

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.05.2018г., о признании словесного обозначения « **Avito** » общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 18.05.2018 на имя «Авито Холдинг АБ», Швеция (далее – заявитель), в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]».

Обозначение « **Avito** », в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности обозначения « **Avito** » Заявителем были представлены следующие материалы (копии):

1. Свидетельство о регистрации компании «Авито Холдинг АБ» с нотариально заверенным переводом;

2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КЕХ еКоммерц»;
3. Справка АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 18.05.2018г.;
4. Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарных знаков и доменного имени от 11 июля 2016 г.;
5. Распечатка с сайта avito.ru;
6. Распечатка из приложений-магазинов AppStore и Google Play;
7. Справка компании «Авито Холдинг АБ» от 03.04.2018 г. о числе регистраций на сайте avito.ru, в мобильной версии сайта m.avito.ru, мобильных приложений на платформах iOS и Android;
8. Справка компании «Авито Холдинг АБ» от 03.04.2018 г. о росте количества пользователей / посетителей мобильных приложений avito на платформах iOS и Android на основании статистики сервиса Flurry;
9. Справка компании «Авито Холдинг АБ» от 03.04.2018 г. о росте количества пользователей сайта avito.ru, мобильной версии сайта m.avito.ru с 2012 по 2017 год на основании статистики сервиса Google Analytics;
10. Справка компании «Авито Холдинг АБ» от 03.04.2018 г. о росте количества пользователей / посетителей сайта avito.ru и мобильной версии сайта m.avito.ru, мобильных приложений «Avito» на платформах iOS и Android с 2012 по 2017 год на основании статистики сервиса TNS-7 листов;
11. Справка ООО «КЕХ еКоммерц» о пополнении базы данных «Avito» за 2007-2017 год от 24 мая 2018 г.;
12. Распечатки с сайта Роспатента сведений относительно зарегистрированных товарных знаков с обозначением «Avito»;
13. Распечатки новостных сайтов;
14. Распечатка статьи Коммерсант.гу;
15. Распечатка статьи 1prime.ru;
16. Распечатка статьи РНС Онлайн;
17. Договор с ООО «ПРО-Вижен Коммуникейшнз» на оказание услуг маркетингового и рекламного характера от 01.01.2015;

18. Отчеты об упоминаниях в СМИ:

18.1. Статьи СМИ ноябрь/2015 год;

18.2. Статьи СМИ сентябрь/2015 год;

18.3. Статьи СМИ октябрь/2015 год;

18.4. Статьи СМИ декабрь/2015 год;

18.5. Статьи СМИ сентябрь/2016 год;

18.6. Статьи СМИ декабрь/2016 год;

18.7. Статьи СМИ ноябрь/2016 год;

18.8. Статьи СМИ октябрь/2015 год;

18.9. Статьи СМИ февраль/2016 год;

18.10. Статьи СМИ июль/2016 год;

18.11. Статьи СМИ март/2016 год;

18.12. Статьи СМИ январь/2016 год;

18.13. Статьи СМИ июнь/2016 год;

18.14. Статьи СМИ апрель/2015 год;

18.15. Статьи СМИ май/2016 год;

18.16. Статьи СМИ апрель/2017 год;

18.17. Статьи СМИ февраль/2017 год;

18.18. Статьи СМИ январь/2017 год;

18.19. Статьи СМИ март/2017 год;

18.20. Статьи СМИ май/2017 год;

18.21. Статьи СМИ июль/2017 год;

18.22. Статьи СМИ июнь/2017 год;

18.23. Статьи СМИ август/2017 год;

19. Справка ООО «Эм-И-Си» от 07 марта 2018 года о проведенных рекламных кампаниях за 2013 - 2017 годы;

20. Приложения к справке ООО «Эм-И-Си» от 07 марта 2018 года о проведенных рекламных кампаниях за 2013 - 2017 годы:

20.1. Таблица базы данных Mediascope (Медиаскоп) о количестве просмотров рекламы по региональному телевидению за 2013 - 2017 годы;

20.2. Таблица базы данных Mediascope (Медиаскоп) о количестве просмотров рекламы по национальному (федеральному) телевидению за 2013-2017 годы;

20.3. Таблица базы данных Mediascope (Медиаскоп) со сведениями о наружной рекламе в городах, 2017 год;

20.4. Таблица базы данных Mediascope (Медиаскоп) о рекламных кампаниях;

21. Таблица по результатам проведения рекламных кампаний в сети Интернет, рекламы на радио и наружной рекламы за 2013 - 2017 годы;

22. Флеш-карта памяти с рекламными материалами;

23. Справка ООО «КЕХ еКоммерц» о расходах на рекламные услуги за период с 2013 по 2017 год;

24. Справка ООО «КЕХ еКоммерц» от 05.04.2018 года с данными по выручке за рекламные и прочие услуги за 2013 - 2017 годы;

25. Отчеты по мероприятиям с использованием обозначения «Avito»;

26. Фотографии наград «Avito»;

27. Отчет Ipsos Comcon (Ипсос Комкон) от 28.12.2017;

28. Письмо-подтверждение от ООО «Ипсос-Комкон» от 02.04.2018 о проведении маркетингового исследования;

29. Отчет ООО «Акварель-Ресерч» о проведенном маркетинговом исследовании на тему «Оценка структуры рынка» от 23.06.2017;

30. Исследование ООО «Акварель-Ресерч» на тему «Тестирование вариантов коммуникации для сервисов Avito» от 14.07.2017;

31. Отчет ООО «Акварель-Ресерч» о проведенном маркетинговом исследовании на тему «Оценка структуры рынка. Ноябрь 2017»;

32. Письмо ООО «Акварель-Ресерч» от 18.12.2017;

33. Письмо ООО «Акварель-Ресерч» от 24.08.2017;

34. Письмо ООО «Акварель-Ресерч» от 31.07.2017;

35. Письмо ООО «Акварель-Ресерч» от 18.07.2017;

36. Договор №09022017 с ООО «Акварель-Ресерч» об оказании услуг по изучению (исследованию) конъюнктуры рынка от 09.02.2017;

37. Заверенный отчет по маркетинговому исследованию ООО «Фореитор» на тему: «Аудит актуальных предложений о продаже автомобилей на сайте www.avito.ru и основных конкурентов» от 11.08.2017;

38. Письмо ООО «Фореитор», подтверждающее проведение исследования;

39. Договор №17001 (с приложением) с ООО «Фореитор» об оказании услуг рекламного / маркетингового характера от 01.08.2017;

40. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 31.07.2014 с подтверждением, что по состоянию на 31.07.2014 года сайт www.avito.ru является сайтом №1 в России в категории «Авто»;

41. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 10.12.2015 с подтверждением, что по состоянию на ноябрь 2015 года сайт Avito.ru занимает первое место по количеству посетителей в категории рейтинга «Авто» в России;

42. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 15.02.2016 с подтверждением, что сайт Avito.ru занимал первое место по количеству посетителей за январь 2016 года в категории рейтинга «Авто» в России;

43. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 05.09.2016 года с подтверждением, что по состоянию на 30.08.2016 года сайт www.avito.ru занимал первое место в России в категории рейтинга «Товары и услуги»;

44. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 31.08.2017 года с подтверждением, что по состоянию на 30.08.2017 года сайт www.avito.ru занимал первое место в России в категории рейтинга «Товары и услуги»;

45. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 05.09.2016 года с подтверждением, что количество уникальных посетителей Avito АВТО (категория объявлений «Транспорт» avito.ru) из России в июле 2016 г. составило 24 588 696 уникальных пользователей;

46. Письмо ООО «Лаборатория поисковых и статистических решений» от 31.10.2016 года с подтверждением, что количество уникальных посетителей Avito

АВТО (категория объявлений «Транспорт» avito.ru) из России в сентябре 2016 г. составило 24 276 837 уникальных пользователей;

47. Заключение №173-2018 от 14 мая 2018 года ФГБУН Федеральный Научно Исследовательский Социологический Центр Российской Академии Наук;

48. Пользовательское соглашение Avito (распечатка с сайта www.avito.ru - <https://support.avito.ru/articles/200026948>);

49. Распечатка статьи с сайта Wikipedia.ru (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE>).

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение от 14.12.2018 отказать в удовлетворении заявления, поступившего 25.05.2018, о признании обозначения «Avito» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 18.05.2018 на имя компании «Авито Холдинг АБ» в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]».

Заявитель, не согласившись с данным решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2019 по делу № СИП-186/2019, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.06.2020г., заявитель дополнительно представил копию постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020г. Рассмотрение заявления было перенесено на 10.06.2020г. для изучения представленной заявителем информации.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.06.2020г., рассмотрение заявления было перенесено на 07.07.2020г.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (25.05.2018) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2019г., и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2020г. на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) возложена обязанность предоставить правовую охрану обозначению «Avito» по заявке № 18-253 ОИ от 25.05.2018 на имя иностранного лица «Avito Holding AB» в качестве общеизвестного товарного знака с 18.05.2018 для услуг 35-го класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и 38-го класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]».

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 25.05.2018г., и признать обозначение « Avito » общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 18.05.2018 на имя «Авито Холдинг АБ», Швеция, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]» на имя «Авито Холдинг АБ», Швеция.