

78/38288/20 09.12.20

Заявитель:

ЗАО "НЕВА-ТРАНЗИТ"

ул. Таллинская д. 12/18, лит. А, пом. 3Н,

Санкт-Петербург, 195196

Ответчик:

ООО «Твердый знак»

ул. Профессора Качалова, д. 3, лит. О,

Ч.П. 25, эт. 4, Санкт-Петербург, 192019

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ №078/01/14.4-117/2020

Резолютивная часть оглашена «25» ноября 2020 года Санкт-Петербург

В полном объеме решение изготовлено «09» декабря 2020 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель:

члены:

рассмотрев дело № 078/01/14.4-540/2020 по признакам нарушения Общества с ограниченной ответственностью «Твердый знак» (ОГРН 1177847017644, ИНН 7806260536, 192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 3, лит. О, Ч.П. 25, эт. 4, зарегистрированного в качестве юридического лица 25.01.2017) части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), выразившемся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак №734289 с обозначением «НЕВА ТРАНЗИТ».

в присутствии представителей:

от ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» — ,

от ООО «Твердый знак» — ,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – Санкт-Петербургское УФАС России, Управление) поступило заявление ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» (вх. № 9190/20 от 20.03.20) (далее также — Заявитель) о возможном

нарушении ООО «Твердый знак» (далее также — Ответчик) части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), выразившемся в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак №734289 с обозначением «НЕВА ТРАНЗИТ».

В результате анализа заявления и представленных документов, установлено следующее.

Заявитель осуществляет деятельность по на разработке, производстве и реализации газовой техники, водораспределительного и санитарно-технического оборудования, бытового газового оборудования что относится к 11 и 37 классам МКТУ.

ООО «Твердый знак» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 25.01.2017 г. по адресу ул. Профессора Качалова, д. 3, литер О, Ч.П. 25, этаж 4, г. Санкт-Петербург, 192019, ОГРН 1177847017644. Основной вид деятельности ответчика является разработка компьютерного программного обеспечения (62.01), дополнительные виды деятельности (32) не имеют отношения к 11 и 37 классам МКТУ.

Однако 09.10.2019 была произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на следующие товарные знаки в отношении всех товаров и/или услуг № 486139 — NEVA для 11, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ; №486138 — NEVA для 11, 35,37, 39, 42 классов МКТУ; № 268449 - НЕВА для 35, 37, 42 классов МКТУ; 354537 - для 11, 35, 37, 42 классов МКТУ, при этом Лицо, передающее исключительное право: Общество с ограниченной ответственностью "Бгк", 192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 3 (RU), обществом с ограниченной ответственностью "Балтийская Газовая Компания" (192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 3), 06.05.2018 внесено изменение в наименование правообладателя в ЕГРЮЛ на ООО «Бгк» (О чем произведена запись в Государственный реестр: Дата внесения записи в Государственный реестр: 24.05.2018. Дата публикации извещения: 24.05.2018), а Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "Твердый знак", 192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 3, литер О, Ч.П. 25, эт. 4 (RU).

ООО «Бгк», осуществляет деятельность по производству теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производству оборудования для фильтрования и очистки газов, выпускающая и продающая бытовое газовое оборудование под товарным знаком НЕВА/NEVA.

Из пояснений (вх. № 9190/20 от 20.03.2020) следует, что в адрес Заявителя была направлена претензия от 20.12.2020 года «о неправомерном использовании ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» товарного знака № 734289 «НЕВА ТРАНЗИТ» при реализации товаров 11 класса МКТУ от 20 декабря 2019 г., а именно при продаже водонагревателей собственного производства, в отношении которых исключительным правом использования на территории РФ обладает только ООО «Твердый знак»», откуда Заявитель и узнал о регистрации оспариваемого товарного знака. Также повторная досудебная претензия была направлена в адрес Заявителя 28.02.2020 г.

Поскольку, ООО «Бгк» является конкурентом ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ», ООО «Твердый знак» является правообладателем товарного знака по свидетельству № 734289 представляющим собой словесное обозначение «НЕВА ТРАНЗИТ», зарегистрированного для 11, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, а так же с учетом досудебных претензий в адрес Заявителя «о неправомерном использовании ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» товарного знака № 734289 «НЕВА ТРАНЗИТ» при реализации товаров 11 класса МКТУ, у Управления есть основания полагать, что ООО «Твердый знак» и ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» являются конкурентами.

Вместе с тем ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» зарегистрировано Решением регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 21012 от 07.07.1995 года по адресу Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д.7.

ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным номером (ОГРН 1027804196782).

Заявитель является обладателем права на фирменное наименование ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ», в котором «ЗАО» - организационно-правовая форма, «НЕВА-ТРАНЗИТ» - является оригинальным обозначением, предназначенным индивидуализировать деятельность заявителя. Фирменное наименование ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» возникло в момент его регистрации как юридического лица 07.07.1995, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака 23.10.2018 года.

В соответствии с уставом и выпиской из ЕГРЮЛ полное фирменное наименование общества на русском языке Закрытое акционерное общество «НЕВА-ТРАНЗИТ» (на английском языке Joint Stock Company «Neva-Tranzit»), сокращенное наименование ЗАО "НЕВА-ТРАНЗИТ".

Также Заявитель осуществляет хозяйственную деятельность на рынке, используя коммерческое обозначение «НЕВА-ТРАНЗИТ» в качестве средства индивидуализации торгово-производственной компании, расположенной по адресу ул. Стахановцев, 18, Красногвардейский район, Санкт-Петербург, 195196, 1 этаж, расположенного не более 100 м. от набережной реки НЕВА, неизменяемый с момента регистрации общества, юридический адрес которого РФ, 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 12/18, литер А. Наклейка на дверь «Нева-Транзит» в данном виде появилась в 2013 году.

Статьей 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

1. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

Словесный элемент «НЕВА-ТРАНЗИТ», являющийся оригинальным элементом фирменного наименования Заявителя, предназначенного индивидуализировать деятельность Заявителя, состоит из двух слов, первый из которых «НЕВА» графически отделен от второго элемента «ТРАНЗИТ» дефисом, выполнен

стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита.

Товарный знак ответчика по свидетельству № 734289 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесного элемента «НЕВА ТРАНЗИТ», выполненного прописными буквами русского алфавита (описание обозначения в заявке на товарный знак). Слово НЕВА выполнено синего цвета, ТРАНЗИТ черного цвета.

Фирменное наименование и коммерческое обозначение Заявителя содержат обозначение «НЕВА-ТРАНЗИТ», которое по звуковым (фонетическим), и смысловым (семантическим) признакам тождественно словесному элементу «НЕВА ТРАНЗИТ» оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного издан приказ Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 22 июня 2020 года №241/20 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Твердый знак» пункта 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно письму ФАС России от 26.08.2019 №АК/74286/19 "Об особенностях рассмотрения дел о нарушении запрета, установленного статьей 14.4 Закона "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

При этом под недобросовестной конкуренцией подразумеваются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона "О защите конкуренции").

Таким образом, для выявления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие в действиях хозяйствующего субъекта всех признаков недобросовестной конкуренции, установленных в пункте 9 статьи 4 Закона "О защите конкуренции", а именно:

- осуществление действий хозяйствующим субъектом — конкурентом;
- направленность действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности;
- противоречие указанных действий положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- причинение или способность причинения указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту, либо нанесения ущерба его деловой репутации.

Недоказанность хотя бы одного из вышеперечисленных признаков исключает признание действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции.

При этом СИП указывает, что установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции (например, судебные дела № СИП-131/2017, СИП-501/2017, СИП-522/2017, СИП-754/2018 и другие).

В свою очередь, антимонопольный орган осуществляет рассмотрение заявления и приложенных к нему доказательств в том объеме, в котором они представлены заявителем, а также оценивает те действия лица, которые заявителем указываются в качестве нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения настоящего дела, было выявлено, что регистрация оспариваемого товарного знака «НЕВА ТРАНЗИТ» по заявке № 2018746262 с приоритетом от 23.10.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.11.2019 за № 734289 на имя ООО «Твердый знак», Санкт-Петербург в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» специализируется на разработке, производстве и реализации газовой техники, водораспределительного и санитарно-технического оборудования, бытового газового оборудования с даты регистрации фирмы 07.07.1995 года по настоящее время.

На заседании комиссии заседания от 10.08.2020 представитель ООО «Твердый знак» пояснил, что товарным рынком, на котором ООО «Твердый знак» осуществляет свою деятельность, является рынок компьютерных технологий, а также ООО «Твердый знак» осуществляет деятельность в сфере интеллектуальных прав, выраженную в покупке/регистрации товарных знаков, а в дальнейшем предоставлении прав на использование таковых.

Товарный знак по свидетельству № 734289 представляющий собой словесное обозначение «НЕВА ТРАНЗИТ» был зарегистрирован для нового направления деятельности компании ООО «Твердый знак» по перевозкам (транзита). Данный факт подтвердился приложенными материалами в пояснениях ООО «Твердый знак» (вх. № 33153-ЭП/20 от 09.09.2020).

Кроме того, согласно пояснениям ООО «Твердый знак» (вх. № 33153-ЭП/20 от 09.09.2020) между ООО «Твердый знак» и ООО «БалтГаз» заключен договор № 01/09/01 от 09.01.2020, в соответствии с которым ООО «БалтГаз» имеет право использовать принадлежащие ООО «Твердый знак» товарные знаки в своей деятельности.

Однако в рамках сотрудничества с ООО «БалтГаз», ООО «Твердый знак» не может обязывать ООО «БалтГаз» совершать какие-либо действия, не предусмотренные договором, равно как не имеет права вмешиваться в хозяйственную сферу ООО «БалтГаз». Так же ООО «БалтГаз» не имеет влияния на ООО «Твердый знак» и на его деятельность, ни на основании договоров, ни на основании соглашений, ни на основании учредительных документов.

Относительно нового направления деятельности компании, ООО «Твердый знак» не может точно обозначить дату начала деятельности по транспортным перевозкам. Данный факт обусловлен нестабильной эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации. Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стало препятствием к началу деятельности по перевозкам в начале 2020 года.

Для целей применения законодательного запрета, который установлен статьёй 14.4 Закона о защите конкуренции, следует рассматривать исключительно совокупность действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, а не одно из них. Данная позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2017 № СО 1-1249/2016 по делу № А65-9183/2016.

Анализ судебных актов, принятых СИПом по данной категории дел, показывает, что для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения судебного дела СИП устанавливает следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком (под ответчиком понимается правообладатель соответствующего товарного знака) заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;
- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;
- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;
- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, либо получить необоснованные преимущества за счет использования обозначения, известного потребителю ранее в связи с деятельностью истца;
- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом СИП указывает, что установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции (например, судебные дела №№ СИП-131/2017, СИП-501/2017, СИП522/2017, СИП-754/2018 и другие).

При изучении Комиссией Санкт-Петербургского УФАС России документов и информации, представленной при рассмотрении дела № 078/01/14.4-540/2020, Комиссия пришла к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства, что ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» и ООО «Твердый знак» являются хозяйствующими субъектами-конкурентами. Отсутствуют доказательства, что действия ООО

«Твердый знак» направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а так же, что действия ООО «Твердый знак» причинили или могут причинить убытки хозяйствующему субъекту конкуренту, либо нанесли, или могут нанести, вред их деловой репутации.

Соответственно, в материалах дела отсутствует достаточное количество доказательств всех признаков недобросовестной конкуренции, установленных в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции», свидетельствующих о наличии в действиях Ответчика, нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того в материалы дела представлено решение Роспатента от 07.10.2020 по заявке № 2018746262, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 14.09.2020 возражения от 06.08.2020, поданного Закрытым акционерным обществом "НЕВА-ТРАНЗИТ" против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «НЕВА ТРАНЗИТ» согласно которому следует, что «...Для услуг 39 класса МКТУ слово «ТРАНЗИТ» является неохраняемым элементом.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары 11 и оказывающего услуги 35, 37 классов МКТУ, включенные в перечень оспариваемой регистрации, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком «НЕВА-ТРАНЗИТ», использовавшимся для маркировки этих товаров, и лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не дают оснований для такого вывода, поскольку не содержат в себе каких-либо сведений об осведомленности российских потребителей о товарах и услугах, производимых и осуществляемых лицом, подавшим возражение, под этим обозначением.

Так, отсутствуют сведения об участии лица, подавшего возражение, в специализированных и международных выставках, о проведении широких рекламных кампаний, включая рекламу на телевидении, о наличии соответствующих сведений в средствах массовой информации и в сети Интернет, которые позволили бы прийти к обоснованному выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности в период, предшествующий дате его приоритета, породить в сознании российского потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение.

В подтверждение указанного довода возражения не были представлены, в частности, результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, производимых им товаров и оказываемых услуг.

Информация, представленная на сайтах, скриншоты которых приложены к возражению, в том числе размещенные на официальном сайте <http://neva->

tranzit.ru/(4), а также на сайтах www.220-volt.ru; www.otzovik.com; <http://spb.propartner.ru/companies/neva-tranzit-c517/#>; <http://www.oreht.ru>; <http://www.td32.ru> (15-5), (15-14), (15-15), носит рекламный, информационно-уведомительный характер, либо представляет собой предложения к продаже, в связи с чем не может являться объективным доказательством широкой известности обозначения, под которым лицо, подавшее возражение, производило товары и оказывало услуги, однородные товарам и услугам, включенным в перечень товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 734289 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не подтвержден материалами дела.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации коллегия установила следующее.

Как указано в возражении, на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, являлось владельцем исключительного права на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Согласно статье 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков обозначения и его известности на определенной территории.

Из материалов (1), представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оно с 17 сентября 2007 года по 16 сентября 2009 года являлось арендатором нежилого помещения, расположенного по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, Таллинская улица, д. 12/18, литера А, площадью 272,6 кв. м., для использования под офис и стоматологию. Данный адрес совпадает с юридическим адресом лица, подавшего возражение.

В деле также имеется справка Красногвардейского районного агентства Комитета по управлению Городским имуществом Санкт-Петербурга от 21.11.2013, согласно которой лицо, подавшее возражение, является арендатором нежилого помещения по адресу: ул. Стахановцев, д. 18/12. Согласно карте, размещенной на сайте <https://2gis.ru/spb/gallery/firm/5348552838748205>, указанный объект недвижимости расположен на перекрестке улиц Стахановская и Таллинская.

Вместе с тем, из представленных документов не усматривается, что указанное нежилое помещение используется в качестве производственного или торгового предприятия для производства товаров или оказания услуг, однородных товарам 11 и услугам 35, 37 классов МКТУ, включенным в перечень оспариваемой регистрации.

Отсутствуют также разрешительные документы на размещение вывески, предназначенной для индивидуализации предприятия, сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также договоры на ее изготовление.

Ссылка на размещение баннера в сети Интернет носит информационный характер и не позволяет установить точную дату размещения вывески на объекте недвижимости, а также степени известности данного обозначения на территории Санкт-Петербурга до даты приоритета (23.10.2018) оспариваемого товарного знака.

Указанное свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о том, что у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №734289 в отношении товаров и услуг, однородных с товарами 11 и услугами 35, 37 классов МКТУ, включенными в перечень оспариваемой регистрации, возникло исключительное право на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, и которое было нарушено этой регистрацией.

Что касается документов, приложенных к возражению в подтверждение вышеуказанного основания, то в них обозначения «НЕВА-ТРАНЗИТ» и «NEVA-TRANZIT» используются для индивидуализации не предприятия как имущественного комплекса, а для маркировки товаров, т.е. фактически в качестве товарного знака.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае использования сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг, поскольку сходные обозначения, используемые в различных видах деятельности, не влекут столкновения прав их владельцев.

Таким образом, вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

-обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью;

-право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака;

-товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ(15-2) лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на фирменное наименование, включающее произвольную часть «НЕВА-ТРАНЗИТ», 07.07.1995.

Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.10.2018).

Произвольная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, «НЕВА-ТРАНЗИТ» фонетически и семантически совпадает со словесными элементами оспариваемого товарного знака «НЕВА ТРАНЗИТ», что определяет их сходство до степени смешения.

Согласно пункту 2.2 устава (15-3) одним из основных видов деятельности лица, подавшего возражение, является производство и реализация товаров народного потребления.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лица, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В возражении указано, что ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» специализируется на разработке, производстве и реализации газовой техники, водораспределительного и санитарно-технического оборудования, бытового газового оборудования.

В подтверждение указанного к возражению приложен договор заказа (5), заключенный 01.04.2014 между ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» (Заказчик) и уполномоченной фабрикой ZHONGSHAN HERO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD (Гуанчжоу, Китай), предметом которого является изготовление бытового газового оборудования по схемам и чертежам Заказчика.

В пункте 1 договора (5) указано, что вся изготавливаемая продукция по заказу ЗАО «Нева-Транзит» должна, в частности, строго соответствовать Техническим условиям ТУ 4858-001-25895268-2003 на Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой Нева-Транзит, которые были разработаны лицом, подавшим возражение, в 2003 году (7). В пункте 1.2 указанного договора отмечено, что вся выпускаемая продукция предназначена только для ЗАО «Нева-Транзит».

К возражению также приложены материалы (6), включающие сопроводительные документы к продукции, фотографии продукции и ее упаковки (3), на которой нанесены надписи о том, что данный товар изготовлен по заказу ЗАО «Нева-Транзит».

Данные документы подтверждают, что по заказу лица, подавшего возражение, и под его фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака производились товары (газовое оборудование, включая бытовые газовые водонагреватели), однородные товарам 11 класса МКТУ (водонагреватели (аппараты); водонагреватели; горелки газовые; змеевики в дистилляционных, отопительных или охлаждающих установках; котлы отопительные; питатели для отопительных котлов; насадки для газовых горелок; приборы отопительные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; трубы отопительных котлов; установки отопительные; котлы газовые), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Однородность указанных товаров определяется принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к отопительному оборудованию.

В подтверждение деятельности по реализации продукции, как произведенной по заказу ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ»(газовое оборудование), так и продукции третьих лиц (кухонные вытяжки «Viaton»), представлены договоры поставки с приложением документов, подтверждающих их исполнение(8), (13), заключенные до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Данные документы свидетельствуют о том, что под своим фирменным наименованием лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по реализации и введению в гражданский оборот товаров третьих лиц(кухонных вытяжек), т.е. деятельность, однородную услуге «продвижение продаж для третьих лиц», включенной в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

В подтверждение деятельности по ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования представлены договоры (9), согласно которым от имени лица, подавшего возражение, подрядчиками осуществляется гарантийный ремонт проточных газовых водонагревателей, а также заказ-наряды на ремонт и установку оборудования (15-12).

Таким образом, совокупность представленных документов позволяет сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака под своим фирменным наименованием оказывало услуги, однородные части услуг 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц) и части услуг 37 класса МКТУ (работы газо-слесарно-технические; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт электроприборов), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В отношении доводов, изложенных в отзыве правообладателя, коллегия отмечает следующее.

В целях индивидуализации коммерческой организации основное значение для потребителя имеет произвольная часть фирменного наименования, так как именно сходство в этой части вызывает угрозу смешения с товарным знаком, поэтому сравнению с оспариваемым товарным знаком подлежит именно произвольная часть фирменного наименования. Соответственно, отсутствие в оспариваемом товарном знаке указания на организационно-правовую форму юридического лица, не влияет на вывод о сходстве фирменного наименования (его части) с оспариваемым товарным знаком.

Коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), указанные в выписке из ЕГРЮЛ, предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности, а также информации о той деятельности, которой в принципе может заниматься это юридическое лицо, соответственно, эта информация не может быть положена в основу анализа однородности реальной деятельности этого лица с товарами и услугами, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Представленные правообладателем примеры регистрации товарных знаков со словесным элементом «ТРАНЗИТ» не могут выступать в качестве аргумента в защиту

правомерности регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку не имеют отношения к доводу о нарушении при регистрации товарного знака требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Ссылки правообладателя на фирменные наименования других юридических лиц, содержащих в себе словесные элементы «НЕВА» и «ТРАНЗИТ», также не могут быть приняты во внимание, поскольку вопрос о нарушении права на фирменное наименование может быть поставлен обладателем такого права. В данном случае юридические лица, на которые ссылается правообладатель, не поставили под сомнение правомерность данной регистрации, что позволяет прийти к выводу о том, что они не видят угрозы нарушения своих исключительных прав на фирменное наименование.

Коллегия также отмечает что, основной сферой деятельности правообладателя, как указано в отзыве, является перевозка и транспортировка оборудования, т.е. услуги, относящиеся к 39 классу МКТУ, в отношении которых сохраняется правовая охрана оспариваемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734289 недействительным в отношении товаров 11 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц» и услуг 37 класса МКТУ «работы газо-слесарно-технические; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт электроприборов».

Соответственно, охрана товарного знака «НЕВА ТРАНЗИТ» по свидетельству № 734289 признана недействительной в отношении товаров 11 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в следствии чего отсутствует нарушение статьи 14.4 Закона о защите конкуренции со стороны ООО «Твердый знак».

На основании изложенного выше. Управление не усматривает признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 14.4 Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Твердый знак».

С учётом изложенного, на основании пункта 1 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» комиссия

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела № 078/01/14.4-540/2020 в связи с отсутствием в действиях Общества с ограниченной ответственностью «Твердый знак» (ОГРН 1177847017644, ИНН 7806260536, 192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 3, лит. О, Ч.П. 25, эт. 4, зарегистрированного в качестве юридического лица 25.01.2017) нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель

Члены

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.