



**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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 17.12.2020 возражение компании Hotelbeds Spain, S.L.U., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1472538.

Международная регистрация №1472538 знака «» с конвенционным приоритетом от 18.10.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 15.04.2019 на имя заявителя (Hotelbeds Spain, S.L.U., Complejo Mirall Balear, Camí de San Fangos, 100 - Torre A, 5ª planta, E-07007 Palma de Mallorca, Illes Balears (ES)) в отношении услуг 39, 43 классов МККТУ.

Роспатентом 03.09.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1472538 по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, знак «» по международной регистрации №1472538 признан не обладающим различительной способностью, поскольку является указанием на назначение заявленных услуг и используется в области деятельности заявителя.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с отказом в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1472538. Основные доводы заявителя сводятся к тому, что обозначение «HOTELBEDS» является фантазийным, состоит из двух самостоятельных словесных элементов, которые не связаны между собой вне контекста и имеющих множественный перевод, а, кроме того, это обозначение, используется заявителем длительный период времени на рынке туристических услуг, в том числе и в России, на территории которой имеются собственные представительства компании Hotelbeds Spain, S.L.U.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1472538 в отношении всех заявленных услуг 39, 43 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов заявитель представил следующие документы:

- Страницы сайтов [www.multitran.com](http://www.multitran.com), [www.babla.ru](http://www.babla.ru), [translate.yandex.ru](http://translate.yandex.ru), [dictionary.cambridge.org](http://dictionary.cambridge.org) с запросом по слову «hotelbeds» (1);

- Страницы сайтов [www.multitran.com](http://www.multitran.com), [www.babla.ru](http://www.babla.ru), [translate.yandex.ru](http://translate.yandex.ru), [dictionary.cambridge.org](http://dictionary.cambridge.org) с запросом по словам «hotel» и «bed» (2);

- Информация с сайта заявителя [corporate.hotelbeds.com](http://corporate.hotelbeds.com) и сайта [www.tourpom.ru](http://www.tourpom.ru) (3);

- Страницы сайта <https://prof1.travel> (4);

- Страницы сайтов [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org), [r-express.ru](http://r-express.ru), [vestikavkaza.ru](http://vestikavkaza.ru), [www.travelline.ru](http://www.travelline.ru), [support.nemo.travel](http://support.nemo.travel), [sletat.ru](http://sletat.ru), [www.karlson-tourism.ru](http://www.karlson-tourism.ru), [online-express.ru](http://online-express.ru), [booking-pro.ru](http://booking-pro.ru), [divoclub.ru](http://divoclub.ru), [dneprovoi.ru](http://dneprovoi.ru), [www.tourdom.ru](http://www.tourdom.ru), [www.mag.travel](http://www.mag.travel), [ok-tour.ra](http://ok-tour.ra), [pegastour.ru](http://pegastour.ru), [ntt.com.ru](http://ntt.com.ru), страницы онлайн журнала «Travel Guide Gazette» за 2014 год, [www.atorus.ru](http://www.atorus.ru), [www.dixtour.ru](http://www.dixtour.ru), [www.fortuna.chelny.ru](http://www.fortuna.chelny.ru), [www.todaykhv.ru](http://www.todaykhv.ru),

www.pac.ru, www.btmtravel.ru, www.kmp.ru, www.intourist-samara.ru, страницы онлайн журнала «Travel Guide Gazette» за 2015 год, www.zcts.ru (5);

- Страницы сайтов tourismexpo.ru, распечатка фото стенда заявителя, tourdom.ru, распечатка фото стенда заявителя, www.tourbc.ru, welcome.profi.travel, tdc.tatar.ru (6);

- Распечатка страниц журнала «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫПУСК. ТЕХНОЛОГИИ» за август 2010, страница сайта hotelbook.pro (7);

- Страницы сайта www.horse21.ru, онлайн журнала Турбизнес, сайта Skyservicetour.ru (8);

- Страница сайта www.frequentflyers.ru (9);

- Письмо заявителя (оригинал) с переводом на русский язык (10);

- Копии счетов с переводом выдержек на русский язык (11).

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.10.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1472538 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 заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным 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.


Знак «» по международной регистрации №1472538 с конвенционным приоритетом от 18.10.2018 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «hoteldeds», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита темно-синего цвета, при этом первая буква слова – «h», частично окрашена в красный цвет и включает расположенный слева светло-голубой прямоугольник.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1472538 испрашивается для следующих услуг:

39 класс МКТУ – *«transport services, travel organization and reservation services; travel agency and tourism services; tour operator services; flight arrangement services; travel guide, escort and courier services; reservation services for passenger transport; luggage transport services; passenger transport services; vehicle rental services; vehicle*

*transport services; providing outings and/or travel information from a tourist office; services for organizing excursions, sightseeing tours and organizing excursions; management of passports, travel and entry visas; consultancy and travel information services; consultancy services relating to travel and holidays; travel escort services, traveler escorting; information and advisory services relating to travel and holidays; providing information concerning travel and holidays via downloadable software apps; studies and research relating to travel; providing and relaying information in relation to travel reservations, including complete travel itineraries, booking and payment information; electronic information relating to travel reservation; providing the foregoing services and information relating therefor online via software apps, computer databases, the Internet or via any other type of communication» / «услуги транспортные, организация поездок и услуги по бронированию; бюро путешествий и туристические услуги; услуги туроператоров; услуги по организации полетов; услуги по туристическим маршрутам, сопровождение и курьерские услуги; резервирование транспорта для пассажиров; резервирование транспорта для товаров; перевозки пассажирские; прокат транспортных средств; автомобильная транспортировка; предоставление информации об экскурсиях и/или поездках из туристического бюро; услуги по организации экскурсий, осмотру достопримечательностей, организация экскурсий; управление паспортами, проездными и въездными визами; консультационные и информационные услуги в связи с поездками; консультативные услуги в связи с поездками и отпусками; сопровождение путешественников, сопровождение поездок; информационные и консультативные услуги, связанные с поездками и отпусками; предоставление информации о поездках и отпусках через загружаемые приложения программного обеспечения; проведение исследований, касающихся поездок; предоставление и распространение информации о бронировании билетов, включая полные маршруты поездок, бронирование и платежную информацию; электронная информация, касающаяся бронирования проезда; предоставление вышеупомянутых услуг и информации о них в онлайн-режиме через программные приложения, компьютерные базы данных, Интернет или через любые другие виды связи»;*

43 класс МКТУ – «organizing and providing accommodations; hotel reservation services; studies and research relating to vacation accommodations; holiday camp services; renting or providing tourist homes; providing the foregoing services and information relating therefor online from computer databases, the Internet, telecommunications or any other medium; providing and transmitting information in relation to holiday accommodation reservations, including reservation and payment information; electronic information relating to hotel reservations; providing information and consultancy services relating to the foregoing services; the foregoing services being available via software apps, computer databases, the Internet or via any other type of communications» / «организация и обеспечение размещения; бронирование мест в гостиницах; изучение и исследования, относящиеся к размещению во время отпуска; услуги баз отдыха; аренда или предоставление баз отдыха; предоставление вышеперечисленных услуг и соответствующей информации в режиме онлайн из компьютерных баз данных, Интернета, телекоммуникационных или любых других средств; предоставление и передача информации о бронировании мест для отдыха, включая информацию о бронировании и платежах; электронная информация, касающаяся бронирования мест в гостиницах; предоставление информации и консультационных услуг, связанных с вышеуказанными услугами; вышеуказанные услуги, предоставляемые с помощью программного обеспечения, компьютерных базы данных, Интернета или любых других видов связи».

Анализ знака  по международной регистрации №1472538 показал, что он включает в свой состав словесный элемент «hotelbeds», который сам по себе отсутствует в словарях, вместе с тем образован из двух лексических единиц английского языка, где «hotel» - отель, гостиница; отельный, гостиничный, а «bed» - «кровать, ложе, постель, клумба, грядка, дно, русло; класть в постель и др.», см. Англо-русский онлайн словарь, <https://www.lingvolive.com>.

С учетом приведенной семантики словесных элементов «hotel» и «bed» образованное обозначение «hotelbeds» может иметь различные вариации перевода с английского языка на русский, среди которых, например, «отельные кровати», «кровати гостиницы», «гостиничные кровати», «постели отеля», «гостиничные

ложа», «кровати в отеле», «отельные клумбы», «гостиничные грядки», «русла отеля», «дно гостиниц» и т.д.

При этом следует констатировать, что в распоряжении коллегии отсутствует информация о словосочетаниях «hotelbeds» или «hotel beds» как об устойчивых выражениях в туристической сфере деятельности. Спорное обозначение «hotelbeds» может вызывать ассоциации с учреждением по предоставлению временного жилья за счет наличия в его составе слова «hotel», однако в силу отсутствия его как терминологической единицы требует размышления и домысливания, смысл его не очевиден.

Иными словами, у коллегии не имеется оснований полагать, что спорное обозначение «hotelbeds» способно порождать в сознании потребителей представление об определенном назначении услуг 39, 43 классов МКТУ. Также не имеется сведений о том, что это обозначение применяется в гражданском обороте многими лицами в качестве описательной характеристики какой-либо деятельности, и тем самым должно быть свободно для использования для неограниченного круга хозяйствующих субъектов.

Кроме того, следует указать, что представленные документы возражения свидетельствуют о том, что обозначение «hotelbeds» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации компании Hotelbeds Spain, S.L.U. до даты приоритета знака по международной регистрации №1472538.

Так, согласно информации с сайта заявителя (3) испанская компания Hotelbeds Spain, S.L.U. является крупнейшим мировым B2B-банком (B2B - «business-to-business» - «бизнес для бизнеса») гостиничных номеров, чья онлайн-база включает в себя 180 000 отелей в 185 странах мира, и продает около 14 миллионов номеров/ночей в год. Сфера деятельности: все виды отелей, трансферы, экскурсии, посещение музеев, аренда автомобилей. Собственная технология компании помогает поставщикам туруслуг распространять турпродукт через турагентов по всему миру.

Компания заявителя, исходя из опубликованных в русско-язычной статье от 23.05.2012 данных (3), занимает место мирового лидера на рынке оптовых продаж



гостиничного размещения, а ее прибыль за финансовый год, завершившийся 30.09.2011, составила 1.2 млрд евро, при этом компания продала 14 млн. номеро-суток. На компанию приходится самая большая доля бизнеса «TUI Travel» в секторе гостиничного размещения, в ее арсенале имеется свыше 45000 отелей, принадлежащих более 1500 отельным сетям и независимым отелям, расположенным в 147 странах. Компания имеет 132 офиса в 32 странах, число ее сотрудников превышает 6000, она предоставляет услуги туристическим провайдерам, в числе которых авиалинии, туроператоры и туристические агентства.

Как следует из статьи (4), в которой приводится интервью директора российского представительства Хоакина Гарсия, в России компания Hotelbeds Spain, S.L.U. представлена с 2002 года.

Компания Hotelbeds Spain, S.L.U. в разное время сотрудничала и сотрудничает в настоящий момент с такими российскими турагентами и турорепараторами, помогая им размещать туристов по всему миру, подтверждением чего служат распечатки с официальных сайтов различных компаний, статьи из сети Интернет, распечатки журналов (5), датированные до даты приоритета знака по международной регистрации №1472538.

В целях продвижения своего средства индивидуализации «hotelbeds» заявитель участвовал в различных выставках и семинарах, проводимых в России (6). Например, в 2009 году компания заявителя принимала участие в 15-й международной туристской выставке «ОТДЫХ/LEISURE-2009», которая проводилась в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». В 2014 году компания приняла в крупнейшей туристической выставке «МИТТ 2014» в Экспоцентре на Красной Пресне. В 2016 году компания приняла участие в форуме «отдых-2016». В этом же году в МВЦ «Крокус-Экспо» была проведена выставка «Интурмаркет 2016», где компания заявителя не только принимала участие, но и выступала спикером. В октябре 2017 года заявитель принял участие в 8-ой ежегодной выставке-конференции Travel Winter IT Workshop, которая состоялась в бизнес-отеле Palmira Business Club, Москва.

Согласно журналу «Тематический выпуск: ТЕХНОЛОГИИ» за август 2010 года (7), такие IT-компании как «GP Solutions» (офис в Москве), «Hotelbook.ru» интегрировали платформу «hotelbeds» в свое программное обеспечение.

Также услугами компании заявителя пользуется российская компания HORS V.V., разработчик систем онлайн бронирования. Российское подразделение «Amadeus Merchant Platform» также сотрудничает с заявителем. Портал бюджетных авиакомпаний «SKYSERVICETOUR» работает с системой бронирования «hotelbeds» (8).

Наконец, российская компания Аэрофлот также является пользователем услуг, маркируемых заявленным обозначением с 2014 года (9).

Согласно представленной информации от заявителя (10), годовой валовой доход от объема операций компании Hotelbeds Spain, S.L.U. за последние 3 года, в том числе на территории Российской Федерации, включая и 2019 год, составил в совокупности свыше 77 млн. евро.

Заявителем также представлены копии счетов (11), выставленных российским турфирмам до даты приоритета знака по международной регистрации №1472538.

Таким образом, ассоциативный характер слова «hotelbeds» по отношению к заявленным услугам 39, 43 классов МКТУ, а также наличие у этого обозначения различительной способности на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации компании Hotelbeds Spain, S.L.U. до даты приоритета знака по международной регистрации №1472538 позволяют прийти к выводу о том, что спорное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2020, отменить решение Роспатента от 03.09.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1472538 в отношении заявленных услуг 39, 43 классов МКТУ.**