

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 14.06.2013, поданное ООО «АвтоИнтерРек», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №412362, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2006714859 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», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.06.2013 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 и существование оспариваемого товарного знака №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, его графическое исполнение не является характерным или оригинальным и в целом воспринимается как адрес электронной почты или полное доменное имя;

- слово «auto» является лексической единицей многих языков и означает автомобиль, легковой автомобиль, авто; смысл этого обозначения понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания;

- обозначение «auto» используется многими производителями и организациями, имеющими отношение к товарам и услугам, связанным с автомобильной отраслью;

- обозначение «auto» является описательным, указывающим на простое название товара, а также на товары и услуги, относящиеся к автомобильной отрасли;

- согласно решениям судов, слово «АВТО» является общепринятым сокращением, указывающим на определенную отрасль, которая соответствует заявленным на регистрацию товарам и услугам, т.е. указывает либо на товары, связанные с автомобильной отраслью, либо на услуги, оказываемые в данной области;

- 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;

- в оспариваемом товарном знаке элемент «ru» является общеупотребимым доменом первого (верхнего) уровня;

- таким образом, оспариваемый товарный знак «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 о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака не подтверждены соответствующими доказательствами;

- поскольку обозначение «auto» воспринимается как описательное в отношении любого товара или услуги, имеющих отношение к автомобильной отрасли, то в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, не относящейся к автомобильной отрасли, оно будет ложным или вводящим в заблуждение;

- предоставление исключительного права на обозначение «auto.ru» одному лицу ограничивает или даже лишает возможность иных производителей использовать данное сочетание применительно к товарам и услугам, связанным с автомобильной отраслью;

- регистрация оспариваемого товарного знака может создать препятствия для осуществления предпринимательской деятельности многих производителей автомобилей и лиц, имеющих отношение к товарам и услугам, связанным с автомобильной отраслью. Таким образом, действия правообладателя по получению исключительных прав на общепринятое сокращение «auto», создают препятствия для свободного использования этого термина на территории Российской Федерации, что противоречит публичным интересам и праву на свободу предпринимательства;

- 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. Распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №412362

2. Сведения об администраторе домена www.auto357.ru

3. Копия Определения Арбитражного суда г.Москвы о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания по делу № А40-67412/13.

4. Копия Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2010 по заявке №2006714859/50.

5. Распечатки из сети Интернет: значение словесного элемента «auto» в различных словарно-справочных источниках.

6. Копия лингвистического заключения.

7. Распечатки Интернет-ресурсов с доменными именами, содержащими словесный элемент «АУТО».

8. Распечатки из сети Интернет: результаты поисковых запросов по использованию обозначения АУТО различными производителями.

9. Распечатки из сети Интернет, подтверждающие использование обозначения АУТО в названиях различных компаний.

10. Распечатки из государственного реестра зарегистрированных товарных знаков, которые включают в себя не доминирующий словесный элемент АУТО, признанный неохраняемым.

11. Копии решений Роспатента, в которых элемент АУТО был признан занимающим доминирующее положение.

12. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.07.2011 и Определение Высшего Арбитражного суда от 17 ноября 2011.

13. Определение Высшего Арбитражного суда от 21 июня 2012 № ВАС-7412/12.

14. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 сентября 2011 по делу №А40-9877/11-67-77.

15. Сведения о домене auto.ru.

16. Распечатки сайтов, на которых представлен информационно-рекламный журнал «auto.ru».

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

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

19. Распечатка сведений по домену AUTORU.TV .

20. Распечатка с информационно-аналитического портала Предпринимательство и право <http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=50>.

21. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда от 28 февраля 2012 №12436/11.

22. Постановление Арбитражного Суда Московского округа от 30 ноября 2007 по делу № А40-64855/06-118-488.

Правообладатель на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.08.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- первоначально экспертиза вынесла решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006714859 по тем основаниям, что обозначение является описательным и не обладает различительной способностью;

- по результатам рассмотрения возражения правообладателя, Роспатентом 15.04.2010 было 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 обозначением «auto.ru» в отношении указанных в перечне свидетельства товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ;

- известность обозначения «auto.ru» объяснялась высокой репутацией у автолюбителей сервера www.auto.ru/ и популярностью размещенной на нем информации, 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 приобретенной различительной способности у обозначения «auto.ru», правообладатель отмечает следующее:

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

- сайт 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 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;

- 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, поддержки базы данных, организации различных телеконференций на Интернет-портале, ведет рекламную деятельность, а именно размещает рекламные материалы в сети Интернет, в СМИ, в метрополитене;

- 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/, что подтверждает приобретение обозначением «auto.ru» различительной способности в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель отмечает, что ни в Законе о товарных знаках, ни действующем в настоящее время Гражданском Кодексе нет положений о том что, приобретаемому различительную способность в результате его использования и состоящему из описательных элементов обозначению не должна быть предоставлена правовая охрана;

- кроме того, анализ приведенных в возражении судебных актов свидетельствует о том, что судами признается предоставление правовой охраны описательным товарным знакам, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

- что касается соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (2) ст. 6 Закона, то именно приобретенная различительная способность товарного знака «auto.ru» подтверждает, что потребитель не вводится в заблуждение оспариваемым товарным знаком и сам товарный знак не может быть отнесен к обозначениям, противоречащим общественным интересам;

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:

23. Решение палаты по патентным спорам об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке № 2006714859 в качестве товарного знака.

24. Выписка ООО «АВТО.РУ» из Единого госреестра юридических лиц от 10.04.2012 за № 5556774 УД.

25. Справка от RU-Center.

26. Справка о посещении сайта согласно статистике счетчика Liveintemet.ru/.

27. Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-46183.

28. Распечатка с портала AUTORU.TV.

29. 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.

30. Выписка ООО «АВТО.РУ Медиа» из Единого госреестра юридического лица от 10.04.2012 за № 5556782_УД.

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

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

33. 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.

34. Договор на изготовление печатной продукции между ООО «ПОЛСТАР/POLSTAR» и ООО «АВТО.РУ Медиа» от 17.06.2005 г. с платежными поручениями.

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. 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.

48. 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.

49. 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.

50. Договор №47 от 24.02.2011 между ООО «Адверти Москва» и ООО «АВТО.РУ» с дополнительными соглашениями, макетами утверждения футболок, платежными поручениями.

51. 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.

52. 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;

53. Договор №1174 от 10.11.2009 между ООО «ТПК Группа Товарищей» и ООО «АВТО.РУ» с приложениями и платежными поручениями к договору.

54. 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.

55. Фотографии, образцы сувенирной продукции.

56. 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.

57. Дипломы.

58. Копия Договора аренды доменного имени AUTO.RU.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (02.06.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №412362 включает в себя вышеуказанный 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «auto.ru», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «auto.ru», состоящему из двух описательных элементов «auto» и «ru», противоречит нормативным требованиям, а выводы правообладателя о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака до даты подачи заявки не подтверждены соответствующими доказательствами.

Однако, на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В этой связи следует отметить, что само по себе слово «auto» и элемент «.ru» не обладают различительной способностью из-за частого применения разными производителями для маркировки товаров и услуг, в связи с чем они являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, связанные с приобретением различительной способности оспариваемого товарного знака до даты (02.06.2006) подачи заявки.

Анализ документов, находящихся в деле заявки и представленных заявителем к настоящему возражению показал следующее.

Представленные правообладателем документы касаются домена www.auto.ru, зарегистрированного на одного из учредителей ООО «АВТО.РУ» - Рогальскую О.Н. При этом, согласно Договору аренды доменного имени от 21.11.2005 [60], Рогальская О.Н., являющаяся администратором доменного имени www.auto.ru, передает ООО «АВТО.РУ» право владения и пользования доменным именем. В настоящее время администратором доменного имени auto.ru является правообладатель.

Правообладателем представлены договоры, заключенные в 2002-2006гг. с ООО «Шинсервистрейд», ООО СК «АВЕСТ-Классик», ЗАО «Рэй Лтд», ООО «СТРОЙРЕСУРС», ООО «Такума Моторс» [39, 42-45]. В соответствии с данными материалами ООО «АВТО.РУ» на страницах сервера www.auto.ru размещает рекламные материалы о деятельности указанных компаний со ссылкой на страницу указанных компаний. Платежные поручения ко всем вышеперечисленным договорам подтверждают размещение информации на сайте заявителя. Анализ представленных договоров позволяет установить, что размещение информации производится в различных разделах сайта (например, «подержанные автомобили», «продажа б/у авто» и др.).

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам были представлены рейтинги популярности домена www.auto.ru. 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»).

Правообладателем также были представлены сведения о публикациях в открытой печати информации о домене www.auto.ru. Так, например, информация об указанном сайте была размещена в журналах: «АВТОМИР» за август 2002 г., «Автордио» 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.

В распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеются копии страниц еженедельных журналов «AUTO.RU:Автомобили в России», учредителем и издателем которого является ООО «АВТО.РУ Медиа». Согласно уставу и выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «АВТО.РУ Медиа» и ООО «АВТО.РУ» является Рогальский М.Л.

В журнал включаются объявления, полученные на сайте www.auto.ru, а также рекламная информация, согласно договорам [34-36]. 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 различительной способности оспариваемого товарного знака до даты подачи заявки в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Поскольку правообладатель доказал приобретенную различительную способность в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, то обстоятельства, свидетельствующие о том, что оспариваемый товарный знак является ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, отсутствуют.

Относительно довода лица, подавшего возражение, касающееся того, что обозначение «auto» используется многими компаниями, в силу чего не обладает

различительной способностью, то следует отметить следующее. Анализ приведенных примеров показал, что различные компании используют иные обозначения, отличные от заявленного (например: Auto Scout24 Used car & new car classifieds; www/autoscout24.eu; Auto-InternetPortal.eu; ANDAG-AUTO; UNITED-AUTO и др.).

Что касается довода по противоречию спорного знака общественным интересам, то следует отметить, что лицо, подавшее возражение, строит свое умозаключение на том основании, что действия правообладателя по получению исключительных прав на обозначение «auto», создают препятствия для свободного использования этого обозначения на территории Российской Федерации другими производителями. Однако данные взаимоотношения регулируются положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В свою очередь, положения статьи 6. quinquies В 3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности гласят, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не может признать соответствующий довод убедительным, поскольку лицо, подавшее возражение, усматривает противоречие публичному порядку в силу несоответствия знака требованиям законодательства о товарных знаках.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №412362 положениям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.06.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №412362.