

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 09.11.2022, поданное ООО «Нева-Дельта СПб», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765019, при этом установила следующее.

 **НЕВА-ДЕЛЬТА**
 **NEVA-DELTA**

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2020707620 с приоритетом от 18.02.2020 зарегистрирован 02.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №765019 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «НЕВА-ДЕЛЬТА», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение против предоставления правовой охраны

оспариваемому товарному знаку по свидетельству №765019 мотивировано тем, что данная регистрация противоречит требованиям подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, а также ООО «Нева-Дельта Выборг и Высоцк», ООО «Нева-Дельта Усть-Луга», ООО «Н-Д Форвардинг» (далее - истцы) совместно обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о признании действий правообладателя, связанных с регистрацией и использованием товарного знака по свидетельству №765019, недобросовестной конкуренцией (дело № СИП-669/2022);

- указанные лица и правообладатель оспариваемой регистрации в течение длительного периода времени являлись группой компаний «Нева-Дельта» и совместно использовали обозначение «Нева-Дельта», сходное до степени смешения с товарным знаком, для индивидуализации услуг 39 класса МКТУ, связанных с организацией и осуществлением морских грузоперевозок, а также обслуживанием судов и пребыванием судов в портах;

- в целях вытеснения лица, подавшего возражение, и других истцов с рынка грузоперевозок и лишения их возможности использовать в своей деятельности обозначение «Нева-Дельта», ООО «НЕВА-ДЕЛЬТА» зарегистрировало товарный знак по свидетельству №765019 в отношении услуг 39 класса МКТУ;

- после регистрации товарного знака по свидетельству №765019 правообладатель (ООО «НЕВА-ДЕЛЬТА») подал против лица, подавшего возражение, и истцов исковое заявление о запрете использования товарного знака и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак;

- Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2022 по делу № А56-12053/2021 исковые требования правообладателя товарного знака были частично удовлетворены;

- таким образом, действиями правообладателя товарного знака, связанными с регистрацией и использованием товарного знака, лицу, подавшему возражение, и другим истцам был причинен ущерб, выразившийся в невозможности использования обозначения «Нева-Дельта» в своей деятельности и обязанности выплатить правообладателю компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак;

- рассмотрев исковое заявление лица, подавшего возражение, и других истцов по делу № СИП-669/2022, Суд по интеллектуальным правам 03.11.2022 принял решение об удовлетворении исковых требований истцов и признал действия правообладателя, связанные с регистрацией и использованием товарного знака, недобросовестной конкуренцией;

- отдельным образом Суд по интеллектуальным правам указал, что правообладатель, обращаясь с заявкой на регистрацию товарного знака, имел целью посредством приобретения исключительного права на товарный знак вытеснить истцов с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения «Нева-Дельта» и причинение вреда.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765019 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

- Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 29.04.2022 по делу № А56-12053/2021 (1);
- Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2022 по делу №СИП-669/2022 (2).

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, не доказало совокупность обстоятельств, позволяющих квалифицировать действия правообладателя актом недобросовестной конкуренции;

- при приобретении исключительных прав на товарный знак правообладатель преследовал цель - обеспечить правовую охрану средству индивидуализации, которое используется им при осуществлении деятельности в сфере фрахтования, организации перевозок, посредничества в морских перевозках с 2001 года;
- с 2001 года правообладатель использовал спорное средство индивидуализации в качестве коммерческого обозначения, а с 2020 года - в качестве товарного знака;
- в материалы дела не представлены доказательства того, что действиями правообладателя истцам причинены убытки.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №765019.

К материалам дела были приложены следующие материалы:

- протокол общего собрания участников, подтверждающие полномочия Генерального директора (3);
- Определение о принятии кассационной жалобы к производству и о назначении судебного заседания Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу № СИП-669/2022 (4);
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2023 по делу № СИП-669/2022 (5).

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

В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения в отношении приобретения и использования исключительного права на

товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Необходимо отметить, что при рассмотрении возражения коллегия учитывала, что на основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом.

Постановлением Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 29.04.2022 по делу №А56-12053/2021 (1) лицу, подавшему возражение, запрещено использовать товарный знак по свидетельству №765019, принадлежащий ООО «НЕВА-ДЕЛЬТА», при осуществлении деятельности в сфере фрахтования, организации перевозок, посредничества в морских перевозках.

Лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском о признании действий правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №765019 актом недобросовестной конкуренции (2).

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «  », содержащее расположенные друг под другом тождественные изобразительные элементы в виде выполненных в оригинальной графической манере букв русского алфавита "Н" и "Д", и расположенные справа от изобразительных элементов словесные элементы "НЕВА-ДЕЛЬТА" и "NEVA-DELTA", выполненные через дефис заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2022 по делу №СИП-669/2022 установлено, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемой регистрации осуществляют предпринимательскую деятельность на одном товарном рынке по оказанию комплекса услуг по обеспечению судоходства и пребыванию судна в морских портах, по лоцманской проводке, оказанию транспортных услуг, транспортно-экспедиционного обслуживания.

На основании вышеуказанного решения суда действия ООО «Нева-Дельта» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 765019 были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Вместе с тем, Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2023 по делу №СИП-669/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2022 по тому же делу было отменено, данное дело было направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2023 по делу №СИП-669/2022 требования общества с ограниченной ответственностью «Нева-Дельта СПБ» оставлены без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2023 по делу №СИП-669/2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2023 по делу № СИП-669/2022 оставлено без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Нева-Дельта СПБ» – без удовлетворения.

В соответствии с указанным, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №765019 в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №765019.