


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.12.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХОТ ТУР», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «ХОТ ТУР»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017713937 с приоритетом от 11.04.2017 зарегистрирован 07.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №659107 в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Томское туристическое агентство», 634045, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 7, кв. 68 (далее – правообладатель; ООО «Томское туристическое агентство»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №659107 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) обладает правом на фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 10.06.2005, осуществляет деятельность, соответствующую классам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №659107, в составе группы компаний (ТОО «НОТ TOUR», Казахстан) и ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1187746041999), владельцами которых является Фирсенко Д.В.), использует в своей деятельности доменные имена hottour.ru и hottour.com (домен существует с 1998 года);

- из поступившей в адрес группы компаний «ХОТ ТУР» / «НОТ TOUR» претензии от 27.11.2018 и иске от 07.12.2018 лицу, подавшему возражение, стало известно о существовании товарного знака по свидетельству №659107, принадлежащего ООО «Томское туристическое агентство»;

- в упомянутых претензии и иске указывается на сходство до степени смешения товарного знака по свидетельству №659107 с обозначениями «ХОТ ТУР» / «НОТ TOUR», используемыми организацией лица, подавшего возражение, в доменном имени и фирменном наименовании для работы в сфере туризма;

- вместе с тем, ООО «ХОТ ТУР» получило право на фирменное наименование, ранее, чем у правообладателя возникло право на товарный знак по свидетельству №659107, при этом все доводы претензии и иска ООО «Томское туристическое агентство» о сходстве этих средств индивидуализации распространяются и на существование настоящего спора;

- регистрация оспариваемого товарного знака, произошедшая после 11-ти лет существования ООО «ХОТ ТУР» и после 20-ти лет существования домена hottour.com, который используется ООО «ХОТ ТУР», ООО «ХОТ ТУР», ТОО «НОТ TOUR», представляет собой акт недобросовестной конкуренции;

- с учетом доводов упомянутых претензии и иска препятствием для использования лицом, подавшим возражение, обозначения «ХОТ ТУР» как средства индивидуализации является регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 в отношении товаров и услуг, связанных с туризмом: 16 класса МКТУ, в рамках которого изготавливаются ручки и буклеты, печатная продукция,

услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой в области туризма, услуг 39 и 43 классов МКТУ, непосредственно относящихся к туризму.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107 недействительным в отношении всех товаров и услуг, указанных в 16, 35, 39, 43 классах МКТУ оспариваемой регистрации.

В качестве иллюстрирующих материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- Претензия ООО «Томское туристическое агентство» от 31.10.2018 и ответ на нее [1];

- Исковое заявление ООО «Томское туристическое агентство» от 07.12.2018 и доверенность адвоката ООО «Томское туристическое агентство» [2];

- Свидетельство на товарный знак №659107 [3];

- Приказ о назначении Генерального директора свидетельство ООО «ХОТ ТУР» от 05.12.2018 [4];

- Свидетельство о постановке ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) на учет в налоговом органе [5];

- Устав ООО «ХОТ ТУР» [6];

- Свидетельство о постановке ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1187746041999) на учет в налоговом органе [7];

- Устав ТОО «НОТ TOUR», Казахстан [8];

- Свидетельство о государственной регистрации ТОО «НОТ TOUR» в Казахстане [9];

- Государственная лицензия Казахстана на проведение туристической деятельности ТОО «НОТ TOUR» [10];

- Распечатки с сайта <https://hottour.com>, <https://hottour.ru> [11];

- Распечатка с сайта <https://go.myfreshcloud.ru> [12];

- Распечатки с сайта <https://metrika.yandex.kz> [13];

- Сведения о доменах hottour.com и hottour.ru [14];

- Дизайн-макет ручек [15];

- Рекламные распечатки [16];
- Субагентский договор №12/007 от 06.12.2007, заключенный между ТОО «HOT TOUR» и ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) [17];
- Договор аренды помещения от 14.04.2016, заключенный между Фирсенко В.И. и ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) [18];
- Корпоративная политика группы компаний «HOT TOUR» / «ХОТ ТУР» от 12.12.2007 [19];
- Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) [20];
- Претензия ООО «Томское туристическое агентство» от 14.01.2019 [21];
- Счета на оплату №355615 от 19.01.2015, №1296в16 от 01.02.2016; акт №374 от 06.03.2017, №703 от 19.05.2017, №239 от 05.02.2016, №357 от 16.03.2016 [22];
- Свидетельство о государственной регистрации права Фирсенко В.И. на объект недвижимости [23];
- Сведения о делопроизводстве по заявке №2017713937 [24].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2019, были представлены образец договора на оказание услуг №05/0818 с ООО «ХОТ ТУР» [25], распечатки с сайта <https://mail.yandex.kz> [26].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №659107, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения и дополнения к нему со следующими аргументами в защиту товарного знака:

- представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные документы не могут учитываться в рамках настоящего дела, поскольку нарушают пункт 2.5 Правил ППС, поскольку в них приведены отсутствующие в возражении источники информации;
- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность при его подаче, поскольку в возражении не приведено сведений об использовании ООО «ХОТ ТУР» своего фирменного наименования, а претензии и исковое заявление, на

которые ссылается ООО «ХОТ ТУР» при подаче возражения, касались пресечения деятельности иного лица;

- лицо, подавшее возражение, согласно сведениям МОСГОРСТАТА в период с 2012 по 2017 годовую бухгалтерскую отчетность не представляло, не фигурировало это лицо также и в архивных сведениях с сайта <https://hottour.ru>, что свидетельствует об отсутствии осуществления им коммерческой деятельности.

С учетом приведенных доводов в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659107.

В качестве документов, подтверждающих приведенные в отзыве аргументы, правообладатель представил следующие материалы (копия):

- Нотариальный протокол осмотра сайта <https://hottour.ru> от 22.10.2018 [27];
- Скриншоты веб-архива о сайте <https://hottour.ru> [28];
- Письмо от МОСГОРСТАТА от 17.02.2018 [29];
- Сведения об использовании товарного знака «ХОТТУР» правообладателем [30];
- Сведения о принадлежности домена hottour.ru [31].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.04.2017) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из положений пункта 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 (отдельными элементами такого наименования), права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №659107 с приоритетом от 11.04.2017 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде солнца и пальм на фоне прямоугольника желто-оранжевого цвета, а также словесный элемент «ХОТТУР»,

выполненный в оригинальной графической манере. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В этой связи следует указать, что наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на фирменное наименование, которое, по его мнению, сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №659107, обуславливает вывод о заинтересованности ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) в подаче настоящего возражения. Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что спор о праве на обозначение «ХОТ ТУР» в соответствии с упомянутыми в возражении претензионными письмами был инициирован ООО «Томское туристическое агентство» к ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1187746041999), а не к ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604). Однако формальное отсутствие претензии к ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) со стороны правообладателя не исключает возможность защиты исключительного права этого лица на свое фирменное наименование в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

В части существа спора необходимо отметить, что несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак



«Хоттур» содержит в своем составе индивидуализирующий словесный элемент «ХОТТУР», который сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ХОТ ТУР» за счет фонетического тождества сравниваемых средств индивидуализации «ХОТТУР» / «ХОТ ТУР», что правообладателем не оспаривается.

При этом согласно сведениям из ЕГРЮЛ [20] и свидетельству [5], ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) получило право на принадлежащее ему фирменное наименование ранее даты приоритета (11.04.2017) оспариваемого товарного знака, а именно 10.06.2005. Основным видом деятельности ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) согласно Уставу [6] и выписке из ЕГРЮЛ [20] является деятельность туристических агентств. Указанный вид деятельности соотносится как однородные с такими указанными в перечне 39 класса МКТУ услугами как «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги транспортные для туристических поездок».

Вместе с тем в материалах возражения отсутствуют документы, которые свидетельствуют об осуществлении ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) фактической туристической деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, сведения [7] - [10] о наличии у него аффилированных компаний – ТОО «НОТ TOUR», Казахстан и ООО «ХОТ TOUR» (ОГРН 1187746041999), сами по себе не свидетельствуют о том, что ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) оказывало какие-либо услуги в области туризма до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Обращение к материалам сайтов <https://hottour.com>, <https://hottour.ru> [11] показало, что размещенная там информация связана с туризмом, на этих сайтах содержатся реквизиты как ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604), так и ТОО «НОТ TOUR», Казахстан и ООО «ХОТ TOUR» (ОГРН 1187746041999). Однако, из упомянутых материалов [11] не усматривается, на какую дату были размещены те

или иные сведения, следовательно, эти документы не представляется возможным соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака. Следует также отметить, что сведения о доменах hottour.com, hottour.ru [14] не содержат информации об их принадлежности ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604), поскольку администратором домена hottour.com является ТОО «НОТ TOUR», а hottour.ru – частное лицо. Более того, коллегия исследовала представленный правообладателем нотариальный протокол осмотра сайта <https://hottour.ru> от 22.10.2018 [27], согласно которому на дату осмотра на сайте размещались реквизиты только ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1187746041999), т.е. не лица, подавшего возражение. Скриншоты веб-архива о сайте <https://hottour.ru> [28] позволяют сделать вывод, что первое размещение информации на сайте в 2017 году было осуществлено только 19.05.2017, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом сайт находился в стадии продажи, реквизитов лица, подавшего возражение (как и аффилированных ему лиц), не содержал. Также отсутствует информация о лице, подавшем возражение, в архивных источниках по сайту <https://hottour.ru> [28] за 03.10.2016, 13.02.2004, 07.02.2003.

Также отсутствуют какие-либо сведения о лице, подавшем возражение, в информации, размещенной на сайтах <https://go.myfreshcloud.ru> [12], <https://metrika.yandex.kz> [13], в рекламных материалах [15], [16].

Не могут являться подтверждением оказания услуг в области туризма со стороны ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) такие представленные документы как сведения об аренде помещения [18], [23], счета и акты [22], субагентский договор [17], корпоративная политика группы компаний «НОТ TOUR» / «ХОТ ТУР» [19].

Так, упомянутые счета и акты [22] касаются модуля поиска мобильного сайта в аренду. Услуги по данным счетам были предоставлены для ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) компанией ООО «МСУ ТЕХ» в 2015 и 2016 году. Поскольку сами договоры на оказание этих услуг лицом, подавшим возражение, не представлены, можно лишь предположить, что по заказу ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) были выполнены некие работы, связанные с формированием поиска в сети Интернет.

Однако это не свидетельствует о том, что ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) оказывало потребителю услуги, связанные с туризмом. Аналогичный вывод о том, что какие-либо услуги были оказаны потребителю, не свидетельствуют и документы [17], [19]. Более того, представленный документ [19] о корпоративной политике группы компаний «НОТ TOUR» / «ХОТ ТУР» - ТОО «ЦЕНТР ТУРИЗМА ХОТ ТУР», ООО «ХОТ TOUR» (ОГРН 1187746041999), ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604), вызывает обоснованное сомнение в его достоверности, поскольку на дату его составления - 12.12.2007, ООО «ХОТ TOUR» (ОГРН 1187746041999) не существовало. Это юридическое лицо было создано согласно свидетельству [7] только 19.01.2018.

Исследуя вопрос о фактической деятельности лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака коллегия приняла к сведению доводы правообладателя о том, что с 2012 по 2017 года ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) бухгалтерскую отчетность в МОСГОРСТАТ не предоставляло, что подтверждается соответствующей справкой от 17.02.2018 [29]. Также принята к сведению информация о том, что ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) до даты приоритета оспариваемого товарного знака не являлось аффилированным лицом с ТОО «НОТ TOUR», Казахстан. Согласно выписке из ЕГРЮЛ [20], сведения о Фирсенко Д.В. (учредитель ООО «ХОТ TOUR» (ОГРН 1187746041999) и участник ТОО «НОТ TOUR», Казахстан)) как о собственнике ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) датированы только декабрем 2018 года, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанные выше обстоятельства ставят под сомнение довод лица, подавшего возражение, о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) осуществляло какую-либо коммерческую деятельность в области туризма как самостоятельно, так и совместно с ООО «ХОТ TOUR» (ОГРН 1187746041999) и ТОО «НОТ TOUR», Казахстан.

Что касается дополнительных материалов [25], [26], представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2019, то они, как

справедливо было указано правообладателем, не соответствуют пункту 2.5 Правил ППС.

Так, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Поступившие материалы [25], [26] являются новыми источниками информации, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения, что лицу, подавшему возражение, было разъяснено в ходе проведения коллегии. Указанные документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу №СИП-120/2016.

Таким образом, анализ материалов возражения не позволяет сделать вывод о том, что лицо, его подавшее до даты приоритета оказывало услуги в области туризма, а, следовательно, использовало свое фирменное наименование.

Что касается иных товаров и услуг 16, 35, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107, то каких-либо сведений о деятельности ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) по их производству (или оказанию) материалы возражения не содержат.

Следует отметить, что положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, положенные в основу настоящего возражения, нацелены на регулирование столкновения

исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование в целях исключения смешения обладателей этих прав на одном рынке. Поскольку лицом, подавшим возражение, не доказано фактическое осуществление им хозяйственной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, у коллегии нет оснований для вывода о нарушении прав ООО «ХОТ ТУР» (ОГРН 1057747217604) на фирменное наименование, выразившееся в регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака положениям антимонопольного законодательства, то необходимо отметить, что установление факта недобросовестной конкуренции, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В силу чего поступившее возражение по этим основаниям коллегией не рассматривается.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, нет оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 была произведена с нарушением действовавшего на дату его приоритета законодательства, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659107.