

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.06.2023, поданное ООО «ИНДРАЙВ СЕРВИС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №569213, при этом установлено следующее.



inDriver

Оспариваемый товарный знак « **inDriver** » по заявке №2014725755 с приоритетом от 01.08.2014 зарегистрирован 24.03.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №569213 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя инДрайверРу ЛТД, Лефкоу Анастасия, 8 Строволос, 2012, Никосия, Кипр. В дальнейшем в наименование и адрес правообладателя товарного знака были внесены изменения. В настоящее время правообладателем товарного знака является СУОЛ ИННОВЭЙШЕНС ЛТД, Фемистокли Дерви, 41, ГАВАЙИ ТАУЭР, 1ст фLOOR, Флэт/Оффис 106, 1066, Никосия, Кипр (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2023 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и дополнениях к нему от 31.07.2023 указывалось следующее:

- исключительное право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 19.10.2012, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 569213;

- как следует из информации сервиса по хранению архивных копий сайтов <https://archive.org/web/>, впервые информация о деятельности лица, подавшего возражение, была размещена на сайте 02.06.2013, что подтверждается скриншотами, представленными в возражении;

- логотип лица, подавшего возражение, содержится на страницах сайта <https://indrive.ru/>;

- проверку достоверности информации из веб – архива можно проверить по интернет-ссылке: <https://web.archive.org/web/20130602062819/https://indrive.ru/>;

- деятельность лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака можно найти по ссылкам, указанным по тексту возражения;

- из приведенных сайтов следует, что обозначением «InDrive» (ИнДрайв) сопровождается сеть магазинов автозапчастей от ведущих производителей;

- словесный элемент «InDriver» товарного знака сходен до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение - «ИнДрайв», являющейся доминирующим элементом. Словесный элемент «сервис» выступает слабым элементом оригинальной части фирменного наименования;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2022776018 с приоритетом от 25.10.2022 г. на комбинированный товарный знак со словесным элементом «InDrive»;

- лицо, подавшее возражение, оказывает услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговле мотоциклами, их деталями, узлами

и принадлежностями, следовательно, услуги, оказываемые им, являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №569213 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ИНДРАЙВ СЕРВИС».
2. Копия заказа – наряда № JS99918539 от 14.02.14 на реализацию запчастей.
3. Копия заказа – наряда № JS99917964 от 27.05.13 на реализацию запчастей.
4. Копия заказа – наряда № JS99918307 от 10.01.14 на оказываемые услуги и реализацию расходных материалов.
5. Копия заказа – наряда № JS99918475 от 02.02.14 на оказываемые услуги и реализацию расходных материалов и запчастей.
6. Копия договора поставки № 18/08/15 от 18.08.2014 на приобретение автомасел, фильтров, запчастей, копия договора аренды помещения № 1А/2012 от 27.11.2012.
7. Договор №18/08/15 поставки с отсрочкой платежа от 18.08.2014.
8. Договор аренды нежилого помещения №1А/2012 от 27.11.2012.

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил и на заседаниях коллегий отсутствовал. Согласно отчету официального сайта Почты России почтовые отправления, направленные правообладателю товарного знака и в адрес для переписки, указанные в Росреестре, были вручены адресатам. В этой связи правообладатель товарного знака был должным образом уведомлен о поступившем возражении.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.08.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №569213 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №569213 представляет собой




inDriver

комбинированное обозначение « **inDriver** », содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека, одетого в желтый с поясом костюм с изображением шашек на груди, с плащом, перчатками, шляпой, сапогами, мобильным телефоном, а также графические элементы в виде стилизованных изображений радиоволн и автомобильного руля, пространство между спицами которого заполнено расходящимися лучами солнца. Под указанным изображением расположен словесный элемент «inDriver», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «D» в слове «inDriver» выполнена заглавной. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

В материалах дела содержится информация о том, что ООО «ИНДРАЙВ СЕРВИС» принадлежит исключительное право на фирменное наименование, сходное, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком.

На имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2022776018 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «  » в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 35, 37 классов МКТУ.

Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №569213 по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части нарушения прав на фирменное наименование учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Согласно представленным сведениям (1) право на фирменное наименование у ООО «ИНДРАЙВ СЕРВИС» возникло 19.10.2012, то есть до даты приоритета (01.08.2014) оспариваемого товарного знака.

Словесный элемент «inDriver» оспариваемого товарного знака и начальный элемент отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение («ИНДРАЙВ») являются фонетически сходными, поскольку наблюдается наличие близких и совпадающих звуков, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие близкого состава гласных и согласных звуков, сходное звукосочетание в начале слов. Наличие элемента «СЕРВИС» в составе фирменного наименования лица, подавшего возражение, указывающего на вид деятельности, не приводит к выводу об отсутствии сходства словесного элемента оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования «ИНДРАЙВ».

Словесный элемент «inDriver» отсутствует в словарно-справочных изданиях, в связи с чем по семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения проанализированы быть не могут.

Графические отличия носят второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует.


Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во

внимание были приняты материалы (2-6).

Представленные в материалы дела интернет-ссылки, содержащие предложение к продаже автозапчастей, не подтверждают фактическую деятельность лица, подавшего возражение. Кроме того, указанную информацию никоим образом невозможно соотнести с деятельностью лица, подавшего возражение, под фирменным наименованием ООО «ИНДРАЙВ СЕРВИС».



Присутствующее на представленных сайтах обозначение «», позиционируется как средство индивидуализации, используемое лицом, подавшим возражение, а не как часть фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Договор (7) датирован более поздней датой, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может быть принят во внимание.

Договор аренды нежилого помещения (8) не является подтверждением предпринимательской деятельности лица, подавшего возражение, по оказанию каких-либо услуг.

Представленные с возражением заказ - наряды (2-5) свидетельствуют об оказании лицом, подавшим возражение, услуг по реализации автомобильных расходных материалов и запчастей.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу, что испрашиваемые в возражении услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», не являются однородными тем видам деятельности, которые осуществляет лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, поскольку они относятся к услугам информационно-справочным, исследования общественного мнения, услуги в области бизнеса, в

связи с чем они отличаются видами оказываемых услуг, имеют разное назначение, оказываются различными предприятиями, имеют разный круг потребителей.

Каких-либо иных материалов о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием оказывало какие-либо услуги до даты приоритета оспариваемого товарного знака в области услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой регистрации №569213, в возражении не представлено.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №569213 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №569213.