

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 06.08.2020, поданное ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №734289, при этом установлено следующее.

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 (далее – правообладатель) в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.08.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №734289 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат следующие аргументы.

Правообладателем оспариваемого товарного знака была направлена в адрес лица, подавшего возражение, претензия о неправомерном использовании товарного знака №734289 «НЕВА ТРАНЗИТ» при реализации товаров 11 класса МКТУ, а именно - при продаже водонагревателей собственного производства, в отношении которых исключительным правом пользования на территории Российской Федерации обладает только ООО «Твердый знак».

Заинтересованность лица, подавшего возражение, выражается в том, что оно является обладателем права на фирменное наименование ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ», которое возникло в момент его регистрации как юридического лица 07.07.1995, то есть ранее даты приоритета (23.10.2018) оспариваемого товарного знака.

Также лицо, подавшее возражение, является обладателем права на коммерческое обозначение «НЕВА-ТРАНЗИТ», используемое для индивидуализации торгово-производственной компании, находящейся по адресу ул. Стахановцев, 18, Красногвардейский район, Санкт-Петербург (юридический адрес - 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 12/18, литер А).

Над входом компании по улице Стахановцев, 18 размещена вывеска с вышеуказанным словесным обозначением, подтверждением чего является скриншот фотографии вышеуказанного баннера в социальной сети «Одноклассники» от 24.08.2018.

Коммерческое обозначение «НЕВА-ТРАНЗИТ» используется путем указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе в сети «Интернет», на товарах и их упаковках.

Фирменное наименование и коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, содержат обозначение «НЕВА-ТРАНЗИТ», которое по звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим) признакам тождественно словесному элементу «НЕВА ТРАНЗИТ» оспариваемого товарного знака. Оба обозначения выполнены стандартным шрифтом прописными буквами русского языка, расположение слов (букв) по отношению друг к другу одинаковое.

На основании указанных выше признаков лицо, подавшее возражение, делает вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием и коммерческим обозначением.

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.

Для широкого информирования потребителей в сети «Интернет» разработан и поддерживается интернет-сайт [www.neva-tranzit.ru](http://www.neva-tranzit.ru), на котором представлена для рекламы и предложения продажи продукция ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ», а именно, устройства для освещения, нагрева, сушки, вентиляции, водораспределительное и санитарно-техническое, бытовое газовое оборудование, в том числе, газовые настенные котлы; газовые проточные водонагреватели; кухонные вытяжки; электрические водонагреватели и т.д., также предлагается сервисное обслуживание по установке и ремонту вышеуказанных устройств и установок. 08.02.2007 на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован домен «neva-tranzit.ru».

В 2015 году ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» заключило контракт 24042015 Санкт-Петербург 24.04.2015 с фирмой NINGBO DATANG IMP&EXP CO.,LTD (NINGBO, КИТАЙ) на покупку товаров согласно представленным спецификациям и инвойсам, который вступил в силу со дня подписания.

ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» также занимается продвижением продаж для третьих лиц и рекламой товаров, о чем свидетельствуют представленные сканы договоров продажи вытяжек.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что под своим фирменным наименованием организовало производство товаров, однородных с товарами 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации, в Китае (Гонконге). Объем продукции, выпускаемой в процессе производства, регламентируется договором 01/2014 от 01 апреля 2014 Гуанджоу (Китай) и контрактом 24062014 Санкт-Петербург 24.06.2014.

В возражении отмечено, что контракты 01-2014-1, 2-2014-1, 10-2018-1, приложенные к возражению, регламентируют процессы подготовки технической документации, адаптации изделий по давлению, типу (составу) природного и сжиженного газа с учетом условий эксплуатации изделий на территории Российской Федерации, сертификации продукции, оптимизации производства в процессах разработки и модификации отдельных узлов изделий, отвечающих за параметры эксплуатации по давлению газа, воды и температуры окружающей среды.

Объем реализации продукции ЗАО «Нева-Транзит» за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 и с 01.01.2017 по 31.12.2019 составил 123000 единиц реализованной продукции, при этом на всю продукцию лицом, подавшим возражение, были получены в Российской Федерации сертификаты соответствия.

ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» имеет официальных дилеров, которые в своих интернет-магазинах рекламируют и предлагают к продаже продукцию общества: 220-вольт - сайт [220-volt.ru](http://220-volt.ru); Климат в СПб - сайт [klimatvspb.ru](http://klimatvspb.ru).

Также ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» предлагает свои товары на сайтах: [www.tiu.ru](http://www.tiu.ru); [www.heataet.ru](http://www.heataet.ru), в интернет - магазине «ТехникСан» (бытовое оборудование для водоснабжения и отопления).

Оборот компании составляет также предоставление сервисного обслуживания по установке и ремонту вышеуказанных устройств и установок. Гарантийный ремонт изделий осуществляется по гарантийному талону, кроме того, ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» заключает сервисные договоры с подрядчиком, который осуществляет гарантийный ремонт изделий.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, на территории Китая получены товарные знаки CN №4080431 «NEVA-TRANZIT» и CN №6111135 «НЕВА-ТРАНЗИТ», подтверждением чего служат Уведомления о таможенной защите товарных знаков.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 734289 недействительным в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

К возражению приложены копии материалов, подтверждающие доводы возражения:

- договор аренды №07-А000333 от 17.09.2007 и приложения к нему; справка от 21.11.2013 Красногвардейского районного агентства Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; распечатки с сайта <https://ok.ru/neva.tranzit/topics>, включая изображение баннера компании скан фотографии с сайта 2ГИС <https://2gis.ru/spb/gallery/firm/5348552838748205> [1];

- скан протокола сертификационных испытаний аппаратов водонагревательных проточных газовых бытовых ВПГ-10Е; ВПГ-12Е марки «НЕВА-ТРАНЗИТ» от 26 августа 2002 года [2];

- фотографии упаковки продукции (бытовой газовой колонки «НЕВА-ТРАНЗИТ»; водонагревателя проточного газового «Нева-Транзит») [3];

- архивные копии страницы <http://neva-tranzit.ru/> [4];

- договор заказа № 01/2014 от 01.04.2014, заключенный между лицом, подавшим возражение (Заказчик) и уполномоченной фабрикой ZHONGSHAN HERO ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD (Гуанчжоу, Китай) и его перевод на русский язык [5];

- копии сопроводительных документов к продукции (водонагревателя проточного газового «Нева-Транзит»); паспорт на водонагреватель проточный газовый «Нева-Транзит»; распечатки гарантийных талонов [6];

- копия Технических условий ТУ 4858-001-25895268-2003 на Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой Нева-Транзит, дата введения 01.01.2003 [7];

- договор поставки №1847 от 18.07.2018, счета-фактуры, товарные накладные, подтверждающие его исполнение [8];

- договоры №80-402, №80-386 от 01.02.2017, №80-408 от 30.10.2017, №80-422 от 19.02.2018, №80-419 от 30.01.2018 на осуществление от имени лица, подавшего возражение (Заказчика), гарантийного ремонта изготавливаемых Заказчиком проточных газовых водонагревателей «Нева-Транзит» с приложениями [9];

- контракт 24042015 от 24.04.2015, заключенный между ЗАО «Нева-Транзит» (Покупатель) и компанией TANG IMP&EXP CO.,LTD, Китай (Продавец), предметом которого является продажа товаров (вытяжек кухонных) с переводом на русский язык, с приложениями [10];

- паспорт на кухонные вытяжки «Viaton» [11];

- договоры поставки №1551 от 19.05.2015, №798 от 06.10.2009, №49 от 01.01.2006, №1324 от 08.04.2013, №547 от 02.06.2008, заключенные ЗАО «Нева-Транзит» (поставщик) с покупателями ИП Саргсян Б.В., ИП Похилько Л.А., ИП Стройло Н.М., ИП Федоренко В.А., ИП Попов М.А., предметом которых является

поставка товаров (бытовых газовых водонагревателей, вытяжек кухонных «Viaton», газового оборудования), счета-фактуры, товарные накладные, платежные документы, подтверждающие исполнение договоров [13];

- сканы регистраций CN №4080431 «NEVA-TRANZIT» CN №6111135 «НЕВА-ТРАНЗИТ» (без перевода на русский язык); сканы Уведомлений о таможенной защите указанных регистраций в соответствии с правилами Китайской Народной Республики, регулирующими таможенную защиту интеллектуальной собственности [14].

Кроме того, материалы возражения содержат просьбу [15] о рассмотрении материалов, ранее представленных в приложении к возражению по свидетельству №734289, поступившему 02.03.2020:

- копия претензии от ООО «Твердый знак» [15-1];
- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» [15-2];
- выдержки из Устава ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» [15-3];
- скриншот вывески на входе офисного помещения торгово-производственной компании «НЕВА-ТРАНЗИТ»; скриншот фотографии баннера, помещенного в российской социальной сети «Одноклассники» (<https://ok.ru/neva.tranzit/topics>), скан фотографии на сайте 2ГИС (<https://2gis.ru/spb/gallery/firm/5348552838748205>) [15-4];
- скриншоты: отзывы с сайтов [www.220-volt.ru](http://www.220-volt.ru); [www.otzovik.com](http://www.otzovik.com); архивные копии страниц с сайта <http://spb.propartner.ru/companies/neva-tranzit-c517/#> [15-5];
- скан домена «neva-tranzit.ru» [15-6];
- скриншот официального сайта ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ», копии документов, относящихся к разработке и созданию сайта [15-7];
- скан контракта 24062014 Санкт-Петербург 24.06.2014 [15 -8];
- сканы контрактов 01-2014-1, 02-2014-1,10-2018-1[15-9];
- сканы договоров поставки №№ 798; 700; 547 [15-10];
- сканы сертификатов с 2003 по 2019гг. [15-11];
- сканы заказ - нарядов на ремонт и установку оборудования «НЕВА-ТРАНЗИТ» [15-12];

- сканы оборотов ООО «НЕВА-ТРАНЗИТ» за 2015-2016, 2017-2019 (бухгалтерские документы) [15-13];
- скриншоты архивных копий сайтов дилеров [15-14];
- скриншоты архивной копии сайтов <http://www.oreht.ru>; <http://www.td32.ru> [15-15];
- сканы документов по рекламе за 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 годы (бухгалтерские документы о производстве плакатов, буклетов, каталогов, календарей, наклеек и т.п., образцы продукции) [15-16].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, поступивший в Роспатент 04.09.2020, в котором указал, что возражение не подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

- регистрация товарного знака № 734289 была произведена правомерно с учетом соответствия заявленного обозначения всем требованиям, содержащимся в законодательстве Российской Федерации;

- фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности, соответственно, сравнению подлежат не словесные комбинации «НЕВА-ТРАНЗИТ» и «НЕВА ТРАНЗИТ», а «Закрытое Акционерное Общество «НЕВА-ТРАНЗИТ» и «НЕВА ТРАНЗИТ», при этом фонетическое сходство является очевидным, но лишь в части, так как словесный элемент товарного знака № 734289 не содержит словесного элемента «Закрытое Акционерное Общество»;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, написано разным шрифтом и разными стилями во всех документах, приложенных к возражению, а также во всех интернет источниках, соответственно, графическое выражение фирменного наименования различается от самого фирменного наименования лица, подавшего возражение, в зависимости от источника, в котором оно указывается, в отличие от товарного знака № 734289, который при нанесении его на различные носители остается неизменным и повторяющим его вид как в свидетельстве на товарный знак;

- в состав оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица,

подавшего возражение, входят одни и те же слова «НЕВА» и «ТРАНЗИТ», однако данные слова в оспариваемом товарном знаке не могут являться тождественными части фирменного наименования заявителя, поскольку наличие дефиса между словесными элементами оригинальной части фирменного наименования предполагает его неразделимость;

- словесный элемент «ТРАНЗИТ» не является охраняемым в составе оспариваемого товарного знака, при этом при его регистрации было учтено, что в состав знака входит слово «НЕВА», придающее различительную способность данному обозначению, поскольку на момент регистрации товарного знака №734289 правообладатель обладал исключительным правом на товарные знаки со словесными элементами «НЕВА» и «NEVA» (№№ 354537, 268449, 486138, 486139), которые уже были известны потребителю как маркировка продукции, реализуемой правообладателем с помощью данных товарных знаков;

- выполнение словесного элемента «НЕВА» в синем цвете указывает на главенствующее положение данного элемента в оспариваемом товарном знаке, что отсылает потребителя к известным товарным знакам правообладателя (№№ 354537, 268449, 486138, 486139), зарегистрированным для индивидуализации услуг по реализации производимого на территории Российской Федерации газового оборудования;

- слово «Транзит» означает перевозку, транспортировку и тому подобные действия, соответственно, включение данного слова в товарный знак было осознанным ввиду наличия у ООО «Твердый знак» желания защитить сферу деятельности производителя оборудования при перевозке и транспортировке газового оборудования с товарным знаком «НЕВА/NEVA», поскольку транзит, т. е. перевозка и транспортировка непрерывно связаны с введением товара в гражданский оборот;

- согласно представленным документам, при ведении своей предпринимательской деятельности ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» использует в большей степени не свое фирменное наименование, а логотип, выполненный на английском языке «NEVA-TRANZIT», а на самом оборудовании использует лишь буквенное сочетание «N-T», при этом в российском государственном реестре товарных знаков отсутствуют товарные знаки, в состав которых включено словосочетание НЕВА ТРАНЗИТ/ NEVA



TRANZIT;

- на территории Российской Федерации в ЕГРЮЛ зарегистрировано большое количество юридических лиц, в состав наименования которых входят слова и «НЕВА» и «ТРАНЗИТ»;

- согласно сведениям из ЕГРЮЛ основной деятельностью ЗАО «НЕВА-ТРАНЗИТ» на данный момент и на момент регистрации товарного знака № 734289 является «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)», в виду чего однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 734289, с товарами и услугами, производимыми и оказываемыми лицом, подавшим возражение, является недоказанной;

- в настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано большое количество товарных знаков, в состав которых входит слово «ТРАНЗИТ», что отражает правоприменительную практику и свидетельствует о том, что ни один из этих товарных знаков не подпадает под пункты 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, т.е. были зарегистрированы в законном порядке;

- поскольку словесные элементы «НЕВА ТРАНЗИТ» сами по себе не несут никакой информации относительно товаров или лица, их производящего, а материалы возражения не содержат каких-либо доказательств порождения оспариваемым товарным знаком ассоциаций с лицом, подавшим возражение, то отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- представленными документами не подтверждается факт производства по заказу лица, подавшего возражение, водонагревателей торговой марки «NEVA TRANZIT» или «НЕВА ТРАНЗИТ»;

- деятельность ЗАО «НЕВА ТРАНЗИТ» по поставке на территории Российской Федерации газового оборудования с нанесенным логотипом «NEVA TRANZIT» никаким образом не идентифицирует его как производителя данного оборудования, а значит и деятельность под его фирменным наименованием нельзя признать однородной с деятельностью ООО «Твердый знак» под товарным знаком № 734289;

- правообладание товарными знаками «NEVA TRANZIT» и «НЕВА ТРАНЗИТ» в китайском реестре товарных знаков не означает исключительное право лица, подавшего возражение, на данные товарные знаки на территории Российской Федерации.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №734289.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.10.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 734289 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса 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 возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №734289 представляет собой комбинированное обозначение « **НЕВА ТРАНЗИТ** », включающее словесные элементы «НЕВА» и «ТРАНЗИТ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в синем и черном цветовом сочетании.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

11 класс - водонагреватели (аппараты); водонагреватели; горелки газовые; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных 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.

35 класс - демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная.

37 класс - работы газо-слесарно-технические; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; строительство промышленных предприятий; строительство; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт электроприборов; консультации по вопросам строительства.

39 класс - доставка товаров; упаковка товаров; экспедирование грузов.

40 класс - работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц.

42 класс - исследования научные; контроль качества.

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**  
«**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](http://www.220-volt.ru); [www.otzovik.com](http://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 Кодекса не подтвержден материалами дела.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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 Кодекса 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, подавшего 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», включённой 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».**