

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 25.04.2009. Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «АВТО.РУ» по заявке №2006714857/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «АВТО.РУ» по заявке №2006714857/50 с приоритетом от 02.06.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 25, 35 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «АВТО.РУ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение представляет собой отличительную часть фирменного наименования заявителя, которое активно используется им около десяти лет.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.12.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006714857/50 для всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 25, 35 и 38 классов МКТУ в

связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что «...словесный элемент «АВТО» является общепринятым сокращением, не обладающим различительной способностью, и общепринятым термином в области деятельности заявителя, к которой относятся товары и услуги, перечисленные в заявке. Словесный элемент «.РУ» является транслитерацией общепринятого обозначения российской принадлежности адресов электронной почты и адресов веб-серверов и не обладает различительной способностью...».

В Палату по патентным спорам 27.04.2009 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006714857/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение широко известно потребителю как латинский эквивалент отличительной части фирменного наименования заявителя, а также как используемое заявителем доменное имя www.auto.ru и поэтому является охраноспособным в силу факта наличия приобретенной различительной способности;

- сервер www.auto.ru является обширной базой данных информации об автомобилях, автомобильной технике и т.д. Широкая известность данного сервера подтверждается, в том числе, результатами всероссийского социологического опроса, согласно которому абсолютное большинство пользователей компьютерами в России знало более одного года о том, что обозначение «auto.ru» используется для обозначения услуг по представлению информации об автомобилях в сети Интернет;

- известность обозначения объясняется высокой репутацией у автолюбителей сервера www.auto.ru и популярностью информации данного сайта, подтверждаемой рейтингами посещаемости сайта, тиражами средств массовой информации, участием заявителя в выставках и иных мероприятиях;

- на момент подачи заявки на регистрацию обозначения «auto.ru», домен www.auto.ru являлся самым крупным и посещаемым специализированным ресурсом в российском Интернете, имел большое количество наград, что свидетельствует и его широком признании потребителем.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- копии статей из журналов на 9 л.[1];
- копии страниц журнала «auto.ru» на 3 л.[2];
- копия устава «АВТО.РУ Медия» на 9 л.[3].

В возражении заявитель ссылается на документы, иллюстрирующие приобретенную различительную способность, представленные 16.04.2008:

- аналитический отчет на 23 л.[4];
- распечатка страниц сайта www.auto.ru на 4 л. [5];
- копии дипломов на 20 л.[6];
- рейтинг посещаемости по данным сайта www.mail.ru, www.rambler.ru на 10 л.[7];
- копии статей из журналов на 52 л.[8];
- копии первых страниц журнала «auto.ru» на 3 л.[9]
- копия договора №БР-1-10.05/2006 от 10.05.2006 на 5 л.[10];
- копии договоров между заявителем и ЗАО «Издательский Дом «Бурда» на 6 л.[11].

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 02.02.2010 и 12.03.2010, заявителем также были представлены:

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 3 л.[12]
- копия протокола общего собрания учредителей на 1 л.[13];
- копия свидетельства о заключении брака на 1 л.[14];
- копия договора возмездного пользования доменом №265/1-ПД от 01.07.2008 на 2 л.[15];
- распечатка с сайта www.auto.ru на 2 л.[16];

- копии материалов договоров о размещении информации на страницах сервера «Продажа б/у авто на АВТО.РУ» на 45 л.[17];

- копии материалов договоров между заявителем и ЗАО «Издательский Дом «Бурда» на 27 л.[18];

- копии материалов договоров на издание полиграфической и рекламной продукции, на изготовление рекламно-сувенирной продукции т.д. на 35 л.[19];

- копии материалов договоров о размещении информации на страницах сервера «Автомобили в России» на 121 л.[20];

- пакет с логотипом auto.ru в 1 экз.[21].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 25, 35 и 38 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (02.06.2006) приоритета правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Заявленное обозначение «АВТО.РУ» по заявке №2006714857/50 является словесным, состоит из словесных элементов «АВТО» и «РУ», разделенных точкой, и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 25, 35 и 38 классов МКТУ.

Слово «АВТО» само по себе потеряло различительную способность из-за частого применения. В связи с этим, оно является неохраноспособным на основании абзаца 1 пункта 1 статьи 6 Закона и пункта (2.3.1) Правил.

Элемент «.РУ» является транслитерацией общеупотребительного названием домена верхнего уровня, относящегося к Российской Федерации, и часто используется разными производителями для маркировки товаров и услуг, поэтому не может служить для индивидуализации товаров и услуг конкретного производителя. В соответствии с изложенным, элемент «.РУ» также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, заявленное обозначение образовано из элементов, являющихся неохраняемыми. В связи с этим вывод экспертизы о том, что

заявленное обозначение по заявке №2006714857/50 не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, правомерен.

Анализ представленных заявителем материалов [1-21] в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения показал следующее.

Представленные материалы не содержат сведений, подтверждающих, что обозначение «АВТО.РУ» по заявке №2006714857/50 приобрело различительную способность на дату его приоритета в результате его интенсивного и длительного использования заявителем на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 25, 35 и 38 класса МКТУ.

Представленные материалы [1-21] либо не содержат элемента «АВТО.РУ» либо содержат лишь единичные упоминания указанного словесного элемента, которые являются недостаточными для приобретения дополнительной различительной способности заявленным обозначением.

Заявителем был представлен аналитический отчет [1] по итогам Всероссийского экспертного социологического опроса «Известность обозначения «АВТО.РУ», использующегося для маркировки услуг по предоставлению информации в сети Интернет об автомобилях». Данный опрос проводился среди 200 экспертов, представляющих автосервисы и магазины по продаже автомобилей. Коллегией Палаты по патентным спорам отмечает, что при определении приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности во внимание принимается мнение среднего российского потребителя. Кроме того, результаты социологического исследования никак не связывают конкретного производителя товаров и услуг ООО «АВТО.РУ» с перечисленными в заявке товарами и услугами. Ввиду изложенного, аналитический отчет [1] не был учтен коллегией Палаты по патентным спорам.

Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 25, 35 и 38 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 17.03.2010 поступило особое мнение от лица, подавшего заявление. К особому мнению приложено решение Федеральной антимонопольной службы по делу №1 14/171-09 о нарушении антимонопольного законодательства от 15.10.2009, в соответствии с которым действия ООО «Авто.ру» и ООО «Группа компаний Авто.ру» на товарном рынке Российской Федерации – рекламных услуг, связанные с приобретением и использованием исключительного права на фирменное наименование ООО «АВТО.РУ», были признаны недобросовестной конкуренцией. Однако, данное решение не относится к существу рассматриваемого возражения и не может быть принято коллегией Палаты по патентным спорам.

Иные доводы, указанные в особом мнении от 17.03.2010, повторяющие доводы возражения от 25.04.2009, были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2009, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2008.**