

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.07.2023 возражение, поданное ООО «АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ», Люксембург (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229566, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **ФОНТАНКА** с приоритетом от 30.03.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.11.2002 за №229566 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя ООО «Стээр», 195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 58, литер А, пом. 2Н.

Решением Роспатента от 25.11.2019 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена. Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2022 года по делу № СИП-301/2020 признано недействительным решение Роспатента от 25 ноября 2019 года о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 229566.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг от 26.01.2023 его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", 450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, 3/2 (далее – правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №229566 представлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ является крупнейшим гостиничным оператором РФ по количеству номеров и географическому охвату. Сеть отелей под названием «АЗИМУТ»/«A21MiT» представлена в 34 городах в России и за рубежом уже более десяти лет и за это время приобрела широкую известность. Сеть отелей представлена в Москве (пять отелей), Санкт-Петербурге (два отеля), Сочи (шесть отелей), Владивостоке, Воронеже (два отеля), а также в Астрахани, Мурманске, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Костроме, Кемерово, Кызыле и Якутске (по одному отелю); кроме того за рубежом: в Вене (Австрия), Берлине, Нюрнберге, Кельне, Дрездене, Мюнхене, Эрдинге (Германия) и Израиле. Номерной фонд AZIMUT преодолел отметку в 11 тысяч номеров;

- в соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

- в соответствии с положениями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- оспариваемый товарный знак представляет собой простое словесное обозначение «ФОНТАНКА». Фонтанка - это водоток в Санкт-Петербурге, протока дельты реки Невы, пересекающая центральную часть города (приложение 1). Набережная реки Фонтанки - это также адрес в Центральном районе Санкт-Петербурга (приложение 2). По этому адресу зарегистрировано 203 дома (приложение 3). На набережной реки Фонтанки располагаются наиболее известные памятники архитектуры, музеи, парки Санкт-Петербурга, в том числе, Летний сад, Михайловский замок, Доходный дом графа М. П. Толстого («толстовский дом»), Министерство внутренних дел, Лениздат, Главное казначейство, Санкт-Петербургский государственный молодёжный театр на Фонтанке, Юсуповский дворец, Дом-утюг и многие другие;

- в силу того, что набережная реки Фонтанки - это одна из ключевых улиц Санкт-Петербурга, на дату приоритета оспариваемого товарного знака и сейчас на набережной реки Фонтанки располагается большое количество коммерческих и некоммерческих предприятий. Все заведения не могут не указывать свой адрес, который очевидно будет включать слово «Фонтанка». Адрес указывается на вывесках, на сайте, в рекламе, на товарах и сопроводительной документации. Поскольку товарный знак зарегистрирован, в том числе, для услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, то следует признать незаконной монополию на обозначение, которое является популярным и известным среди коммерческих предприятий адресом.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229566 в отношении всех услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно 35 - агентства по импорту-экспорту; аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; демонстрация

товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; реклама; сбыт товара через посредников. 39 - доставка товаров; перевозки; упаковка товаров; хранение товаров. 42 - реализация алкогольных, безалкогольных напитков, пива; снабжение алкогольными, безалкогольными напитками, пивом; создание новых видов товаров.

Приложения к возражению:

1. Распечатка из Википедии о Фонтанке (на 2 листах).
2. Распечатка из Википедии о домах на Фонтанке (на 7 листах).
3. Распечатка о номерах домов на Фонтанке (на 2 листах).
4. Копия выписки на компанию ООО "АЗИМУТ ИНТЕРНЭШНЛ" с апостилем и переводом на русский язык (на 8 листах).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель не представил отзыва и не участвовал в рассмотрении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.03.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично

или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п. (см. пункт 2.3 (2.2) Правил).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №229566 представляет собой словесный товарный знак **«ФОНТАНКА»**, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному испрашивается согласно возражению в отношении всех услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Обозначение «Фонтанка» представляет собой название реки или водотока в Санкт-Петербурге, самый крупный рукав Невы, который протекает через весь центр города. Вытекает река из Невы близ Летнего сада и впадает в широкую и полноводную Большую Неву чуть севернее портового и промышленного Гутуевского острова (см., например, <https://peterburg.guide/reki-i-kanaly/fontanka/>, а также приложение 1 возражения).

По мнению лица, подавшего возражение, слово «Фонтанка» характеризует услуги 35, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, что не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, следует отметить, что оспариваемое обозначение «Фонтанка» не является указанием на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность услуг, так как не является простым наименованием услуги, не обозначает категорию качества услуг, область деятельности, к которой относятся услуги, а также их цену, следовательно, оспариваемый товарный знак не относится к обозначениям, указанным в подпункте (1.5) пункта 2.3 Правил.

Что касается указания на место производства или сбыта товаров/услуг, то материалы возражения не содержат доказательств того, что на реке Фонтанка осуществляется деятельность по реализации каких-либо товаров и оказанию услуг, в том числе услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, в связи с чем оспариваемый товарный знак «Фонтанка» мог бы быть воспринят потребителем как указание на место нахождения лиц, оказывающих услуги.

В отношении довода возражения о том, что набережная реки Фонтанки это адрес в Центральном районе Санкт-Петербурга, по которому располагается большое количество предприятий, которым необходимо указывать свой адрес, включающий слово «Фонтанка», коллегия отмечает следующее.

Действительно, как указано в возражении, набережная реки Фонтанки это улица в Санкт-Петербурге, на которой расположено 203 дома и большое количество достопримечательностей. Однако, оспариваемый товарный знак не содержит названия «набережная реки Фонтанки», которое действительно является частью адреса и может восприниматься как указание на место нахождения изготовителя товаров/лиц, оказывающих услуги, что ущемило бы интересы неопределенного круга лиц, осуществляющих коммерческую деятельность по указанному адресу. В данном случае оспариваемый знак содержит одно слово «Фонтанка», которое никак не воспринимается в качестве какого-либо определенного места, имеющего конкретный адрес в Санкт-Петербурге.

Таким образом, не имеется оснований для признания товарного знака по свидетельству №229566 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Также в возражении указано на нарушение оспариваемой регистрацией нормы пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку обозначение «Фонтанка» является популярным и известным среди предприятий Санкт-Петербурга адресом, что противоречит общественным интересам.

Как было указано выше, обозначение «Фонтанка» не является каким-либо конкретным адресом в городе Санкт-Петербург. Кроме того, в возражении не приведено обоснования, каким образом популярность и известность обозначения «Фонтанка» и использование его в составе названия набережной может противоречить интересам всех слоев российского общества, вызывая у него негативную реакцию.

В связи с отсутствием в возражении доказательств того, что регистрация товарного знака по свидетельству №229566 нарушает публичный порядок, основы правопорядка и противоречит общественным интересам, оснований для признания товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона не имеется.

Также коллегия не усматривает заинтересованности в оспаривании товарного знака у лица, подавшего возражение, поскольку материалами возражения не обосновано, какие законные права и интересы могут быть ущемлены регистрацией товарного знака «Фонтанка», действующего в отношении услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, не связанных с деятельностью лица, подавшего возражение, по оказанию гостиничных услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №229566.