012, после заслушивания доводов лица, подавшего возражение, и правообладателя, лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом представило ходатайство, содержащее просьбу об отзыве возражения от 26.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 26.07.2012.

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

**прекратить делопроизводство по возражению от 26.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362.**