

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 «auto.ru» по заявке №2006714859/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «auto.ru» по заявке №2006714859/50 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 фантазийное словесное обозначение «auto.ru», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение представляет собой доменное имя 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 №2006714859/50 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 «auto» 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 «.ru» является общепринятым обозначением 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 №2006714859/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение широко известно потребителю как латинский эквивалент отличительной части фирменного наименования заявителя, а также как используемое им доменное имя www.auto.ru и 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, убедительными.

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 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.

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

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 «auto.ru» по заявке №2006714859/50 является словесным, состоит из словесных элементов «auto» и «ru», разделенных точкой, и выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского 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 «auto» 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 «.ru» является общеупотребительным 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 «.ru» также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, заявленное обозначение образовано из элементов, являющихся неохраняемыми, и вывод экспертизы о том, что заявленное

обозначение по заявке №2006714859/50 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Вместе с тем, указанная правовая норма допускает регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, которые приобрели различительную способность в результате их использования. В связи с этим коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, связанные с приобретением дополнительной различительной способности заявленным обозначением до даты подачи (02.06.2006) заявки № 2006714859/50.

Представленные заявителем документы касаются домена www.auto.ru, который зарегистрирован на одного из учредителей заявителя [12].

Заявителем представлены договоры, заключенные им с ЗАО «Издательский Дом «Бурда» [11]. В соответствии с данными материалами ООО «АВТО.РУ» размещает рекламные материалы на Интернет-портале www.auto.ru. Также представлены договоры о размещении заявителем на страницах сервера www.auto.ru [20] графической информации в различных разделах сайта, на срок от 4 дней до 6 месяцев, а также о размещении информации о деятельности заказчика с фотографиями на срок от 6 до 12 месяцев. Акты сдачи-приемки ко всем вышеперечисленным договорам подтверждают размещение информации на сайте заявителя. Анализ представленных договоров позволяет установить, что размещение информации производится в различных разделах сайта (например, «продажа б/у авто», «новые авто» и др.).

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам представлены рейтинги популярности домена www.auto.ru [7]. Так, согласно информации сайта www.mail.ru домен заявителя занимает второе место по посещаемости среди автомобильных сайтов. По данным ежедневной статистики «TOP100 Rambler» данный домен входит в двадцать самых посещаемых серверов. В рейтинге также отражена высокая посещаемость форумов сайта («WWW-Конференции на AUTO.RU»).

Заявителем представлены сведения о публикациях в открытой печати информации о домене www.auto.ru [8,1]. Так, например, информация об указанном сайте была размещена в журналах: «АВТОМИР» за август 2002 г., «Авторио» за январь 2003 г., «Автопанорама» за март 2004 г., «Коммерческие автомобили» за 2002 г. и др. В указанных статьях приведены сведения о том, что сервер www.auto.ru является базой данных информации об автомобилях и автомобильной технике, о разнообразных автотоварах, ремонте, техобслуживании, страховании автомобилей и т.д. Посетители сайта размещают объявления об автомобильных услугах, о покупке/продаже автомобилей и запчастей, делятся опытом, на форумах обсуждают с профессионалами и автолюбителями достоинства и недостатки моделей автомобилей, тонкости техобслуживания и др. Одним из самых упоминаемых сервисных разделов сервера является система форумов-конференций, посвященных различным аспектам автомобильной деятельности: владение, хранение, ремонт и эксплуатация, покупка, продажа и т.д.

Вышеизложенное свидетельствует о широкой деятельности заявителя в сфере предоставления услуг в сети Интернет, в том числе услуг по размещению рекламы на сервере www.auto.ru в течение длительного времени, что подтверждает приобретение обозначением «auto.ru» дополнительной различительной способности в отношении следующих услуг:

- 35 класс МКТУ: «интерактивная реклама в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама»;

- 38 класс МКТУ: «телеконференции[интернет]; доска сообщений электронная».

В распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеются копии страниц еженедельных журналов «АУТО.RU» [2], учредителем и

издателем которого является ООО «АВТО.РУ Медиа». Согласно уставу ООО «АВТО.РУ Медиа»[3], его участниками является ООО «АВТО.РУ» и М.Л. Рогальский. В журнал включаются объявления, полученные на сайте www.auto.ru. Тираж данного журнала составляет 25 000-30 000 экземпляров. Журнал распространяется на территории России (например, в Москве, Московской области, ряде регионов России).

Представленные журналы «AUTO.RU» свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «auto.ru» использовалось как средство индивидуализации для выпускаемых журналов. Коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание тесная взаимосвязь журнала «AUTO.RU» с сервером www.auto.ru, что позволило сделать вывод о том, что потребитель ассоциирует журнал «AUTO.RU» с М.Л. Рогальским и ООО «АВТО.РУ».

Указанное позволяет признать приобретение дополнительной различительной способности заявленным обозначением до даты его приоритета в отношении товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция, периодика».

Коллегией Палаты по патентным спорам не были приняты во внимание материалы [4-6,9,10,18,19,21] по следующим причинам.

Представленные дипломы [6] невозможно соотнести с заявителем.

Аналитический отчет [4], договор [10] касаются иного обозначения («АВТО.РУ», www.avto.ru) и не относятся к существу рассматриваемого возражения.

Сведения с сайта www.auto.ru [5,16], пакет [21] носят информационный характер и сами по себе не могут служить доказательством приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

Коллегией Палаты по патентным спорам не учтены соглашения о сотрудничестве между заявителем и ЗАО «Издательский Дом «Бурда»[18], и все договоры на издание полиграфической и рекламной продукции, на

изготовление сувенирной продукции [19], журналы auto.ru [9], датированные числом более поздним, чем дата подачи заявки.

В целом представленные материалы не содержат информации о товарах и услугах 09, 11, 12, 25, а также части товаров и услуг 16, 35, 38 классов МКТУ, маркированных обозначением «auto.ru», которые можно было бы расценивать как доказательство приобретенной различительной способности обозначения по заявке №2006714859/50 в результате его использования заявителем на территории Российской Федерации до даты подачи заявки.

Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг 16, 35 и 38 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.04.2009, отменить решение Роспатента от 24.12.2008, зарегистрировать обозначение по заявке №2006714859/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

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

(526) .RU

(511)

16- продукция печатная; периодика.

35- интерактивная реклама в компьютерной сети; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама.

38- телеконференции [интернет]; доска сообщений электронная.

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

экз.