

**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 05.10.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хот Туур», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Хот Туур»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «**Хот Туур**» 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 представлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеется спор относительно использования при осуществлении предпринимательской деятельности обозначения «Хоттур», выразивший в соответствующих претензиях к лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на товарный знак и доменное имя;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Хоттур» состоит из двух слов, значение которых хорошо известно российскому потребителю: «хот» (транслитерация английского слова «hot» - горячий, горящий, при этом слово «горячий» в русском языке соответствует синониму «актуальный»), «тур» (заимствованное слово в русском языке, ассоциируется с туристической деятельностью);

- словосочетание английских слов «хот тур» означает «горячий/горящий тур» является идиомой, распространенным и общеупотребимым в сфере оказания туристических услуг выражением, которое имеет значение «тур (путевка) актуальный к реализации прямо сейчас, использование которого не требует отлагательства», при этом изобразительная часть товарного знака подчеркивает семантику словесного элемента;

- используемое в спорном товарном знаке слово (фактически – словосочетание) указывает на вид и свойство услуги в сфере туристической деятельности, устойчиво употребляется в данной сфере как на английском языке (латинскими буквами или в транслитерации буквами русского алфавита), так и в переводе на русский язык в аналогичном значении;

- довод возражения о том, что обозначение «Хоттур» образовано от английского словосочетания «hot tour» и означает в переводе «горячий тур» и его аналог «горячий тур» в значении «тур с близкой датой вылета, имеющий мало шансов быть проданным по ранее объявленной стоимости» подтверждается соответствующим Заключением специалиста;

- приведенное смысловое значение указанного словосочетания усматривается из решения Роспатента по заявке №2018717119, подготовленного по результатам

экспертизы обозначения «НОТ TOUR», поданного на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Хот Тоур»;

- при экспертизе оспариваемого товарного знака экспертизой указывалось, что словесный элемент «Хоттур» воспринимается в значении «туры горящих путевок», поэтому для товаров и услуг, имеющих отношение к туристической деятельности, является неохраняемым, а для иных товаров и услуг способен ввести потребителя в заблуждение, однако, впоследствии этот довод был снят;

- кроме того, решениями Роспатента по заявкам №2018717119 (касается обозначения «НОТ TOUR») и №2018717122 (касается обозначения «ХОТ ТУР») указанные словесные обозначения были признаны сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «Хоттур», а, значит, эти слова являются эквивалентами друг друга и характеризуют услугу в области туристической деятельности;

- сам правообладатель при продвижении оказываемых услуг позиционирует себя как «Агентство горящих туров», чем также подтверждается определенная семантика слова «Хоттур»;

- словосочетание «Хоттур» не обладает различительной способностью в результате его широкого и длительного использования разными участниками рынка туристических услуг, состоит только из элементов, характеризующих услуги определенного вида и их свойства, занимает доминирующее положение, поэтому предоставление правовой охраны данному обозначению в составе товарного знака в отношении части услуг по 35, 39 и 43 классам МКТУ (относящимся к туристической деятельности) недопустимо и ущемляет права других лиц, в частности, лица, подавшего возражение, и аффилированных с ним компаний – ООО «ХОТ ТУР», Москва и ТОО «НОТ TOUR», Казахстан;

- поскольку словосочетание «Хоттур» является устойчивым, характеризует вид и свойство услуг в сфере туристической деятельности, его использование в отношении товаров и услуг, не относящихся к указанной деятельности, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или услуги;

- в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака по регистрации неохраноспособного обозначения «Хоттур» усматриваются признаки недобросовестности и злоупотребления правом.

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

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

- Выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «Хот Турс» (распечатка с сайта ФНС России) [1];

- Выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «Томское туристическое агентство» (распечатка с сайта ФНС России) [2];

- Выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «ХОТ ТУР» (распечатка с сайта ФНС России) [3];

- Справка о государственной регистрации юридического лица от 11.09.2019[4];

- Распечатка страницы сайта Комитета по статистике Республики Казахстан [5];

- Заявка на государственную регистрацию от 11.04.2017 [6];

- Сведения о товарном знаке №659107 (распечатка с сайта ФГБУ ФИПС) [7];

- Сведения по заявке №2017713937 с приоритетом от 11.04.2017 на



регистрацию товарного знака «Хоттур» (распечатка с сайта ФГБУ ФИПС) [8];

- Претензия от 31.10.2018 [9];

- Исковое заявление от 07.12.2018 [10];

- Уведомление от 07.02.2018 [11];

- Письмо патентного поверенного Шиловой М.А. от 19.03.2018 [12];

- Сведения о заявке №2018717119 на регистрацию товарного знака «ХОТ ТУР» с приоритетом от 25.04.2018 (распечатка с сайта ФГБУ ФИПС)[13];

- Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2018717119 требования законодательства от 20.12.2018 [14];

- Решение об отказе от 26.08.2019 по заявке №2018717119 [15];

- Сведения по заявке №2018717122 на регистрацию товарного знака «ХОТ ТУР» с приоритетом от 25.04.2018 (распечатка с сайта ФГБУ ФИПС)[16];
- Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2018717122 требованиям законодательства от 07.12.2018[17];
- Протокол осмотра доказательств от 12.09.2019 информационного ресурса сайта <https://hottur.ru> [18];
- Протокол осмотра доказательств от 12.09.2019 информационного ресурса <https://nic.ru> со ссылкой на <https://hottur.ru> [19];
- Заключение специалиста №278-Э/2019 от 16.09.2019 [20];
- Распечатка страницы сайта [translate.academic.ru/hot/en/ru/](http://translate.academic.ru/hot/en/ru/), перевод слова «hot» [21];
- Распечатка страницы сайта [syn\\_ru.academic.ru/530](http://syn_ru.academic.ru/530), синонимы слова «горячий» [22];
- Распечатка страницы сайта [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/16546](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/16546), толкование слова «хот-дог» [23];
- Распечатка скриншота страницы сайта [travelbelka.ru](http://travelbelka.ru) [24];
- Распечатка скриншота страницы сайта [ru.pirates.travel](http://ru.pirates.travel) [25];
- Распечатка скриншота страницы сайта [tourforyou.ru](http://tourforyou.ru) [26];
- Распечатка скриншота страницы сайта [tripvariator.ru](http://tripvariator.ru) [27];
- Претензия от 14.01.2019 [28].

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

- следует критически отнестись к представленному лицом, подавшим возражение, Заключению специалиста, поскольку отсутствуют сведения о методике проведения исследования, вызывает сомнение квалификация специалиста в силу отсутствия каких-либо документов о наличии у него соответствующей квалификации для проведения исследований, приведенные в Заключении

специалиста выводы основаны на устаревших и неидентифицируемых источниках информации, содержат логические ошибки;

- лицом, подавшим возражение, не представлено словарно-справочных сведений о том, что обозначение «hot tour» относится к устойчивым словосочетаниям с определенным смысловым значением;

- при обращении к сети Интернет по запросу «Хоттур» в качестве результатов поиска были выявлены сведения о правообладателе оспариваемого товарного знака, который использует это обозначение не для указания вида деятельности, а как средство индивидуализации – фирменное наименование, при этом в поисковой системе отсутствует отождествление обозначения «хот тур» со словосочетаниями «горячие туры» или «горячие туры»;

- словесный элемент «Хоттур» является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к товарам и услугам, приведенным в оспариваемом товарном знаке.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659107.

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 27.01.2020 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659107.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.01.2020, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу №СИП-432/2020 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, решение Роспатента от 27.01.2020 было признано недействительным. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Хот Туур» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107. Постановлением президиума

Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 по делу №СИП-432/2020 было оставлено в силе.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 поступившее возражение было рассмотрено повторно.

При этом на дату повторного рассмотрения возражения лицо, его подавшее представило дополнения №1 и №2 к возражению, которые поступили 24.11.2020.

В дополнении №1 к возражению приводится следующая аргументация:

- описательный характер словесного элемента «Хоттур» подтверждено заключением специалиста №364-лэ/2020 от 19.05.2020, подготовленного экспертом Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт судебных экспертиз и криминастики»;

- словосочетания «горячий тур», «горячий тур», «hot tour», «хот тур» широко употреблялись участниками рынка туристической деятельности да даты приоритета спорного товарного знака, о чем свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ, в котором фигурируют сведения о туристических компаниях, в состав фирменных наименований которых входят эти обозначения, а также информация из сети Интернет с сайтов с одноименными доменами;

- поскольку значение словесных элементов «хот» и «тур» известно рядовому потребителю, он способен воспринимать словосочетание «Хоттур» как два самостоятельных слова и уяснить их семантику, при этом указанное слово воспринимается именно как «горячий тур» («hot tour»), не требует рассуждений и домысливания, иных переводов словосочетания «hot tour» не имеется;

- правообладатель оспариваемого товарного знака неоднократно признавал факт смыслового сходства обозначения «хоттур» с обозначением «hottour» при подаче претензии в адрес ООО «Хот Турс» и искового заявления.

В качестве иллюстрации вышеприведенных доводов в дополнении №1 к возражению фигурируют следующие документы (копии):

- Таблица «Фирменные наименования юридических лиц» [29];

- Таблица «Наименование доменов сайтов и адресов интернет-страниц» [30];

- Таблица «Сведения об Интернет-ресурсах и их содержании» [31];
- Копия заключения специалиста №364-лэ/2020 от 19.05.2020 [32];
- Снимок экрана при просмотре сайта [www.apeldim.ru](http://www.apeldim.ru) [33];
- Снимок экрана при просмотре сайта <https://moscow.flamp.ru/otdihlife> [34];
- Снимок экрана при просмотре сайта <https://www.instagram.com/anar.tour> [35];
- Снимок экрана при просмотре сайта <https://idealniekanikuly.ru> [36];

- Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства №2019724745 от 19.03.2020 [37];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хот-Тур-Уфа» (ОГРН 1150280041174) [38];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хот Тур» (ОГРН 1057747217604) [39];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хот-Тур Томск» (ОГРН 1107017009472) [40];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хот Тур» (ОГРН 1057747387818) [41];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Байкалхоттур» (ОГРН 1120327018624) [42];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Горячие туры» (ОГРН 5087746541450) [43];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры» (ОГРН 1073627002470) [44];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Туристическое агентство «Горячие туры» (ОГРН 1137746048880) [45];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры Северо-запад» (ОГРН 1117847009895) [46];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры» (ОГРН 1140280033915) [47];

- Выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры – Тюмень» (ОГРН 1117232055742) [48];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры «Волжская» (ОГРН 1097746150864) [49];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания Горячие туры» (ОГРН 1128619001224) [50];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО ТА «Горячие туры» (ОГРН 1137746048880) [51];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры ЮР» (ОГРН 1126165014315) [52];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры Барнаул» (ОГРН 1082221001060) [53];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры – Самара» (ОГРН 1086311002920) [54];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры» (ОГРН 1112723006439) [55];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры» (ОГРН 1087746135663) [56];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горящие туры» (ОГРН 1147746200788) [57];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горящие туры» (ОГРН 1125658006825) [58];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горящие туры Уфа» (ОГРН 1130280014501) [59];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горящие туры» (ОГРН 1053106501733) [60];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Самые горящие туры» (ОГРН 1152308004859) [61];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Архангельские горящие туры» (ОГРН 1152901006136) [62];
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Агентство «Горящие туры» (ОГРН 1135543009656) [63];

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТА «Горячие туры» (ОГРН 1138602006443) [64];
  - Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Горячие туры» (ОГРН 1084205020283) [65];
  - Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Мой горячий тур» (ОГРН 1165476176975) [66];
  - Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АА Бюро Мой горячий тур» (ОГРН 1077017025535) [67];
- 40) выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Быстрый горячий тур» ОГРН 1095404003144 [68];

- Скриншот интернет-страницы

<http://web.archive.org/web/20170908071722/http://www.hottoursfrommoscow.ru/> [69];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен hottoursfrommoscow.ru [70];

- Скриншот интернет-страницы

<https://web.archive.org/web/20070106184813/http://www.hottour.ru:80/> [71];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен hottour.ru [72];
- Скриншот интернет-страницы

<https://web.archive.org/web/20170118074739/http://www.hottour.com/> [73];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен hottour.com [74];
- Скриншот интернет-страницы

<https://web.archive.org/web/20100329074548/http://moihottur.ru/> [75];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен moihottur.ru [76];
- Скриншот интернет-страницы

<http://web.archive.org/web/20161004085234/http://hottour.net/> [77];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен hottour.net [78];
- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен хоттур.рф [79];
- Скриншот интернет-страницы

<http://web.archive.org/web/20130723044848/http://www.hottours.ru/> [80];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен hottours.ru [81];

- Скриншот интернет-страницы

<http://web.archive.org/web/20140710162036/http://www.tourforyou.ru/> [82];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен [tourforyou.ru](http://www.tourforyou.ru) [83];

- Скриншот интернет-страницы

<http://web.archive.org/web/20161001224450/http://hottours.in.ua/> [84];

- Скриншот страницы сайта [www.sunic.ua/page/whois-queue](http://www.sunic.ua/page/whois-queue) домен [hottours.in.ua](http://hottours.in.ua) [85];

- Скриншот интернет-страницы

<https://web.archive.org/web/20150308053557/https://sletat.ru/hot-tours/> [86];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен [sletat.ru](http://sletat.ru) [87];

- Скриншот интернет-страницы

<http://web.archive.org/web/20170222160215/http://www.tui.ru/AllHotTours/> [88];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен [tui.ru](http://tui.ru) [89];

- Скриншот интернет-страницы

[http://web.archive.org/web/20170108065907/https://tours.tutu.ru/hot\\_tours/](http://web.archive.org/web/20170108065907/https://tours.tutu.ru/hot_tours/) [90];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен [tutu.ru](http://tutu.ru) [91];

- Скриншот интернет-страницы

<http://web.archive.org/web/20170110202439/http://ruspo.ru:80/hottours/> [92];

- Скриншот страницы сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен [ruspo.ru](http://ruspo.ru) [93];

- Скриншот сайта [www.nic.ru/whois](http://www.nic.ru/whois) домен [hottur.ru](http://hottur.ru) [94];

- Скриншот сайта [google.com](http://google.com) поисковая выдача по запросу «хоттур» [95].

В дополнении №2 к возражению лице, его подавшее, представило свою позицию относительно решения Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2020 по делу №СИП-432/2020, которые, по его мнению, свидетельствуют о следующем:

- во-первых, Судом по интеллектуальным правам признан как описательный характер словесного элемента оспариваемого товарного знака, так и его способность ввести в заблуждение потребителей относительно оказываемых услуг;

- во-вторых, спорные элементы товарного знака необходимо анализировать с точки зрения современного российского потребителя (а не с точки зрения

профессионального участника рынка или иных субъектов, имеющих специальные знания, например, в области филологии);

- в-третьих, в ходе анализа смыслового значения спорного товарного знака допустимо учитывать имеющиеся и вероятные ассоциативные связи современного российского потребителя, а также значение обозначения, являющегося транслитерацией анализируемого словесного элемента;

- в-четвертых, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что словесный элемент «Хоттур» занимает в спорном товарном знаке доминирующее положение, что в соответствии с требованиями абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса влечет прекращение правовой охраны всего спорного комбинированного товарного знака;

- в-пятых, Суд по интеллектуальным правам указал, что оценка доказательств, представленных ООО «Хот Туур», должна опираться на объективные обстоятельства, связанные с конкретным содержанием оцениваемого доказательства или содержанием иных представленных доказательств, в частности, критическое отношение Роспатента к выводам заключения специалиста от 16.09.2019 должно быть основано на иных устоявшихся значениях словосочетания «hot tour», помимо отмеченных в заключении значений «горящая путевка», «горящий тур», «горячий тур»;

- в-шестых, Суд по интеллектуальным правам считает аналогичными правовые ситуации оценки словесного обозначения спорного товарного знака и словесных обозначений «ХОТ ТУР» и «НОТ TOUR» по заявкам на регистрацию товарных знаков №2018717119, №2018717122, №2019724745, а также отмечает, что вывод Роспатента об отсутствии семантического значения словесного элемента «хоттур» противоречит оценке сходных с ним обозначений, делает вывод о противоречивом поведении Роспатента и нарушении им принципа эстоппель.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака на дату повторного рассмотрения возражения также представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- довод возражения о том, что обозначение «Хоттур» однозначно представляет собой словосочетание «горячий тур» является необоснованным в связи с тем, что этот словесный элемент представляет собой единое фантазийное слово, в котором элементы части «хот» и «тур» никак не выделены;

- семантика данного словесного элемента рядовому потребителю без домысливания не понятна;

- необходимость использования спорного элемента «Хоттур» в гражданском обороте различными хозяйствующими субъектами в возражении не доказана;

- поскольку оспариваемый товарный знак является фантазийным, то он не может ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг;

- правообладатель критически относится предоставленному заключению специалиста №279Э/2019 от 16.05.2019, в связи с тем, что при проведении исследования специалистом допущены логические ошибки, связанные с некорректным применением логических приемов и операций, таких как отсутствие причинно-следственной связи между задачей и выводом, обоснование тезиса аргументами, из которых данный тезис логически не вытекает, недостаточна мотивировка финальных выводов, а, кроме того, данное заключение выражает субъективное мнение частного лица и не опровергает вышеизложенных выводов об охраноспособности спорного товарного знака;

- довод лица, подавшего возражение, относительно оценки экспертами Роспатента его заявок на регистрацию обозначений с обозначениями «ХОТ ТУР», «НОТ TOUR», не имеет отношения к настоящему спору, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно, что не свидетельствует о необоснованности выводов Роспатента, при этом при экспертизе оспариваемого товарного знака Роспатент принял во внимание фантазийный характер обозначения «Хоттур»;

- правообладатель в качестве средства индивидуализации использует коммерческое обозначение «Агентство горячих туров» совместно с оспариваемым товарным знаком, при этом не позиционирует свой товарный знак в качестве обозначения «горячих туров»;

- обозначение «Хоттур» используется правообладателем в своей деятельности с 2014 года, и за это время оно стало узнаваемым средством индивидуализации ООО «Томское туристическое агентство»;

- так, правообладателем в 2014 году зарегистрировано доменное имя hottur-online.ru., и с этого времени на сайте правообладателя стало использоваться обозначение, в последующем зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №659107;

- с 2014 года по настоящее время правообладатель вкладывает значительные финансовые средства в рекламу оспариваемого товарного знака в размере 2 533 700 рублей, при этом количество проданных туров составило 1939 путевок, а выручка 59.6 млн рублей;

- в данный момент правообладатель имеет два собственных представительства в таких городах как Томск и Новосибирск, а также представительства своих партнеров в нескольких городах России, использующих обозначение «ХОТТУР»: ООО «Баунти-Тур», г.Новосибирск; ООО «Дом у Моря», г.Новосибирск; ООО «Оазис Трэвел», г.Новосибирск; ООО «СибМаркетТорг», г.Новосибирск; ООО «Тимора», г.Новосибирск; ООО «ЭКОтрейд», г.Томск; ООО «ХОТТУР», г. Санкт-Петербург; ООО «Софитур», г. Кемерово; ООО «ПРОДЭКСПЕРТ», г. Советск; ИП Маслюкова А.В., г. Братск; ИП Соловьева М.А., г. Красноярск; ООО «ФениксТур», г. Уфа.

- таким образом, обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №659107, является фантастичным, узнаваемым на рынке туристических услуг как средство индивидуализации правообладателя и используется им на протяжении 6 лет.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- Словарные источники [96];
- Архивные копии сайта hottur-online.ru [97];
- Бухгалтерская справка, платежные поручения за размещение рекламных материалов за 2016 г. [98];

- Договоры о реализации туристических продуктов от 25.01.2017, 05.07.2016, 22.07.2016, 20.01.2016, 31.01.2016, 05.11.2015, 28.11.2015, 24.10.2015, 10.08.2015, заключенных правообладателем [99];

- Статистические данные посещаемости сайта hottur-online.ru [100]

- Скриншот сайта правообладателя hottur.ru [101].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, на заседании коллегии 15.04.2021 представило аргументы в защиту своей правовой позиции, которые сводятся к опровержению доводов правообладателя о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 как на дату его приоритета, так и с учетом его использования.

Необходимо указать, что в соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяется исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В этой связи следует констатировать, что вопреки доводам лица, подавшего возражение, порядок рассмотрения настоящего возражения осуществляется в соответствии с требованиями Правил ППС, действовавших на дату его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Поступившие материалы лица, подавшего возражение, [29] - [95] были признаны не соответствующими требованиям пункта 2.5 Правил ППС, в связи с чем правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения им не была дана. Вместе с тем изучив материалы дела с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам, приведенных в решении от 01.10.2020 по делу №СИП-432/2020, Роспатентом было принято решение от 13.05.2021 удовлетворить возражение,

поступившее 05.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек;

прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; аренда тракторов; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка при переезде;

перевозка ценностей под охраной; перевозки баржами; перевозки санитарные; переноска грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество при фрахтовании; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов», 43 класса МКТУ «дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские» с указанием словесного элемента «ХОТТУР» в качестве неохраняемого для товаров 16 класса МКТУ «альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; книги; продукция печатная; проспекты» и остальных услуг 35, 36, 43 классов МКТУ.

Не согласившись с вышеуказанным решением Роспатента от 13.05.2021 лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 оспорили вышеупомянутый административный акт в Суде

по административным правам. Обращения указанных лиц были объединены и рассмотрены в рамках одного дела №СИП-713/2022.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2022 по делу №СИП-713/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 13.05.2021. Суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение ООО «Хот Тоур» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107. При этом Судом по интеллектуальным правам не опровергается правильность выводов Роспатента в части отнесения словесного элемента «ХоттурР» к неохраняемым элементам и его способности вызывать не соответствующие действительности представления в части товаров и услуг, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107. Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость руководствоваться выводами, сформулированными в решении Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2021 по делу №СИП-432/2020 относительно доминирующего положения словесного элемента «Хоттур» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2022 по делу №СИП-713/2021 было оставлено в силе.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2022 поступившее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107 было повторно рассмотрено административным органом на заседании коллегии, состоявшемся 05.05.2022, с учетом правовой позиции, приведенной в решениях и постановлениях Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-713/2021 и по делу №СИП-432/2020.

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).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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.

Исходя из пункта 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 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.

Из имеющихся в деле материалов [9], [10], [28], усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются спорные взаимоотношения, касающиеся столкновения исключительных прав на сходные до степени смешения средства индивидуализации - товарный знак со словесным элементом «Хоттур» и фирменное наименование «Хот Тоур», а также доменное имя hottour.ru, под которым ООО «ХОТ ТОУР» осуществляет продвижение своих услуг в сети Интернет. Также из материалов возражения [13] - [17] следует, что ООО «Хот Тоур» предпринимались действия по регистрации товарных знаков «ХОТ ТУР» (заявка №2018717122) и «HOT TOUR» (заявка №2018717119), при этом в качестве сходного до степени смешения товарного знака экспертизой противопоставлялся оспариваемый товарный знак по свидетельству №659107.

Указанные обстоятельства в совокупности позволяют сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Хот Тоур» в подаче настоящего возражения, что

правообладателем товарного знака по свидетельству №659107 не оспаривается. Данное обстоятельство также не подвергалось сомнению Судом по интеллектуальным правам.

Что касается мотивов для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107, то необходимо отметить следующее.



Оспариваемый товарный знак « Хоттур» по свидетельству №659107 с приоритетом от 11.04.2017, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 43 классов МКТУ, 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» в оригинальной графической манере.

Согласно поступившему возражению регистрация товарного знака по свидетельству №659107 для части товаров и услуг, относящихся к туристической деятельности, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «Хоттур» не обладает различительной способностью, является описательным обозначением, при этом данный неохраноспособный элемент занимает доминирующее положение в товарном знаке. Для товаров и услуг, не относящихся к туристической деятельности, лицом, подавшим возражение, усматривается вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производимых товаров и оказываемых услуг.

Учитывая приведенные в решениях и постановлениях Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-432/2020 и делу №СИП-713/2021 доводы, необходимо отметить следующее.

Судом по интеллектуальным правам был сделан вывод о семантическом значении словосочетания «hot tour» / «хот тур» как «горячий тур», сформировавшемся в восприятии российского потребителя в связи с практикой его использования в сфере туризма.

При этом, как отмечается в решении Суда по интеллектуальным правам, обозначение «хот тур» является транслитерацией английского словосочетания «hot tour» и воспринимается в значении «туры горящих путевок». Суд по

интеллектуальным правам, ссылаясь на постановление пленума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2018 по делу №СИП-715/2017, отмечает, что смысловое значение анализируемого обозначения в ряде случаев можно определять с учетом значения обозначения, являющегося его транслитерацией.

Также Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении настоящего возражения указывает на наличие оснований для применения принципа эстоппель, а именно считает необходимым учитывать ранее сделанные Роспатентом выводы при экспертизе обозначений «HOT TOUR» и «ХОТ ТУР» по заявкам №2018717119, №2018717122, №2019724745, поданных ООО «Хот Туур» на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 35, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ.

Исходя из принятых Роспатентом решений по данным делам, словесный элемент «hot tour» («hot» - горячий, горящий; «tour» - тур, поездка, путешествие) является общепринятым обозначением тура по сниженной цене и используется различными лицами, указывает на свойство услуг, относящихся к туристической деятельности.

Представляя собой термин в области туристической деятельности обозначения «хот тур» и «hot tour» указывают на назначение части услуг 35, 39 классов МКТУ, в результате чего не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для иных услуг, 35, 39, 43 классов МКТУ, не связанных с туристической деятельностью, обозначение «хот тур» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения таких услуг в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При этом Роспатентом установлено сходство до степени смешения между обозначением «ХОТ ТУР» по заявке №2019724745 и оспариваемым товарным знаком по свидетельству №659107 в отношении однородных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, включающим словесный элемент «Хоттур».

Принимая во внимание изложенную позицию Суда по интеллектуальным правам, имеются основания для вывода о том, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Хоттур», совпадающий по смыслу с обозначениями «хот тур» / «hot tour», для части услуг 35, 39, 43 классов МКТУ

оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 воспринимается в качестве описательного обозначения для туристического бизнеса, который связан как непосредственно с организацией путешествий, транспортировкой путешественников, размещением их в местах временного проживания, а также с продвижением услуг в области туризма, а, значит, является неохраноспособным на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. К таким услугам относятся следующие позиции, приведенные в оспариваемом товарном знаке:

35 класс МКТУ - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC;

39 класс МКТУ - авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки

автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки трамвайные; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; фрахтование.

43 класс МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов.

При этом необходимо указать, что одним из вариантов продвижения услуг в туристической области является издание различной информационной литературы для путешественников, что связано с производством товаров 16 класса МКТУ «альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; каталоги; книги; книжки-комиксы; продукция печатная; проспекты». В отношении указанных товаров 16 класса МКТУ обозначением «Хоттур» оспариваемого товарного знака также является описательным и вызывает ассоциации с деятельностью в области туризма по продаже «горячих

туров», следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных товаров 16 класса МКТУ, относящихся к канцелярским товарам, товарам для обучения, а также продукции для художников, оспариваемый товарный знак воспринимается в качестве фантазийного. Иного из материалов возражения не усматривается.

Таким образом, описательный характер словесного элемента «Хоттур» оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 свидетельствует о том, что данный элемент подлежит указанию в качестве неохраноспособного элемента для приведенных выше услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, а также части товаров 16 класса МКТУ.

Следует констатировать, что Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 17.01.2022 по делу №СИП-713/2021 подтвердил правильность выводов административного органа о неохраноспособности словесного элемента «Хоттур» и его фантазийном характере для товаров и услуг, относящихся к деятельности в области туризма.

Вместе с тем, наряду со словесным элементом «Хоттур» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 присутствует также изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение небольшого островка с двумя пальмами на фоне диска солнца.

Как ранее установил Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 01.10.2020 по делу №СИП-432/2020, в оспариваемом комбинированном товарном знаке по свидетельству №659107 словесный элемент «Хоттур» занимает центральное положение, выполнен достаточно крупным по отношению к размеру обозначения буквами, поэтому именно с него начинается осмотр обозначения. Изобразительный же элемент оспариваемого товарного знака, представляющий собой стилизованное изображение небольшого островка с двумя пальмами на фоне диска солнца, не является оригинальным, так как такое обозначение обычно используется для иллюстрирования стран с жарким климатом, пляжным отдыхом.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2022 по делу №СИП-713/2021 вышеупомянутый вывод не опровергается.

Таким образом, из решения Суда по интеллектуальным правам усматривается, что словесный элемент «Тоттур» фактически занимает доминирующее положение в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107.

Установленная выше неохраноспособность словесного элемента «Хоттур» и его доминирующее положение в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 предопределяет необходимость применения абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, признание недействительным предоставление правовой охраны товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг 16, 35, 39, 43 классов МКТУ.

Относительно иных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, не имеющих отношения к туристическому бизнесу, следует руководствоваться выводами Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-432/2020 и делу №СИП-713/2021, согласно которым имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «Хоттур» способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения этих услуг, а именно:

35 класса МКТУ - «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии;

консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по

оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»;

39 класса МКТУ - «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; аренда тракторов; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка при переезде; перевозка ценностей под охраной; перевозки баржами; перевозки санитарные; переноска грузов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; **посредничество при фрахтовании**; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; **прокат инвалидных кресел**; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные;

франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; **фрахтование**; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов»;

43 класса МКТУ - «дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли детские».

Что касается довода правообладателя о приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №659107, то Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 17.01.2022 по делу №СИП-713/2021 подтвердил правомерность мнения Роспатента об отсутствии оснований для подобных выводов.

Так, анализ представленных правообладателем документов [97] – [101] показал, что подавляющее количество представленных материалов не свидетельствуют об использовании оспариваемого товарного знака правообладателем как на дату его приоритета, так и в последующее время, а также о восприятии потребителем слова «Хоттур» в качестве средства индивидуализации ООО «Томское туристическое агентство», а не в качестве описательного обозначения.

Так, представленные скриншоты с сайта правообладателя [97] свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак был размещен в Интернете 19.05.2017, т.е. позднее даты приоритета – 11.04.2017. Из платежных поручений [98] за рекламные услуги не усматривается, какого рода реклама оплачивалась правообладателем в 2016 году. Аналогичные выводы следуют также применительно к представленной бухгалтерской справке о затратах на рекламу [98] за 2014 – 2016 г. В договорах, заключенных правообладателем с потребителями услуг в области туризма [99], оспариваемый товарный знак не фигурирует. Статистические данные

посещения сайта правообладателя за 26.11.2014 – 26.11.2015 [100] не свидетельствуют об информированности потребителя относительно используемого правообладателем товарного знака, тем более, что согласно архивным данным [97] он стал использоваться только с 19.05.2017.

Что касается сведений о дальнейшем использовании товарного знака по свидетельству №659107 на сайте правообладателя, то они не позволяют прийти к выводу об ассоциировании обозначения «Хоттур» исключительно с ООО «Томское туристическое агентство» и его восприятии в качестве средства индивидуализации этого лица, учитывая вывод Суда по интеллектуальным правам об отсутствии различительной способности этого обозначения в сфере туризма.

Следовательно, представленные правообладателем документы не влияют на сделанный выше вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659107 недействительным частично в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ и части товаров 16 класса МКТУ «альманахи; брошюры; буклеты; газеты; журналы [издания периодические]; издания периодические; издания печатные; каталоги; книги; книжки-комиксы; продукция печатная; проспекты».**