

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 14.10.2013, поданное ООО «АВТО.РУ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496397, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012738833 с приоритетом от 08.11.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.09.2013 за №496397 на имя ООО «Илса», Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Знак охраняется в черном, белом, сером, оранжевом цветовом сочетании.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дороги с разделительной полосой и словесный элемент «Autoi», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.10.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496397, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 6, 8 статьи 1483 Кодекса и 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем ряда товарных знаков, включающих словесные элементы «auto.ru», «avto.ru», «КУПИ АВТО НА AUTO.RU» (свидетельства: №412362, №455991, №451248, №456638, №459586), являющихся сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- по мнению лица, подавшего возражение, словесные элементы «auto.ru», «avto.ru», «КУПИ АВТО НА AUTO.RU» и «Autoi» следует признать тождественными по фонетическому критерию сходства, а также тождественными по графическому критерию, так как они исполнены схожим шрифтом, гласные и согласные буквы совпадают полностью и при этом буквы расположены в одинаковой последовательности;

- рассматриваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «АВТО.РУ»), регистрация которого была осуществлена 01.10.1997, т.е. ранее даты (08.11.2012) приоритета оспариваемого товарного знака;

- в Решении Арбитражного суда г.Москвы № А40-8345/13 от 30.05.2013 указано, что обозначение «Autoi», используемое в доменном имени www.autoi.ru/, по графическому, фонетическому и семантическому критериям сходно с фирменным наименованием ООО «АВТО.РУ»(ООО «АВТО.РУ»);

- регистрация товарного знака по свидетельству №496397 на имя ООО «Илса» способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, поскольку указанный знак сходен до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием лица, подавшего возражение, которые задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовались им в его коммерческой деятельности;

- в 1997 году ООО «АВТО.РУ» создало собственный сайт: www.auto.ru/, воспроизводящий его фирменное наименование на английском языке;

- сайт является обширной базой данных о транспортных средствах 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,

снимаются собственные видеоматериалы, организуются видеоинтервью 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.;

- на сайте www.auto.ru/ располагается более 60 различных сервисов по автомобильной тематике. Крупнейшие производители автомобилей и аксессуаров к автомобилям рекламируются на сайте www.auto.ru/ путем заключения рекламных контрактов с ООО «АВТО.РУ»;

- посещаемость сайта более 14 миллионов посетителей в месяц;

- ООО «АВТО.РУ» для поддержки своей коммерческой деятельности в сети Интернет в Роспатенте были зарегистрированы различные программные продукты;

- с 2001 года ООО «АВТО.РУ» неоднократно участвовало в различных международных выставках, в конкурсах, фестивалях, шоу-программах;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что регистрация товарного знака по свидетельству №496397 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности к актам недобросовестной конкуренции, в частности, относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496397 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия Устава ООО «АВТО.РУ» - [1];
- копия Свидетельства ЕГРЮЛ ООО «АВТО.РУ» - [2];
- копия Свидетельства ИНН ООО «АВТО.РУ» - [3];
- копия выписки из налоговой по ООО «АВТО.РУ» - [4];
- копии свидетельств на товарные знаки: №412362, №455991, №451248, №456638, №459586 - [5];
- Распечатка с сайта ФИПС товарного знака №496397 - [6];
- копия протокола осмотра сайта www.auto.ru/ - [7];
- копия протокола осмотра сайта www.autoi.ru/ - [8];
- копия справки от ЗАО «РСИП» от 25.12.2012г. на администратора домена www.autoi.ru/ - [9];
- распечатка с сайта nic.ru данных по домену auto.ru - [10];
- копии Договоров о размещении информации на WWW-сервере «Автомобили в России» (www.auto.ru/) - [11];
- копия Свидетельства № 2009620408 о государственной регистрации базы данных о продаже транспортных средств на AUTO.RU - [12];
- копия Свидетельства № 2010620238 о государственной регистрации базы данных о продаже транспортных средств на AUTO.RU-2 - [13];
- копии Свидетельств о регистрации программ для ЭВМ: №2012613400, №2012660162 - [14];
- копия Свидетельства о регистрации СМИ «Автомобильный Интернет канал АВТОРУ.TV/AUTORU.TV» - [15];
- копия Решения ФАС России по делу № 1 14/171-09 от 15.10.2009 - [16];
- копия Постановления Президиума ВАС РФ ВАС за №4819/10 от 22.06.2010 - [17];
- копия решения Арбитражного суда г.Москвы №А40-8345/13 от 02.07.2013 - [18];
- копия Постановления 9ААС № 09АП-29781/2013-ГК от 24.09.2013 - [19];
- копии Дипломов за 2001, 2003, 2004, 2011- 2013 гг . - [20];
- копия Постановления СИП г.Москвы по делу №А40-8345/2013 от 14.11.2013 - [21].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 14.10.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №412362 включает элементы «auto» и «.ru», которые сами по себе не обладают различительной способностью для товаров и услуг, относящихся к автомобилям и к доменным именам, поскольку использование этих элементов является необходимым для многочисленных производителей аналогичных товаров и услуг, в связи с чем они являются неохраноспособными;

- подобные обозначения (как «auto.ru») регистрируются в качестве товарного знака при предоставлении заявителем сведений о том, что обозначение в том виде, как оно заявлено, ассоциируется именно с заявителем;

- получив правовую охрану товарного знака «auto.ru» на основании приобретенной различительной способности, правообладатель вправе запрещать третьим лицам использование тождественных обозначений, но не вправе запрещать использование фантазийного обозначения «Autoi»;

- по мнению правообладателя, фантазийное комбинированное обозначение «Autoi» не может быть признан тождественным с противопоставленным товарным знаком «auto.ru» в силу их смысловых, семантических и фонетических различий. Имеющееся совпадение в части букв не является основанием для выводов о степени сходства знаков, достаточной для смешения потребителями услуг, маркированных ими;

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение или ведет к недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №496397.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 14.10.2013 убедительными.

С учетом даты подачи заявки (08.11.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №496397 включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дороги с разделительной полосой и словесный элемент «Autoi», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки: «auto.ru» по свидетельству №412362 – (1) «avto.ru auto.ru» по свидетельству №456638 – (2) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам: №455991 – (3), №451248 – (4), №459586 – (5) представляют собой комбинированные обозначения, включающие изобразительный элемент в виде стилизованного изображения старинного автомобиля и словесный элемент: «auto.ru АВТОМОБИЛИ В РОССИИ» – знак (3), «auto.ru ХОЛДИНГ» знак – (4), «КУПИ АВТО НА AUTO.RU» знак – (5), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита, соответственно.

Как известно основную индивидуализирующую нагрузку в товарных знаках несут словесные элементы, так как именно на них акцентируется внимание потребителя. В связи с чем правомерно сопоставление словесных элементов сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ показал, что оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «Autoi», который в силу особенностей произношения легко делится на две части «Auto» и «i». При этом словесный элемент «auto» (и как вариант его исполнения «avto», «авто») содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя, поэтому вхождение в оспариваемый товарный знак фонетически и семантически сходного элемента, исключительное право на которое принадлежит иному лицу, приводит к выводу о сходстве словесных элементов и, как следствие, сходство сравниваемых знаков в целом.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Между оспариваемым и противопоставленными ему товарными знаками имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительных элементов в оспариваемом и противопоставленных знаках (3-5). Однако в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего они не могут повлиять на вывод о сходстве знаков.

Сравнение перечней услуг 35, 38 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность услуг 35, 38 классов МКТУ позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №496397 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Кроме того, факт сходства обозначения «autoi» и противопоставленного товарного знака «auto.ru» по свидетельству №412362 – (1) подтвержден Постановлением Суда по интеллектуальной собственности от 14.11.2013 по делу № А40-8345/2013 – [21].

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Из представленных материалов (Выписки из ЕГРЮЛ [2]) следует, что право на фирменное наименование у ООО «АВТО.РУ» («AUTO.RU» – наименование юридического лица на иностранном языке) возникло 14.05.1997, то есть ранее даты приоритета 08.11.2012 оспариваемого товарного знака по свидетельству №496397.

При этом отличительная часть фирменного наименования у ООО «АВТО.РУ» («AUTO.RU»).

Как было отмечено выше, коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений «auto.ru» и «Autoi».

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №496397 и части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Начиная с 1998 года, ООО «АВТО.РУ» осуществляет деятельность, связанную с размещением рекламной информации в сети Интернет на собственном сайте www.auto.ru, что подтверждается Договорами о размещении информации на страницах сервера www.auto.ru [11], заключенными ООО «АВТО.РУ» с компаниями ООО «Си Эл Эр», ООО «Шинсервистрейд», ООО СК «АВЕСТ-Классик», ООО «СТРОЙРЕСУРС», ООО «Планета», ООО «Такума Моторс», ООО «КС-Мастер», ООО АВмоторс». Размещение информации производится в различных разделах сайта (например, «Легковые Б.У.», «Мотоциклы и Мототехника», «Подержанные автомобили», «продажа б/у авто» и др.).

Сайт www.auto.ru является обширной базой данных об автомобилях и содержит: предложения о купле-продаже; обмене и прокате транспортных средств; о ремонте и техобслуживании; об автостраховании и автокредитах; продаже запчастей для автомобилей; и др.

ООО «АВТО.РУ» разработаны такие программные продукты как: «Программа для ЭВМ AUTO.RU», «Генерация QR-кода о продаже владельцем любого транспортного средства на сайте «AUTO.RU» - [14];

ООО «АВТО.РУ» неоднократно участвовало в международных и региональных выставках, фестивалях, шоу-программах, являясь их лауреатом и победителем в различных номинациях [20].

Таким образом, представленные материалы доказывают осуществление лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием в отношении услуг, однородных услугам 35, 38 классов МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №496397.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Как было отмечено выше, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что до даты подачи заявки, по крайней мере с 1998 года, лицом, подавшим возражение, оказывались услуги 35, 38 классов МКТУ. При этом известность, как самого производителя, так и услуг под обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, создает у российского потребителя устойчивую ассоциативную связь между услугами и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №496397 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №496397 требованиям, установленным статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то следует отметить, что установления факта нарушений, предусмотренных данной статьей не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

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

удовлетворить возражение от 14.10.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496397 недействительным полностью.