

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.05.2018, а также ходатайство к нему с уточнением заявленного перечня услуг, представленное на заседании коллегии от 13.11.2018, о признании обозначения « **Avito** » общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 18.05.2018 на имя компании «Авито Холдинг АБ», Швеция (далее – Заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]».

Обозначение « **Avito** », в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности обозначения « **Avito** » Заявителем были представлены следующие материалы (копии):

1. Свидетельство о регистрации компании «Авито Холдинг АБ» с нотариально заверенным переводом;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЕХ eКоммерц»;
3. Справка АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 18.05.2018г.;

4. Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарных знаков и доменного имени от 11 июля 2016 г.;

5. Распечатка с сайта avito.ru;

6. Распечатка из приложений-магазинов AppStore и Google Play;

7. Справка компании «Авито Холдинг АБ» от 03.04.2018 г. о числе регистраций на сайте avito.ru, в мобильной версии сайта m.avito.ru, мобильных приложений на платформах iOS и Android;

8. Справка компании «Авито Холдинг АБ» от 03.04.2018 г. о росте количества пользователей / посетителей мобильных приложений avito на платформах iOS и Android на основании статистики сервиса Flurry;

9. Справка компании «Авито Холдинг АБ» от 03.04.2018 г. о росте количества пользователей сайта avito.ru, мобильной версии сайта m.avito.ru с 2012 по 2017 год на основании статистики сервиса Google Analytics;

10. Справка компании «Авито Холдинг АБ» от 03.04.2018 г. о росте количества пользователей / посетителей сайта avito.ru и мобильной версии сайта m.avito.ru, мобильных приложений «Avito» на платформах iOS и Android с 2012 по 2017 год на основании статистики сервиса TNS-7 листов;

11. Справка ООО «КЕХ еКоммерц» о пополнении базы данных «Avito» за 2007-2017 год от 24 мая 2018 г.;

12. Распечатки с сайта Роспатента сведений относительно зарегистрированных товарных знаков с обозначением «Avito»;

13. Распечатки новостных сайтов;

14. Распечатка статьи Коммерсант.ру;

15. Распечатка статьи 1prime.ru;

16. Распечатка статьи РНС Онлайн;

17. Договор с ООО «ПРО-Вижен Коммуникейшнз» на оказание услуг маркетингового и рекламного характера от 01.01.2015;

18. Отчеты об упоминаниях в СМИ:

18.1. Статьи СМИ ноябрь/2015 год;

18.2. Статьи СМИ сентябрь/2015 год;

- 18.3. Статьи СМИ октябрь/2015 год;
- 18.4. Статьи СМИ декабрь/2015 год;
- 18.5. Статьи СМИ сентябрь/2016 год;
- 18.6. Статьи СМИ декабрь/2016 год;
- 18.7. Статьи СМИ ноябрь/2016 год;
- 18.8. Статьи СМИ октябрь/2015 год;
- 18.9. Статьи СМИ февраль/2016 год;
- 18.10. Статьи СМИ июль/2016 год;
- 18.11. Статьи СМИ март/2016 год;
- 18.12. Статьи СМИ январь/2016 год;
- 18.13. Статьи СМИ июнь/2016 год;
- 18.14. Статьи СМИ апрель/2015 год;
- 18.15. Статьи СМИ май/2016 год;
- 18.16. Статьи СМИ апрель/2017 год;
- 18.17. Статьи СМИ февраль/2017 год;
- 18.18. Статьи СМИ январь/2017 год;
- 18.19. Статьи СМИ март/2017 год;
- 18.20. Статьи СМИ май/2017 год;
- 18.21. Статьи СМИ июль/2017 год;
- 18.22. Статьи СМИ июнь/2017 год;
- 18.23. Статьи СМИ август/2017 год;

19. Справка ООО «Эм-И-Си» от 07 марта 2018 года о проведенных рекламных кампаниях за 2013 - 2017 годы;

20. Приложения к справке ООО «Эм-И-Си» от 07 марта 2018 года о проведенных рекламных кампаниях за 2013 - 2017 годы:

20.1. Таблица базы данных Mediascope (Медиаскоп) о количестве просмотров рекламы по региональному телевидению за 2013 - 2017 годы;

20.2. Таблица базы данных Mediascope (Медиаскоп) о количестве просмотров рекламы по национальному (федеральному) телевидению за 2013-2017 годы;

20.3. Таблица базы данных Mediascope (Медиаскоп) со сведениями о наружной рекламе в городах, 2017 год;

20.4. Таблица базы данных Mediascope (Медиаскоп) о рекламных кампаниях;

21. Таблица по результатам проведения рекламных кампаний в сети Интернет, рекламы на радио и наружной рекламы за 2013 - 2017 годы;

22. Флеш-карта памяти с рекламными материалами;

23. Справка ООО «КЕХ еКоммерц» о расходах на рекламные услуги за период с 2013 по 2017 год;

24. Справка ООО «КЕХ еКоммерц» от 05.04.2018 года с данными по выручке за рекламные и прочие услуги за 2013 - 2017 годы;

25. Отчеты по мероприятиям с использованием обозначения «Avito»;

26. Фотографии наград «Avito»;

27. Отчет Ipsos Comcon (Ипсос Комкон) от 28.12.2017;

28. Письмо-подтверждение от ООО «Ипсос-Комкон» от 02.04.2018 о проведении маркетингового исследования;

29. Отчет ООО «Акварель-Ресерч» о проведенном маркетинговом исследовании на тему «Оценка структуры рынка» от 23.06.2017;

30. Исследование ООО «Акварель-Ресерч» на тему «Тестирование вариантов коммуникации для сервисов Avito» от 14.07.2017;

31. Отчет ООО «Акварель-Ресерч» о проведенном маркетинговом исследовании на тему «Оценка структуры рынка. Ноябрь 2017»;

32. Письмо ООО «Акварель-Ресерч» от 18.12.2017;

33. Письмо ООО «Акварель-Ресерч» от 24.08.2017;

34. Письмо ООО «Акварель-Ресерч» от 31.07.2017;

35. Письмо ООО «Акварель-Ресерч» от 18.07.2017;

36. Договор №09022017 с ООО «Акварель-Ресерч» об оказании услуг по изучению (исследованию) конъюнктуры рынка от 09.02.2017;

37. Заверенный отчет по маркетинговому исследованию ООО «Фореитор» на тему: «Аудит актуальных предложений о продаже автомобилей на сайте www.avito.ru и основных конкурентов» от 11.08.2017;

38. Письмо ООО «Фореитор», подтверждающее проведение исследования;

39. Договор №17001 (с приложением) с ООО «Фореитор» об оказании услуг рекламного / маркетингового характера от 01.08.2017;

40. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 31.07.2014 с подтверждением, что по состоянию на 31.07.2014 года сайт www.avito.ru является сайтом №1 в России в категории «Авто»;

41. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 10.12.2015 с подтверждением, что по состоянию на ноябрь 2015 года сайт Avito.ru занимает первое место по количеству посетителей в категории рейтинга «Авто» в России;

42. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 15.02.2016 с подтверждением, что сайт Avito.ru занимал первое место по количеству посетителей за январь 2016 года в категории рейтинга «Авто» в России;

43. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 05.09.2016 года с подтверждением, что по состоянию на 30.08.2016 года сайт www.avito.ru занимал первое место в России в категории рейтинга «Товары и услуги»;

44. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 31.08.2017 года с подтверждением, что по состоянию на 30.08.2017 года сайт www.avito.ru занимал первое место в России в категории рейтинга «Товары и услуги»;

45. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 05.09.2016 года с подтверждением, что количество уникальных посетителей Avito АВТО (категория объявлений «Транспорт» avito.ru) из России в июле 2016 г. составило 24 588 696 уникальных пользователей;

46. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 31.10.2016 года с подтверждением, что количество уникальных посетителей Avito АВТО (категория объявлений «Транспорт» avito.ru) из России в сентябре 2016 г. составило 24 276 837 уникальных пользователей;

47. Заключение №173-2018 от 14 мая 2018 года ФГБУН Федеральный Научно Исследовательский Социологический Центр Российской Академии Наук;

48. Пользовательское соглашение Avito (распечатка с сайта www.avito.ru - <https://support.avito.ru/articles/200026948>);

49. Распечатка статьи с сайта [Wikipedia.ru](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE>).

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты (25.05.2018) его подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 №602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, действующие в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила ППС).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС заявление и прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Рассматриваемое обозначение « **Avito** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Анализ фактических данных, содержащихся в поступившем заявлении, свидетельствует о следующем.

Согласно представленным документам [1] компания Заявителя, на имя которой испрашивается признание обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком, была основана в Швеции в 2005 году как компания с ограниченной ответственностью «Грундстенен 107540» и переименована в компанию с ограниченной ответственностью «Авито Холдинг АБ» 28.10.2009.

Исходя из представленных сведений, опубликованных в средствах массовой информации [13], [18], сети Интернет [49], основал вышеупомянутую компанию Йонас Нордландер и Филипп Энгельберг. Посетивший в 2007 году Россию Йонас Нордландер увидел перспективный рынок с большим потенциалом развития. Вернувшись в Швецию, Йонас начал встречаться с инвесторами и продвигать идею сайта объявлений. Одним из инвесторов стал Филипп Энгельберг, в результате объединения с которым в 2007 году был создан Интернет-портал «Avito». Согласно представленной Заявителем справке [2] по состоянию на 18.05.2018 администратором доменного имени avito.ru в Российской Федерации является компания «Авито Холдинг АБ».

Портал «Avito» является обширной базой объявлений третьих лиц, представляет собой электронную доску сообщений, содержащую предложения о купле-продаже личных вещей, бытовой техники и электроники, транспортных средств, недвижимости, готового бизнеса, а также предложения о работе и оказании широкого спектра услуг [5]. Для пользователей были выпущены мобильные приложения «Avito», доступные для скачивания в магазинах Apple AppStore и Google Play [6].

Помимо размещения объявлений третьих лиц, одним из направлений портала «Avito» является предоставление услуг по продвижению товаров (услуг) посредством размещения баннерной, контекстной и мобильной рекламы в рамках договоров возмездного оказания услуг.

Из представленных Заявителем справок [7] - [10] усматривается, что за время работы сайта «Avito» с 2007 по 2017 годы, а также его мобильных приложений, число зарегистрированных пользователей сервиса бесплатных объявлений возросло в тысячи раз, достигнув нескольких миллионов человек.

Как указано в справке [11], за десять лет на «Avito» было размещено более 700 миллионов объявлений, в том числе более 100 миллионов в одном только 2017 году.

Осуществляемая Интернет-порталом «Avito» деятельность относится к услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и услугам 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]», в отношении которых испрашивается предоставление общеизвестности обозначению «Avito».

Как указано в материалах заявления [18] – [22], популяризации обозначения «Avito» у потребителя способствовали множественные рекламные кампании. Так, осуществлялась реклама на федеральном и региональном телевидении со среднемесячным охватом аудитории от 36 до 56 миллионов человек.

С 2013 года также осуществлялось размещение рекламы на различных Интернет-площадках, в том числе в социальных сетях.

В 2017 году проводилось размещение наружной рекламы в Москве, Петербурге и других городах с населением более одного миллиона человек, велась реклама на радио.

В соответствии со справкой [23] расходы на проведение рекламных кампаний «Avito» соответствуют широкому охвату аудитории пользователей и продолжают стабильно увеличиваются. Так, в 2013 году совокупные расходы на рекламу составили порядка 270 миллионов рублей, в 2015 году - 914 миллионов, а в 2017 расходы на рекламу возросли до 994 миллионов рублей, то есть расходы практически достигли 1 млрд. рублей в год.

По мнению Заявителя, об известности обозначения «Avito» свидетельствуют многочисленные упоминания в СМИ. Среди изданий и сайтов, в которых выходят публикации об «Avito» числятся «Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК», «Аргументы и Факты», «Forbes», «news.rambler.ru», «rg.ru», «mos.news», «vc.ru» и др. «Avito» упоминается в публикациях как крупнейшая в Рунете (т.е. среди российских сайтов)

доска объявлений. В 2016 году компания заняла третье место по версии журнала «Forbes» (Форбс) среди самых дорогих компаний Рунета [13]. В 2015 году газета «Коммерсантъ» сообщала, что выручка компании «Avito» в 2017 году составила 3,29 млрд. рублей (рост на 46% по сравнению с 2016 года) [14]. Информационное агентство «RNS», упоминая обозначение «Avito», указывает, что ежемесячный объем продаж на «Avito» в натуральном выражении составляет 5,2 миллиона операций, в денежном - 15,7 млрд. рублей [22].


Как указано в поступившем заявлении, обозначение «Avito» за последние 3 года упоминалось в новостных средствах массовой информации с частотой более 200 раз в месяц, что подтверждается отчетами о мониторинге упоминаний обозначения «Avito» в публикациях СМИ [18].

По данным проведенных исследований [27] – [46] в 2017 году Интернет-портал «Avito» опережал всех прочих конкурентов по количеству объявлений в категории «Авто», занял первое место в России в категории «Товары и услуги» (по версии ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений»), был признан самой популярной площадкой для покупки автомобиля в России (по версии «Акварель Ресерч»), лидировал в категориях «Товары», «Услуги», «Недвижимость», «Авто», «Работа» в большинстве регионов за счет известности обозначения и «сильного» мобильного приложения (по версии «Ipsos Comcon»).

В соответствии с результатами опроса потребителей [47], проведенного в апреле - мае 2018 года Лабораторией социологической экспертизы ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской Академии Наук», на май 2018 года словесное обозначение «AVITO» известно всем принявшим участие в исследовании респондентам (100%). Подавляющее большинство потребителей (96%) пользовались услугами, предоставляемыми под тестируемым обозначением «AVITO», и ассоциируют его как с услугами электронной доски сообщений (86%), так и с услугами по продвижению товаров для третьих лиц (76%). Большинство опрошенных познакомились с обозначением «AVITO» в период с 2009 по 2014 год.

При этом следует обратить внимание на то, что опрашиваемым респондентам демонстрировалось обозначение «AVITO», выполненное заглавными буквами


латинского алфавита, отличающееся от заявленного обозначения «Avito», выполненного заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Кроме того, анализ распечатки с сайта avito.ru [5] свидетельствует о том, что фактически оказание заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ осуществляется посредством комбинированного обозначения «  **Avito** », а не заявленного словесного – «Avito».

Из представленного опроса [47] также усматривается, что половина опрошенных респондентов (50%) соотносят словесное обозначение «AVITO» с компанией «КЕХ еКоммерц», при этом подавляющее большинство потребителей (92%) среди предложенных вариантов ответа в качестве правообладателя товарного знака «AVITO» указали компанию «Авито Холдинг АБ». При этом в анкетах на вопросы «какая компания предоставляет услуги под обозначением «AVITO» и «какой компании принадлежат права на обозначение «AVITO» в качестве вариантов ответов компании «КЕХ еКоммерц» и «Авито Холдинг АБ» одновременно не указывались, что снижает достоверность полученных результатов.

В этой связи следует констатировать, что результаты проведенного опроса не позволяют прийти к однозначному выводу о том, с каким лицом, на дату испрашиваемой общеизвестности ассоциировалось заявленное обозначение «Avito».

Действительно, Заявитель является обладателем исключительных прав на товарные знаки со словесным элементом «Avito», правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ (свидетельства №513872, №513447, №513646, №612643 №389773, №611866, №619453, №618819, №624739, №456873), в отношении услуг 38 класса МКТУ (свидетельство №553088, №555261, №553087, №556492, №612643, №611866, №619453, №618819, №624739, №563626) [12]. При этом право на использование

товарных знаков «  » по свидетельству №389773, «**AVITO**» по свидетельствам №456873, №563626 принадлежит ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в соответствии с лицензионным договором.

Российская компания - ООО «КЕХ еКоммерц», была зарегистрирована в качестве юридического лица 27.03.2007, на дату подачи заявления о признании обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации ее учредителями являлись Заявитель - компания с ограниченной ответственностью «Авито Холдинг АБ» (97,4%), и компания с ограниченной ответственностью «Авито АБ» (2,6%).

В соответствии с имеющимися в деле документами [17], [22] - [25] фактическая деятельность Интернет-портала «Avito», а также действия по его продвижению осуществлялось посредством ООО «КЕХ еКоммерц», что Заявителем не отрицается. Выручка указанного лица за предоставление услуг по размещению и позиционированию объявлений на электронной доске сообщений, а также продвижению продаж третьих лиц в рамках договоров возмездного оказания услуг (размещение баннерной, мобильной и контекстной рекламы) составила 2,2 млрд. рублей в 2013 году, а к 2017 году увеличилась почти в 6 раз и составила 15,4 млрд. рублей. ООО «КЕХ еКоммерц» также принимало участие в качестве партнеров, и спикеров на различных деловых мероприятиях во многих регионах Российской Федерации [24].

Обращение к Интернет-порталу, расположенному на сайте www.avito.ru, и пользовательскому соглашению [48] показало, что для потребителя лицом, оказывающим услуги электронной доски объявлений, выступает ООО «КЕХ еКоммерц».

Об ассоциировании Интернет-портала «Avito» с ООО «КЕХ еКоммерц» свидетельствуют также упоминания об их взаимосвязи в средствах массовой информации [13], [18].

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о том, что в сознании российского потребителя обозначение «Avito», прежде всего, воспринимается в качестве российского товарного знака.

Вместе с тем, по мнению Заявителя, имеющиеся в средствах массовой информации [13], [18] неоднократные упоминания о компании Заявителя как об

обладателе прав на обозначение «Avito», способствовали восприятию этого обозначения в качестве товарного знака шведской компании «Авито Холдинг АБ».

В этой связи следует констатировать, что в представленных источниках информации [13], [18] действительно имеются сведения о том, что обозначение «Avito» принадлежит шведской компании «Авито Холдинг АБ».

Однако фактическое осуществление деятельности под обозначением «Avito» ООО «КЕХ еКоммерц», формирующее представление о взаимосвязи этого обозначения с российской компанией, и имеющееся упоминание в средствах массовой информации шведской компании «Авито Холдинг АБ» в контексте владельца Интернет-портала «Avito», не позволяет сделать однозначный вывод о том, с каким лицом ассоциируется обозначение «Avito».

Таким образом, в силу приведенных выше обстоятельств не представляется возможным утверждать, что обозначение «Avito» в сознании потребителей связано исключительно с Заявителем (компания «Авито Холдинг АБ») и приобрело известность в результате деятельности этого лица для услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]» на определенную дату (18.05.2018) по смыслу пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

.

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

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 25.05.2018, о признании обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 18.05.2018 на имя компании «Авито Холдинг АБ» для услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]».