

**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 29.11.2013, поданное ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР», г.Томск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390946, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008712397 с приоритетом от 21.04.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.10.2009 за №390946 на имя ООО «Индор-Знак», г.Томск в отношении товаров 02, 06-08, 12, 16, 19, 31-33 и услуг 35-40, 42, 43, 45 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 06.08.2010 за №РД0068147 в отношении всех товаров и услуг, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к Бойкову Николаю Владимировичу, г.Томск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №390946 представляет собой словесное обозначение «ИНДОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.11.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390946, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР»), регистрация которого была осуществлена задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в 1992 году было учреждено Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерный дорожный центр «ИНДОР», организационно-правовая форма которого в 1998 году изменилась на ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» (далее – ООО «ИДЦ «Индор»);

- с 1992 года ООО ИДЦ «Индор» под своим фирменным наименованием начал оказывать услуги на рынке дорожных проектно-изыскательных работ;

- основная деятельность компании связана с проектированием автомобильных и городских дорог, инженеринговыми работами в дорожной отрасли, (диагностика, паспортизация, инвентаризация и кадастр на дорогах), а также ряд других видов инженерных работ таких, как наблюдения за режимами движения транспортных потоков, сбор данных, анализ ДТП, разработка программ развития сети дорог, обоснования инвестиций, инженерные проекты и рабочая документация, диагностика состояния дорог;

- при осуществлении своей деятельности ООО ИДЦ «Индор» широко применяет геоинформационные системы (ГИС), цифровые видеотехнологии и специализированное программное обеспечение;

- ООО ИДЦ «Индор» сотрудничает с рядом учебных и научных институтов (университетов) по вопросам разработки технологий инженерных работ для дорожной отрасли, разработки программных и программно-технических комплексов и технических средств мониторинга автомобильных дорог;

- на протяжении ряда лет ООО ИДЦ «Индор» принимало участие в международных и российских выставках и научных конференциях;

- услуги, оказываемые ООО ИДЦ «Индор», однородны услугам 35, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390946 недействительным частично, а именно в отношении всех услуг 35, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, с материалами возражения и на заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2014, были представлены следующие документы:

- копия Выписки из ЕГРЮЛ от 21.09.2012 – [1];
- копия Свидетельства №2841 от 09.07.1993 о государственной регистрации ТОО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» – [2];
- копия Постановления Администрации Кировского района г.Томска за №749 от 17.07.1992 «О регистрации ТОО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» – [3];
- копия Протокола общего собрания участников ТОО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» от 15.12.1998 – [4];
- копия Протокола общего собрания участников ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» от 26.06.2012 – [5];
- копия Приказа ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» от 26.06.2012 – [6];
- распечатки с сайта <http://egrul.nalog.ru/> – [7];
- копии Уставов: ТОО «Инженерный дорожный центр» (ТОО «ИНДОР») от 1992г. и ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» за 1998 г. – [8];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №390946 – [9];
- копии лицензии на осуществление работ – [10];
- копии Дипломов, Свидетельств – [11];
- распечатки страниц: «Справочник телефонов» Томской области; «Телефонный справочник дорожника» – [12];
- распечатки с сайта <http://web.archive.org/>, содержащие сведения о ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» – [13];
- копии Контрактов на выполнение проектно-изыскательных работ за 2000 - 2003 и приложения к ним – [14];

- копии Заданий на производство изысканий и разработку инженерных проектов – [15];

- копии Рабочих проектов – [16];

- копии Рабочей документации – [17];

- копия претензионного письма ООО «Индор-Консалтинг» – [18].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 29.11.2013, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- группа компаний «Индор» начала свою историю в 1992 году с создания ООО Инженерный дорожный центр «Индор», в котором были объединены усилия дорожников-ученых ТГАСУ (ТИСИ) и инженеров-проектировщиков упраздненной проектной конторы «Томскавтодора». В 1997 году при «Индоре» было открыто еще одно направление деятельности — производство дорожных знаков. В 1999 году было создано ООО «Индор-Знак», в марте 2003 года – ООО «ИндорСофт». Создание и вхождение в состав группы компаний ООО «Индор-Мост» и ООО «Индор-диагностика» произошло также в рамках продолжения политики профессиональной специализации фирм;

- ООО «ИДЦ Индор» – это составная часть группы компаний, работающих под торговой маркой «Индор», которое в 2012 вышло из состава группы компаний;

- по мнению правообладателя, «ООО «ИДЦ Индор» не предоставлены достаточные доказательства использования исключительного права на коммерческое обозначение «Индор» и известности выпускаемого им продукта под этой маркой после даты приоритета оспариваемого товарного знака»;

- несмотря на то, что ООО «ИДЦ Индор» имеет право на фирменное наименование, оно не может использовать наименование «Индор» как самостоятельное отдельное обозначение, так как существует зарегистрированный товарный знак «Индор», на имя иного лица.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №390946.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- сведения о выигранных ООО «ИДЦ Индор» государственных контрактах – [19];

- распечатки с сайта <https://focus.kontur.ru/> – [20];

- копия Выписка из ЕГРЮЛ о ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» – [21];
- информационные материалы с сайта Контур-Фокус о выполненных работах – [22];
- распечатка с сайта <https://www.nic.ru/> – [23];
- распечатка с сайта <https://indor-kuzbass.ru/> – [24];
- сведения о группе компаний «Индор» – [25].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.02.2014, от лица, подавшего возражение, было представлено дополнение к возражению, касающееся уточнения перечня услуг 35, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390946.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (21.04.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №390946 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 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 словесное обозначение «ИНДОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 02, 06-08, 12, 16, 19, 31-33 и услуг 35-40, 42, 43, 45 классов МКТУ.

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 товаров (услуг).

Лицом, подавшим возражение, были представлены материалы: Выписка из ЕГРЮЛ – [1], Свидетельство о государственной регистрации предприятия – [2]; Постановление Администрации Кировского района г.Томска – [3], согласно которым следует, что ТОО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» было учреждено Постановлением главы администрации Кировского района г.Томска от 17.07.1992, в 1998 году его организационно-правовая форма изменилась на ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» (сокращенное наименование ООО «ИНДОР»).

Таким образом, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение (ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР»») возникло с момента его создания – 17.07.1992, то есть ранее даты (21.04.2008) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть фирменного наименования (ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР»») содержит обозначение «ИНДОР», тождественное оспариваемому товарному знаку.

Указанное позволяет признать тождество оспариваемого товарного знака по свидетельству №390946 и части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

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

Из представленных материалов [14-17] (контракты, задания, проекты, рабочая документация) следует, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с выполнением дорожных проектно-изыскательных работ. Исполнение Контрактов подтверждается представленными Актами выполненных работ.

Следует отметить, что проектно-изыскательные работы это широкий спектр инженерных работ, включающих целый комплекс разнообразных исследований, изысканий, расчетов, выполняемых на участке, где планируется проведение строительства.

Для осуществления своей деятельности ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» получены лицензии на осуществление следующих работ: проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности; инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности; работ, относящихся к геодезической деятельности [10].

Представленные Дипломы и Свидетельства [11] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, неоднократно участвовало в специализированных и международных выставках и награждалось дипломами, как в отношении самой фирмы, так и в отношении товаров (система автоматизированного проектирования автомобильных дорог «ReCAD»).

ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» является членом Ассоциации дорожных проектно-изыскательных организаций «РОДОС» - [11].

Информация о лице, подавшем возражение, размещена в сети Интернет- [13], в СМИ - [12].

Таким образом, представленные материалы доказывают осуществление ООО «Инженерный дорожный центр «ИНДОР» хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, право на которое лицо, подавшее возражение, получило задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении части оспариваемых услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; мощение дорог; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; строительство», услуг 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]» и части услуг 42 класса

МКТУ «архитектура; изучение технических проектов; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства, архитектуры; межевое дело; обзоры в области геологии; планирование городское; разведка геологическая; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; экспертиза инженерно-техническая».

Что касается других оспариваемых услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, то следует отметить, что материалы возражения не содержат документального подтверждения данных осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности, однородной услугам, с использованием своего фирменного наименования.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в отношении указанных выше услуг 37, 40, 42 классов МКТУ является доказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 29.11.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390946 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; мощение дорог; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; строительство», услуг 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]» и услуг 42 класса МКТУ «архитектура; изучение технических проектов; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства, архитектуры; межевое дело; обзоры в области геологии; планирование городское; разведка геологическая; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; экспертиза инженерно-техническая».**