

## 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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.05.2015 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2013744929, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2013744929, поданного на регистрацию 25.12.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 23.03.2015 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров 16 и части услуг 35, 38 классов МКТУ принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака (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 товаров 16 и части услуг 35, 38 классов МКТУ,

поскольку на имя заявителя уже зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству №451248. Кроме того, словесные элементы «auto.ru ХОЛДИНГ» не обладают различительной способностью, поскольку элемент «auto» в переводе с английского языка – автомобиль, указывает на назначение товаров и услуг, элемент «ru» - буквенный код альфа-1, присвоенный Российской Федерации в международном классификаторе стран мира; домен верхнего уровня для России, элемент «ХОЛДИНГ» - общепринятое наименование организации, таким образом, указанные элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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](http://www.auto.ru) с 1997 года;
- известность портала объясняется высокой посещаемостью сайта [www.auto.ru](http://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](http://www.auto.ru) располагается более 60 различных сервисов по автомобильной тематике;
- 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 классу МКТУ: «вещание телевизионное кабельное, в том числе по автомобильной тематике» заявитель также интенсивно использует заявленное обозначение. ООО «АВТО.РУ» является учредителем Автомобильного интернет канала АВТОРУ.ТВ/AUTORU.TV «Automobile internet channel AUTORU.TV». На сайте [www.auto.ru](http://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;
- заявитель оказывает услуги 41 класса МКТУ: «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» о чем свидетельствует вышеуказанная деятельность;
- также заявитель осуществляет услуги по 35 классу МКТУ: «интерактивная реклама в компьютерной сети, в том числе по автомобильной тематике; обновление рекламных материалов; распространение рекламных материалов;

распространение рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике, реклама»;

- ООО «АВТО.РУ» постоянно участвует в различных выставках, конференциях, фестивалях, конкурсах и завоёвывает различные дипломы, награды, сертификаты.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 23.03.2015 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 - интерактивная реклама в компьютерной сети, в том числе по автомобильной тематике; обновление рекламных материалов; публикация рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений, в том числе по автомобильной тематике, реклама, 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, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.12.2013) 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из: словесного элемента «auto.ru», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «ХОЛДИНГ», выполненного наклонным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения старинного автомобиля. Изобразительный элемент расположен перед словесными элементами. Обозначение заявлено в белом, сером и тёмно-бордовым цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении указанных выше товаров и услуг.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы заявитель по рассматриваемой заявке является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству №451248, ранее зарегистрированного для идентичных товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

Данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из: словесного элемента «auto.ru», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита, словесного элемента «ХОЛДИНГ», выполненного наклонным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения старинного автомобиля. Изобразительный элемент расположен перед словесными элементами. Правовая охрана предоставлена в белом, сером и тёмно-бордовым цветовом сочетании.

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

Следовательно, заявитель уже является правообладателем тождественного товарного знака, в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, которые полностью совпадают с частью заявленного перечня товаров и услуг, а именно со следующими товарами и услугами:

16 - продукция печатная, периодика.

35 - обновление рекламных материалов, распространение рекламных материалов, реклама.

38 - телеконференции [Интернет], доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], обеспечение дискуссионными формами в Интернете, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг, поскольку товарный знак относится к интеллектуальной собственности и является нематериальным объектом (статьи 132, 138 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. Так, в частности статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Исключительность права на товарный знак проявляется в запрещении другим лицам, кроме владельца права на знак, использовать данный или сходный знак для маркировки товаров того же рода и введения их в оборот на территории, где возникло право. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода. Не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект. В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом. Более того, предусмотренная Кодексом возможность отчуждения товарного знака может повлечь существование двух тождественных товарных знаков, принадлежащих разным лицам в отношении одних и тех же товаров, что в свою очередь прямо противоречит функции товарного знака (статья 1477 Кодекса).

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](http://www.auto.ru) с 1997 года.

Известность портала объясняется высокой посещаемостью сайта [www.auto.ru](http://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 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](http://auto.ru) для использования их на мобильных устройствах на платформах Android и iOS. Мобильные приложения [auto.ru](http://auto.ru) позволяют пользователю просматривать, а также размещать объявления в базе данных сайта [www.auto.ru](http://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](http://Auto.ru), приложение [Auto.ru](http://Auto.ru) в 2014 году было скачено более 1 миллиона раз для каждой их платформ.

Однако, следует отметить следующее.

Заявителем на регистрацию было подано два обозначения (заявка №2013744719; заявка №2013744929), содержащих в своем составе словесный элемент «[auto.ru](http://auto.ru)» и изображение старинного автомобиля, отличающиеся только включенным в состав заявленного обозначения словесным элементом «ХОЛДИНГ».

В представленных материалах усматривается использование обозначения по заявке №2013744719 (отличного от заявленного обозначения, поскольку отсутствует словесный элемент «ХОЛДИНГ») в отношении заявленных товаров и услуг.

Таким образом, упомянутые материалы не относятся к заявленному обозначению, что не позволяет сделать вывод о приобретении им различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг.



Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания приобретения различительной способности заявленным обозначением в отношении заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2015.**