


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение от 12.02.2013, поданное ООО «Угона.нет», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713378, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011713378 с приоритетом от 29.04.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «» со словесным элементом «УГОНА. НЕТ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета и расположенным на фоне синего прямоугольника.

Решением Роспатента от 29.10.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что словесное обозначение «Угона.нет», занимающее доминирующее положение в заявленном комбинированном обозначении, является неохраноспособным в отношении всех заявленных услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение услуг.

В возражении от 12.02.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены аргументы в защиту заявленного обозначения.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесный элемент «УГОНА.НЕТ» заявленного комбинированного обозначения не только воспроизводит часть фирменного наименования заявителя (Общества с ограниченной ответственностью «Угона.нет»), но также представляет собой транслитерацию буквами кириллического алфавита доменного имени «ugona.net»;

- по адресу www.ugona.net в сети Интернет расположен информационный ресурс, с использованием которого осуществляется рекламно-информационное продвижение услуг, оказываемых заявителем и индивидуализируемых заявленным обозначением;

- администратор доменного имени ugona.net гражданин Российской Федерации Акинин Дмитрий Александрович является учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Угона.нет», доля участия которого в уставном капитале Общества составляет 50%, нотариально заверенная копия письменного согласия Акинина Д.А. на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «Угона.нет» прилагается;

- в русскоязычном интернете общий домен верхнего уровня «net» часто используется в качестве отрицательной частицы "нет" в значении сказуемого, при этом в качестве имени второго уровня (слева от разделительной точки) используются слова в родительном (pisem.net, deneg.net, zaycev.net, probok.net) или дательном (gryazi.net, ryanstvu.net) падежах;

- подобные доменные имена, таким образом, представляют собой слоганы, способные вызвать ассоциации с тематикой материалов, размещаемых на страницах соответствующих веб-сайтов, однако в целом носящие фантазийный и оригинальный характер;

- лексико-семантический анализ словесного элемента «УГОНА.НЕТ» заявленного обозначения позволяет сделать вывод о фантазийности данного слогана, поскольку не представляется возможным говорить о широком использовании такого словосочетания в сфере услуг, связанных с обеспечением противоугонной защиты автотранспортных средств;

- на вид и назначение подобных услуг могут указывать такие словосочетания как «защита от угона», «противоугонные системы», «борьба с угоном автомобилей», которые широко используются непосредственно при оказании услуг, в рекламе, а также в целях продвижения сопутствующих товаров;

- утверждение «угона нет» ни прямо, ни косвенно не указывает на соответствующую сферу коммерческой деятельности, развитию которой, в действительности, способствует именно распространенность такого явления как «угон»;

- словосочетание «угона нет» характеризует не услуги или товары, не их свойства, вид или назначение, а обозначает идеальный результат эффективной борьбы с угоном, то есть всех существующих на сегодняшний день технических, организационных и правовых мер по обеспечению безопасности автомобилей, включающих также информационно-просветительскую деятельность;

- в качестве примера использования аналогичного по семантике обозначения можно привести деятельность экспертного центра «probovok.net», занимающегося организацией активной деятельности по борьбе с заторами и повышению безопасности дорожного движения;

- по отношению к заявленным услугам словесный элемент «УГОНА.НЕТ» носит ассоциативный характер, поскольку его буквальное толкование не позволяет сделать однозначного заключения о реальной сфере коммерческой деятельности лица, использующего такое обозначение, в то же время обозначением, вызывающим

в сознании потребителя представление о производимых товарах (услугах) через ассоциации, может быть предоставлена правовая охрана, поскольку, если для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, необходимы дополнительные рассуждения, домысливания или ассоциации, следует признать, что анализируемый словесный элемент не является описательным;

- практика регистрации товарных знаков также свидетельствует в пользу охраноспособности подобных словесных элементов с точки зрения экспертизы: см., например, товарные знаки «CHERNIL.NET» (св. № 412645 – зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ, в том числе товара «чернила»), «Грязи.Net» (свидетельства №№ 303427 и 303428 – в отношении услуг, оказываемых прачечными, в т.ч. стирки и чистки одежды), «грызунов НЕТ» (св. № 316108 – в отношении препаратов для уничтожения грызунов), «МозолиНет» (св. № 341342 – в отношении препаратов для лечения и удаления мозолей), «ОЖОГОВ NET» (св. № 423807 – в отношении препаратов для обработки ожогов), «КариесуNeT» (св. № 350627 – в отношении услуг по оказанию зубоврачебной помощи), «ЖАЖДЫ.NET» и «ЖАЖДЕ.NET» (св. № 307851 и № 394138 – в отношении безалкогольных напитков), «АппетитуНЕТ» (св. № 446633 – в отношении средств для подавления аппетита и для похудения), «НЕЧИСТОТАМ НЕТ» (св. № 449590 – в отношении моющих средств, растворов для очистки, дезинфицирующих средств, а также услуг 35 класса МКТУ), «Скажи накипи – НЕТ!» (св. № 422561 – в отношении антинакипинов бытовых), словесные элементы которых, несомненно, вызывают ассоциации с товарами и услугами, в отношении которых они зарегистрированы, однако не являются при этом ни описательными в отношении указанных товаров и/или услуг, ни ложными в отношении заявленных позиций, неоднородных данным товарам и услугам;

- доменное имя ugona.net широко используется в предпринимательской деятельности в качестве уникального адреса веб-сайта, представляющего собой рекламно-информационную площадку «УГОНА.НЕТ», посвященную защите автомобилей от угона.

- информационное пространство сайта www.ugona.net активно используется в рекламе и продвижении таких товаров как автосигнализация,

иммобилайзеры, замки, спутниковые охранные системы, пейджеры и датчики для автосигнализаций, сирены, комплекты для защиты от угона, устройства дистанционного управления, контроллеры, стеклоподъемники и иных автомобильных аксессуаров, а также сопутствующих сервисных услуг;

- на сайте продвигаются услуги по установке предлагаемого к продаже оборудования (в том числе сигнализаций), а также ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, оказываемые сетью авторизованных сервис-центров «УГОНА.НЕТ», в соответствующем разделе сайта функционирует форум, посвященный проблемам обеспечения безопасности автомобилей, товарам и услугам в данной области, на сайте представлена актуальная подборка статей и новостей на тему защиты автомобилей от угона;

- на сегодняшний день по данным статистики российского коммуникационного портала «Mail.Ru» веб-сайт www.ugona.net занимает первое место по уровню посещаемости среди всех интернет-сайтов, позиционируемых в категории «Автосервисы»: так, по данным на 6 февраля 2013 г., за 1 день сайт был просмотрен 4 408 пользователями Интернета, данные ежемесячной статистики демонстрируют рост уровня посещаемости ресурса с 50 000 просмотров в месяц по данным на февраль 2009 г. до 130 000 просмотров за февраль 2011 г., ежемесячная аудитория сайта представлена не только жителями всех субъектов Российской Федерации, но также и русскоязычными резидентами Украины, Казахстана, Белоруссии, Германии, США и Канады;

- части единого словесного элемента «УГОНА.НЕТ» в составе комбинированного обозначения выполнены без пространственного разрыва и разделены друг от друга символом «.», что визуально воспринимается именно как «угона точка нет» и прямо указывает на адрес сайта с доменным именем «ugona.net», представляющего собой зарекомендовавший себя потребителю ресурс;

- активному ознакомлению потребителей с реализуемой заявителем продукцией и оказываемыми им сопутствующими консультационными и сервисными услугами способствует также активная работа специалистов ООО

"Угона.нет" по обеспечению увеличения посещаемости информационного портала "УГОНА.НЕТ", в рамках которой осуществляются существенные затраты на продвижение сайта www.ugona.net в сети Интернет, в частности, только за период с мая 2007 года по март 2010 года общая сумма затрат на работы одного из подрядчиков, ответственных за продвижение сайта, - ООО "Форлайт" - составила 520 232 рублей;

- наиболее широкую известность портал «УГОНА.НЕТ» получил в 2009 году, когда одноименный форум успел завоевать популярность среди потребителей, а мнения консультантов «УГОНА.НЕТ» стали цитировать ведущие интернет-издания, имеющие широкую аудиторию, представленную как автовладельцами, так и профессиональными участниками рынка автомобилей и предназначенных для них устройств и услуг (такие как www.avto.ru, www.kp-avto.ru, www.gazeta.ru, www.autonet.ru, интернет-версии журнала «АВТОМИР» и газеты «Частный корреспондент», а также многие другие) в качестве заключений экспертов в области безопасности автомобилей;

- сеть сервисных установочных центров «УГОНА.НЕТ» включает на сегодняшний день 25 точек обслуживания клиентов в 13 городах России (3 - в Москве, 8 - в Санкт-Петербурге, по 2 – в Уфе, Новосибирске и Ярославле, а также по 1 – в Нижнем Новгороде, Казани, Твери, Красноярске, Самаре, Владимире, Мурманске и Владивостоке);

- рост интереса потребителей к portalу «УГОНА.НЕТ» наглядно демонстрируют данные статистики поисковых запросов российской национальной поисковой системы «Яндекс», общее число которых возросло с 2340 запросов в месяц по данным за июль 2010 года до 8297 – за январь 2013 года;

- активно взаимодействуя с сообществом автолюбителей, Компания «Угона.нет» сотрудничает с такими общественными организациями, как РОО «Клуб любителей автомобилей «Шкода», Клуб владельцев и любителей BMW (ООО «БМВ Клуб»), а также РОО «Московский Ferrari клуб», в рамках партнерского взаимодействия с которым ООО «Угона.нет» регулярно участвует в

подготовке автомобилей гоночных команд «Ferrari» и «Maserati» к соревнованиям, ежегодно организуемым Российской Автомобильной Федерацией, тем самым содействуя популяризации отечественного автомобильного спорта;

- за вклад в обеспечение безопасности автотранспорта, выражающийся в информировании автовладельцев о средствах и способах защиты транспортных средств от угона, активной экспертной поддержке СМИ, а также проведении тематических семинаров, деятельность компании «Угона.нет» регулярно отмечается благодарственными письмами от имени ее многочисленных партнеров, среди которых крупнейшие производители автомобильных систем охраны и их компонентов (StarLine, УльтраСтар, AlarmTrade, АЛЬТОНИКА, POLAR WOLF, Magic Systems), а также популярные печатные и Интернет-издания;

- на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение не только соответствует критериям охраноспособности товарных знаков в отношении заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ, но и успешно приобрело дополнительную различительную способность в процессе его длительного и интенсивного использования в коммерческой деятельности до даты подачи заявки, благодаря чему оно имеет устойчивую связь в сознании потребителей с рекламно-информационными, торговыми и сервисными услугами, оказываемыми заявителем.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка содержания главной страницы сайта www.ugona.net по состоянию на 12.02.1013 г. [1];

- выписка сведений о принадлежности доменного имени «ugona.net» гражданину РФ Акинину Д.А. с сайта аккредитованного регистратора доменных имен в зоне .net «JOKER.COM» [2];

- выписка сведений об ООО «Угона.нет» из Единого государственного реестра юридических лиц [3];

- нотариально заверенная копия письменного согласия от имени Аникина Д.А. на регистрацию обозначения по заявке № 2011713378 в качестве товарного знака на имя ООО «Угона.нет» [4];

- копии официальных публикаций сведений о регистрации товарных знаков из Открытых реестров Роспатента [5];

- распечатка содержания разделов «Каталог оборудования» (<http://ugona.net/catalog.html>), «Цены» (<http://ugona.net/price1.html>), заглавной страницы раздела «Форумы» (<http://forum.ugona.net/index.html>), сайта www.ugona.net, разделов «Статьи» (<http://ugona.net/articles.html>) и «Новости» (<http://ugona.net/news.html>) сайта www.ugona.net по состоянию на 11.02.2013 г. [6];

- копия нотариально заверенного протокола осмотра веб-сайта в сети Интернет, содержащая данные о статистике посещаемости сайта www.ugona.net и о его позиции в общем рейтинге посещаемости сайтов однородной категории [7];

- копии договоров на оказание услуг по продвижению сайта www.ugona.net в сети Интернет за период с мая 2007 г. по март 2010 г., с приложением копий платежных документов на оплату выполненных работ [8];

- подборка публикаций в интернет-изданиях автомобильной тематики за период с января 2005 г. по январь 2013 г., подготовленная Информационным агентством «Интегрум» по результатам мониторинга упоминаний компании «Угона.нет» в СМИ [9];

- пресс-релиз, посвященный проведению международных выставок MIMS, ММАС и «ИНТЕРАВТО» в 2010 г., содержащий информацию об участии в указанных выставках портала «УГОНА.НЕТ», а также копия Диплома участника выставки - ООО «Угона.нет» [10];

- компакт-диск формата CD-R, содержащий медиа-файлы с эфирами радио- и телепередач с участием экспертов – представителей портала «УГОНА.НЕТ», а также фотоматериалы об использовании заявленного обозначения в деятельности сети предприятий заявителя [11];

- перечень офисов и установочных центров «УГОНА.НЕТ», действующих на территории Российской Федерации [12];

- копии соглашений о сотрудничестве, на основании которых осуществляет деятельность сеть офисов и установочных центров «УГОНА.НЕТ» в различных городах Российской Федерации [13];

- статистика интенсивности поисковых запросов «угона.нет» согласно данным национальной поисковой системы «Яндекс» [14];

- экземпляры брошюры с копиями договоров и счетов на оплату услуг по выпуску двух ее тиражей в 2007 и 2009 г.[15];

- копии Диплома Российской Автомобильной Федерации, а также благодарственных писем от имени РОО «Клуб любителей автомобилей «Шкода», Клуба владельцев и любителей BMW (ООО «БМВ Клуб») и РОО «Московский Ferrari клуб»[16];

- копии благодарственных писем [17].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713378 в отношении всех заявленных услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.04.2011) поступления заявки №2011713378 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).


В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



УГОНА.НЕТ

«» со словесным элементом «УГОНА.НЕТ», выполненным буквами русского алфавита белого цвета и расположенным на фоне синего прямоугольника. Государственная регистрация испрашивается в отношении услуг 35 (продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети) и 37 (обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт охранной сигнализации) классов МКТУ.

Анализ словесного обозначения «УГОНА.НЕТ» показал следующее.

Обозначение «УГОНА.НЕТ» состоит из слова «Угон» в родительном падеже, точки и отрицания «Нет». Указанное обозначение не может быть отнесено к описательным характеристикам услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011713378, поскольку не содержит прямого указания на какие-либо характеристики заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ, в том числе на их назначение, как указано в заключении по результатам экспертизы, следовательно, является фантазийным.

Как справедливо отмечено заявителем, на назначение подобных услуг могут указывать такие словосочетания как «защита от угона», «установка противоугонных систем», «предотвращение угона автомобилей». Словесный элемент «УГОНА.НЕТ» по отношению к заявленным услугам носит ассоциативный характер, поскольку его толкование не позволяет сделать однозначного вывода о реальной сфере коммерческой деятельности лица, использующего данное обозначение. В то же время следует отметить, что обозначениям, вызывающим в сознании потребителя представление о производимых товарах (услугах) через ассоциации, может быть предоставлена правовая охрана.

Кроме того, следует отметить, что словесное обозначение «УГОНА.НЕТ» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита доменного имени

«ugona.net», который широко используется в предпринимательской деятельности заявителя в качестве уникального адреса веб-сайта, представляющего собой рекламно-информационную площадку «УГОНА.НЕТ», посвященную защите автомобилей от угона [1]. Информационное пространство сайта www.ugona.net активно используется в рекламе и продвижении таких товаров как автосигнализация, иммобилайзеры, замки, спутниковые охранные системы, пейджеры и датчики для автосигнализаций, сирены, комплекты для защиты от угона, устройства дистанционного управления, контроллеры, стеклоподъемники и иных автомобильных аксессуаров, а также сопутствующих сервисных услуг. На указанном сайте заявителем продвигаются услуги по установке предлагаемого к продаже оборудования (в том числе сигнализаций), а также ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, оказываемые сетью авторизованных сервис-центров заявителя «УГОНА.НЕТ» [6-8]. Как следует из материалов возражения [12], сеть сервисных установочных центров «УГОНА.НЕТ» включает на сегодняшний день 25 точек обслуживания клиентов в 13 городах России (3 - в Москве, 8 - в Санкт-Петербурге, по 2 – в Уфе, Новосибирске и Ярославле, а также по 1 – в Нижнем Новгороде, Казани, Твери, Красноярске, Самаре, Владимире, Мурманске и Владивостоке). Об активном использовании обозначения заявителем свидетельствуют представленные материалы [1-17].

Таким образом, в результате длительного и интенсивного использования в коммерческой деятельности до даты подачи заявки №2011713378 словесный элемент «УГОНА.НЕТ» заявленного комбинированного обозначения приобрел дополнительную различительную способность. В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.02.2013, отменить решение Роспатента от 29.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011713378.