

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.03.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ СОВЕТСКИЙ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ HOTEL SOVETSKAYA» по свидетельству №297501, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2003719308/50 с приоритетом от 30.09.2003 зарегистрирован 01.11.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №297501 на имя Открытого акционерного общества «Гостиница «Советская», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 18.05.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ HOTEL SOVETSKAYA» по свидетельству № 297501 предоставлена в нарушение требований пунктов 3, 4 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак содержит указание на вид оказываемых услуг – «Гостиница-Hotel» и в отношении зарегистрированных услуг «маникюр, массаж, парикмахерские, помощь зубоврачебная, помощь медицинская, салоны красоты, услуги оптиков» будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя услуг;

- в отношении услуг 43 класса МКТУ (бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного проживания; гостиницы) введение в заблуждение потребителей обусловлено выдачей результатов поисковых систем Интернета, согласно которым на запрос «ОТЕЛЬ СОВЕТСКИЙ» выдаются сведения на «ГОСТИНИЦУ СОВЕТСКАЯ», что полностью совпадает с наименованием лица, подавшего возражение;

- оспариваемая регистрация также является актом недобросовестной конкуренции, фирме-правообладателю и практически всем потребителям было известно, что исторически «ОТЕЛЬ СОВЕТСКИЙ» начиная с 1952 года именовался как «ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ», и соответственно, известен потребителям с 1952 именно так;

- анализ, проведенный лицом, подавшим возражение, показал возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих гостиниц одному лицу;

- сведения об «ОТЕЛЕ СОВЕТСКИЙ» были известны из источников информации за 9 лет до даты приоритета оспариваемого знака, среди источников Телефонный справочник МОСКВА 1994 год, справочник «Российские гостиницы» 1997, адресно-телефонная книга «АДРЕС МОСКВА» 1997-98, статья в журнале «ОТЕЛЬ» 2003 год, остановка наземного транспорта на Ленинградском проспекте носит название «ОТЕЛЬ Советский»;

- регистрация товарного знака, содержащего элемент «СОВЕТСКАЯ SOVETSKAYA», противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку по ранее поданной заявке лица, подавшего возражение, а именно №2008736908 было вынесено решение об отказе по мотивам противоречия обозначения общественным интересам, так как «СОВЕТСКИЙ» - относящийся к государственной власти Советов, свойственный и принадлежащий СССР;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован неправомерно, поскольку «ОТЕЛЬ «СОВЕТСКИЙ» является историческим наследием государства, что подтверждается ответом Главного управления охраны памятников г. Москвы Правительства Москвы МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ, где «Гостиница «Советская» находится в списках вновь выявленных объектов охраны, представляющих историко-культурную ценность;

- оспариваемый товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с частью фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью ОТЕЛЬ «СОВЕТСКИЙ», ранее «Гостиница «Советская», что дополнительно является введением потребителя в заблуждение, поскольку факт подачи заявки является актом недобросовестной конкуренции;

- как следует с сайта правообладателя, он избрал своей деятельностью ту же деятельность, которой занималось лицо, подавшее возражение, под своим товарным знаком с 1996 года, что привело к смешению предприятий и их услуг.

К возражению приложены:

1. распечатки из сети Интернет;
2. распечатки справочников, копия журнальной статьи;
3. копия заявки №2008736908/50;
4. историческая справка, постановление Совета Министров СССР от 17.06.1997, от 08.02.1952, приложение к договору аренды от 05.12.1989, от 04.04.1990, договор о создании совместного предприятия «ОТЕЛЬ – «СОВЕТСКИЙ», договор аренды от 01.06.1990, дополнение к нему, договор на аренду от 04.10.2001, свидетельство о регистрации АОЗТ от 31.12.1992, устав от 31.12.1992, свидетельство о регистрации ООО «Отель «Советский» от 05.10.1998, устав, письмо Главного управления охраны памятников г. Москвы Правительства Москвы МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ;
5. распечатка с сайта www.hotelsovetskaya.ru;
6. выписка из ЕГРЮЛ.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №297501 недействительной полностью.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.07.2011, правообладатель представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

- многие новейшие гостиницы являются развитыми общественными комплексами. Гостиницы, как правило, имеют бассейны, бизнес-центры, конференц-залы, прачечные, тренажерные залы. В рамках гостиничного комплекса правообладателя содержатся также: бизнес-центр, Интернет-клуб, сервис-бюро, салон красоты, оздоровительный комплекс, ночной клуб, справочная служба, такси, центр рекламных технологий, банкетное и ресторанное обслуживание, медицинский центр и т.п., следовательно, регистрация товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ не вводит потребителя в заблуждение;

- довод о том, что регистрация товарного знака является актом недобросовестной конкуренции не основан на Законе, поскольку установление данного факта относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы;

- правообладателю принадлежит на праве собственности здание гостиницы «СОВЕТСКАЯ», а также земельный участок;

- гостиница «Советская» была построена в 1967 году, в 60-е годы была единственным высотным зданием Ленинграда, самой современной и модной гостиницей. На сегодняшний день гостиница входит в число крупнейших отелей Санкт-Петербурга, номерной фонд составляет 897 номеров. Из вышеизложенного следует, что гостиница «Советская» известна под этим названием на протяжении не одного десятилетия;

- в отношении доводов отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке лица, подавшего возражение, правообладатель отмечает, что делопроизводство осуществляется отдельно и индивидуально, существует более 40 товарных знаков, включающих словесный элемент «Советские» и его вариации;

- в отношении доводов возражения о неправомерности регистрации по основаниям пункта 4 статьи 1483 Кодекса, правообладатель отмечает, что по содержанию указанной статьи речь идет об особо ценном объекте культурного

наследия, а здание «Отель «Советский» таковым не является и не признано таковым в предусмотренном Законом порядке. Кроме этого, в отзыве отмечается, что лицо, подавшее возражение, не является собственником здания, а лишь арендует его на основании договора аренды, что свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом и не уполномочено собственником на совершение соответствующих действий;

- на основании пункта 3 статьи 7 Закона для признания предоставления правовой охраны недействительным необходимо тождество оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, однако в данной ситуации тождества между наименованием «Отель «Советский» и «ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ HOTEL SOVETSKAYA» не имеется;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ» совпадает с фирменным наименованием правообладателя. Правообладатель, ОАО «Гостиница «Советская» является правопреемником Арендного предприятия «Гостиница «Советская», образованного в 1990 году.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит оказать в удовлетворении возражения.

Лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, а именно Заключение по памятнику истории зданию гостиницы «Советская» и письмо Департамента имущества города Москвы, которые не могут быть учтены в рамках данного возражения и не подлежат анализу, за исключением материалов, относящихся к категории словарно-справочных, на основании требований пункта 2.5 Правил ППС.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.09.2003) заявки №2003719308/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря

2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. На основании пункта 2.5.1 Правил 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;

- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. На основании пункта 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, охраняемому в

Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №297501, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение



. Правовая охрана товарному знаку предоставлена с приоритетом от 30.09.2003 в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесные элементы Гостиница, hotel, изобразительные элементы в виде *** указаны в качестве неохраняемых элементов.

Анализ доводов возражения показал следующее.

Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ: маникюр; массаж; парикмахерские; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; салоны красоты; услуги оптиков.

Довод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ, так как в товарном знаке присутствуют элементы «Гостиница» и «Hotel», которые указывают на конкретный вид услуг, является неубедительным ввиду того, что оказание подобных услуг в рамках гостиничного комплекса является, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, повсеместным и широко распространенным явлением. Современные гостиничные комплексы оказывают множество услуг, не связанных напрямую с временным проживанием постояльцев, но обеспечивающие уровень комфорта. Примерами сочетания услуг гостиниц с подобными сопутствующими услугами могут служить, например, Гостиница «Космос» <http://www.hotelcosmos.ru/>, Президент-отель <http://www.president-hotel.ru/otherServices>, Отель "Бородино" <http://www.borodinohotel.com/> и т.п.

Согласно исторической справки, здание по адресу Москва, Ленинградский проспект д.32/2 носило наименование «Гостиница «Советская» с 1947 года по

1988 год, далее на базе гостиницы был создан гостиничный комплекс «Советский». В 1989 году было создано Совместное Советско-Французское предприятие «Отель - «Советский».

Довод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, также является неубедительным и не подтвержден документально. Лицо, подавшее возражение, основывает свой довод на поисковой выдаче систем сети Интернет, согласно которой при запросе «ОТЕЛЬ СОВЕТСКИЙ» выдаются сведения о «Гостинице Советской», однако, подобные результаты основаны на различных факторах, включая рекламное продвижение результатов и географическое местоположение компьютера, с которого сделан запрос, и не могут свидетельствовать о неправомерности регистрации товарного знака.

Довод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и возникновения впечатления о принадлежности Гостиницы «Советская» и «Отель «Советский» одному лицу, также не находит своего подтверждения, поскольку в материалах возражения не содержится подтверждений однозначного восприятия Гостиницы «Советская», Санкт-Петербург как предприятия, принадлежащего лицу, подавшему возражения. Учитывая длительность существования Гостиницы «Советская», Санкт-Петербург и «Отель «Советский», Москва, составляющий более 50 лет, их географическую удаленность, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о недоказанности возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, является несоответствующим действительности, поскольку в материалах возражения отсутствует постановление уполномоченного органа о признании этих действий актом недобросовестной конкуренции, а установление подобного факта не относится к компетенции Палаты по патентным спорам и не может быть рассмотрено в рамках данного возражения.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что включение элемента «СОВЕТСКАЯ» в состав товарного знака противоречит общественным интересам, так как «СОВЕТСКИЙ» - относящийся к государственной власти Советов, свойственный и принадлежащий СССР. Данный довод также не находит своего подтверждения ввиду того, что согласно представленным материалам, гостиница «Советская» была построена в 1967 году, в 60-е годы была единственным высотным зданием Ленинграда, самой современной и модной гостиницей. Правообладателю, ОАО «Гостиница «Советская», принадлежит здание и участок земли, относящийся к гостинице, с 1990 года, поскольку он является правопреемником Арендного предприятия «Гостиница «Советская», образованного в 1990 году. Таким образом, данная гостиница была построена и названа наименованием «Советская» в период существования СССР, в полной мере отвечает словарному определению, приведенному выше, а товарный знак «ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ HOTEL SOVETSKAYA» не противоречит общественным интересам. Товарный знак исторически мотивирован, что исключает возможность противоречия общественным интересам.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы о внесении здания «Гостиницы Советская (бывший ресторан «ЯР»), г. Москва, в список вновь выявленных объектов охраны, представляющих историко-культурную ценность, а в соответствии с письмом Департамента имущества г. Москвы от 02.11.2010, оно относится к объектам культурного наследия.

При этом необходимо отметить следующее.

Законодательством установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Из представленных материалов не следует, что здание «Гостиницы Советская (бывший ресторан «ЯР»), г. Москва, является и было признано особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации либо объектом всемирного культурного или природного наследия.

Необходимо отметить, что из представленных в возражении материалов следует, что лицо, подавшее возражение, является арендатором здания «Гостиницы Советская (бывший ресторан «ЯР»), г. Москва, и не является собственником указанного здания.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на нарушение пункта 3 статьи 7 Закона, так как оспариваемый товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с частью фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью ОТЕЛЬ «СОВЕТСКИЙ» ранее «Гостиница «Советская».

Коллегия Палаты по патентным спорам не находит нарушения указанной статьи Закона, поскольку действовавшим на дату приоритета оспариваемого товарного знака Законом установлен запрет на регистрацию товарных знаков, тождественных охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Очевидным образом следует, что фирменное наименование лица, подавшего возражение – Общество с ограниченной ответственность «Отель «СОВЕТСКИЙ», не является тождественным оспариваемому товарному знаку, включающему в себя словесные элементы «ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ HOTEL SOVETSKAYA». Также не является тождественным и фирменное наименование на английском языке «Hotel «SOVETSKY».

Помимо того, право на фирменное наименование «Гостиница «Советская» возникло у правообладателя ранее даты регистрации лица, подавшего возражение, а именно 06.05.1993, в то время как юридическое лицо ООО «Отель «СОВЕТСКИЙ» было зарегистрировано 05.10.1998. Представленные в

возражении уставы не подтверждают, что ООО «Отель «Советский» является правопреемником ЗАО «Отель «Советский», АОЗТ с участием иностранного капитала «ОТЕЛЬ «СОВЕТСКИЙ», Совместного предприятия «Отель «Советский», бывших арендаторами здания с 1988 года.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака «ГОСТИНИЦА СОВЕТСКАЯ HOTEL SOVETSKAYA» по свидетельству №297501 требованиям пункта 3, 4 статьи 6, пункта 3 статьи 7 Закона, являются неубедительными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №297501.