

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.12.2012, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2012, поданное ООО «Банк горящих туров», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422256, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 10.11.2010 за №422256 по заявке №2009728932 с приоритетом от 17.11.2009 на имя ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК», 117280, Москва, ул. Чертановская, д. 9, стр. 2 (далее - правообладатель), для услуг 39 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 17.11.2019.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее прямоугольник красного цвета, в центре которого размещен словесный элемент «Горящих», выполненный жирным шрифтом с декоративной проработкой в виде горизонтальных штрихов разного размера буквами русского алфавита желтого цвета. Над словесным элементом «Горящих» слева размещено словосочетание «сеть магазинов», под словесным элементом «Горящих» справа выполнен словесный элемент «путевок». Словесные элементы «сеть магазинов» и «путевок» выполнены стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2012 поступило возражение от 20.12.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №422256 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно пункту 2 статьи 1476 Кодекса фирменное наименование, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака;
- из данной нормы следует, что наличие исключительного права на фирменное наименование не свидетельствует о безусловном возникновении исключительного права на аналогичное обозначение в составе товарного знака;
- ни один из элементов товарного знака по свидетельству №422256 не исключен из охраны;
- словосочетание «ГОРЯЩИХ путевок» оспариваемого товарного знака определенным образом характеризует услуги 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий, бронирование маршрутов путешествий, бронирование транспортных средств, организация круизов, организация путешествий, сопровождение путешественников, экскурсии туристические», в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, а именно, указывает на условия предоставления этих услуг;
- как известно, не одно десятилетие (еще в период существования СССР) в сфере реализации туристических, экскурсионных путевок, путевок в санатории, дома отдыха и т.д. активно использовалось словосочетание «горящие путевки», несущее вполне определенную смысловую нагрузку: заранее невостребованные путевки, просроченные путевки, либо «на грани этого», т.е. начало путешествия, отдыха запланировано на ближайшее время (вчера, сегодня, завтра), в связи с этим стоимость путевки могла быть снижена;

- в результате активного использования словосочетание «горящая путевка» было включено в очередное издание «Словаря русского языка» С.И.Ожегова уже в 1973 году в качестве иллюстрации употребления глагола «гореть» в переносном значении «быть под угрозой срыва из-за опоздания, упущения сроков»;

- данное обстоятельство говорит о признании лингвистами словосочетания «горящая путевка» в качестве устойчивого задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- помимо наличия в толковых словарях непосредственно словосочетания «горящая путевка», слово «горящая» применительно к слову «путевка» включено в Словарь сочетаемости слов русского языка под ред. П.Н.Денисова, В.В.Морковкина, где дан не исчерпывающий перечень прилагательных, наиболее часто сочетаемых со словом «путевка»: платная, бесплатная, (не) дорогая, дешевая, соцстраховская, единственная, последняя, ГОРЯЩАЯ, лишняя, санаторная, туристическая;

- активное использование словосочетания «горящие путевки» в последние два десятилетия (период бурного развития зарубежного туризма) в указанном ранее смысловом значении подтверждает и анализ информации, представленной в СМИ и в сети Интернет;

- наряду со словосочетанием «горящая путевка» в том же значении применяется словосочетание «горящие туры»;

- таким образом, словосочетание «горящие путевки» указывает на обстоятельства (условия) предоставления указанных услуг, а именно, на «срочность» предлагаемых туристической фирмой путешествий и обусловленную этим возможную их дешевизну;

- тот факт, что оспариваемый товарный знак включает словосочетание «горящие путевки» в родительном падеже – «Горящих путевок» - не изменяет его смысловое значение в контексте рассматриваемых услуг и вытекающие из этого последствия - противоречие подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- следует отметить, что на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана комбинированному товарному знаку по свидетельству № 211796 с приоритетом от 05.01.2000 в отношении услуг 39 класса МКТУ «организация круизов; организация путешествий, экскурсионных поездок», в состав которого в качестве неохраняемого элемента включено недоминирующее словосочетание «Салон «горящих» туров», что, в свою очередь, подтверждает мнение заявителя в отношении прилагательного «ГОРЯЩИХ» в связи с указанными услугами;

- как оказано выше, необходимость использования словосочетания «горящие путевки», «горящих путевок» («лучшие предложения «горящих» путевок!», «база горящих путевок» и т.п.) как указание на определенные условия оказания услуг имеется у любого лица, предлагающего потребителям комплекс услуг по организации путешествий и имела до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- на имя правообладателя оспариваемого товарного знака - ООО «Сеть магазинов горящих путевок» ранее был зарегистрирован словесный товарный знак «ГОРЯЩИЕ» по свидетельству № 253569 в отношении, в том числе, услуги 39 класса МКТУ «организация путешествий»;

- решением Палаты по патентным спорам от 27.10.2006 охрана товарного знака в отношении этой услуги была прекращена;

- заинтересованность ООО «Банк горящих туров» в подаче возражения обусловлена решением Арбитражного суда Свердловской области от 20 ноября 2012 года по делу № А60-35062/2012, в соответствии с которым суд обязывает ООО «Банк горящих туров» прекратить нарушение исключительных прав истца - ООО «Сеть магазинов горящих путевок» на оспариваемый товарный знак;

- при этом из формулировки судебного решения видно, что правообладатель оспариваемого товарного знака отстаивает свое исключительное право именно на общеупотребимую в контексте услуг по организации путешествий семантику словосочетания «Горящих путевок», а не на графический дизайн своего товарного

знака, который в своей коммерческой деятельности ООО «Банк горящих туров» не использует.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит исключить из самостоятельной правовой охраны словесные элементы «Горящих путевок» в составе товарного знака по свидетельству №422256 в отношении услуг 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий, бронирование маршрутов путешествий, бронирование транспортных средств при организации путешествий, организация круизов, организация путешествий, сопровождение путешественников, экскурсии туристические».

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка информации о регистрации товарного знака по свидетельству №422256 с сайта vnmw.fips.ru [1];
- заявка № 2009728932 на регистрацию комбинированного товарного знака [2];
- распечатка страниц из Словаря русского языка. СИ. Ожегова, М., Советская энциклопедия, 1973 г. [3];
- распечатка страниц из Толкового словаря русского языка. СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М., «АЗЪ» Ltd., 1992 г. [4];
- распечатка страниц из Большого толкового словаря русского языка, под ред. СА.Кузнецова, СПб, «Норинт», 1998 г. [5];
- распечатка страниц из Нового словаря русского языка. Толково-словообразовательного. Т.Ф. Ефремова, Москва, изд. «Русский язык», 2000 г. [6];
- распечатка страниц из Толкового словаря русского языка. С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой, Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова, М.:Азбуковник, 1999 г. [7];
- распечатка страниц из Словаря сочетаемости слов русского языка под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина, М., «Астрель» - «Аст», 2002 г. [8];

- распечатка страниц из журнала «Туризм и отдых», январь 2006 г., № 2 (388) [9];
- распечатка страниц из журнала «Огонек», 23-29 мая 2005 г. [10];
- распечатка страниц из журнала «Девять линий. Домашний каталог», май-июнь 2003 г. [11];
- распечатки результатов поисков в системе «Япаех» по словосочетаниям «горящие путевки», «горящие туры», январь 2006 г. [12];
- распечатка интернет-страницы [http : //www, smoktravel.com/tours/hotl iners.html](http://www.smoktravel.com/tours/hotliners.html) с сайта турагентства «СМОКтрэвэл» - статья «Горящие путевки (горящие туры) - Что это такое?» [13];
- распечатка интернет-страницы <http://www.raduga.ru/tour.shtml> с сайта турфирмы «Радуга» - статья «Что такое горящая путевка или горящий тур...», 24 января 2006 г. [14];
- распечатка интернет-страницы <http://otpusk.com.ua/articles/121/> - статья «Что такое горящий тур?», 19 января 2006 г. [15];
- распечатка с сайта www.RyCC.ru - статья «Что такое горящие путевки и откуда они берутся?», 12.12.2005, со ссылкой на источник www.travel-market.ru [16];
- распечатки результатов поиска словосочетаний «горящие путевки», «горящие туры» в «Национальном корпусе русского языка» и информация о том, что такое «корпус русского языка» с сайта www.rucorpora.m [17];
- распечатки из сети Интернет, касающиеся использования словосочетаний «горящие путевки», «горящие туры» на момент написания настоящего возражения (декабрь 2012 г.) [18];
- распечатка определения слова «тур» из юридического словаря, размещенного на сайте <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18940> (в терминах ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» от 04.10.1996) [19];

- распечатка из базы «Консультант» главы 1 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» от 04.10.1996 в ред. ФЗ от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ [20];

- решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 ноября 2012 г. по делу №А60-35062/2012 (ответчик - ООО «Банк горящих туров») [21];

- решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 ноября 2012 г. по делу №А60-35059/2012 (ответчик - ООО «Магазин горящих туров») [22];

- решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 ноября 2012 г. по делу № А60-35055/2012 (ответчик - ООО Компания «Родник») [23];

- решение Палаты по патентным спорам от 27.10.2006 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 253569 [24];

- распечатка с сайта <http://bankturov.ru/> [25].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №422256, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- все доводы лица, подавшего возражение, относительно описательного характера оспариваемого обозначения являются неправомерными, так как относятся к описательному характеру товара «горящие путевки» или «горящие туры», который продается турагентством – «туры, путевки», но никак ни в отношении услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, являющимися услугами туристического агентства;

- в возражении не приведено доводов, почему в туристической сфере необходимо использовать обозначение «Горящих» для деятельности турфирмы;

- ни одной из фирм, предлагающих, так называемые, «горящие туры/путевки» нет необходимости использовать в своем фирменном наименовании словесный элемент «горящих» или производное от него;

- ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» было сдано 08.12.2004 году;

- в 2005 году ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» по договору уступки стало правообладателем товарного знака «Горящих» по свидетельству №206704 и патента на промышленный образец №53644, что послужило началом возникновения франчайзинговой сети;

- за период с января 2006 до мая 2011 года было заключено порядка 507 лицензионных договоров, что отражено в электронном реестре базы данных Роспатента;

- на основании данных договоров на территории России в период с 2005 по 2008 год было открыто более 700 офисов туристических агентств, осуществляющих свою деятельность в соответствии с «Руководством по фирменному стилю ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК»;

- первый «Магазин Горящих Путевок» был открыт еще в 1998 году одним из учредителей ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК», и к 1999 году было открыто уже 22 туристических офиса;

- в 2002 году был создан сайт с доменным именем www.mqr.ru, владельцем которого с 2004 года и по настоящее время является ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК»;

- сайт www.mqr.ru является обширной базой данных информации о турах и содержит: информацию об акциях, турах, об аренде автомобилей, полезные сведения о странах, об офисах компании;

- в рамках сайта предоставлена возможность подбора тура, бронирование отелей, билетов, оформление страховки, кроме того, на сайте организованы дискуссионные форумы, конференции, обеспечивающие возможность обмена сообщениями, а также предоставлена возможность вступления в франчайзинговую сеть;

- на протяжении всей своей деятельности ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» вело и ведет в настоящее время обширную рекламную деятельность, а именно размещает рекламные материалы на Интернет-портале и социальных сетях, в средствах массовой информации, в метрополитене, на общественном транспорте и др.;

- таким образом, при регистрации оспариваемого товарного знака была учтена приобретенная различительная способность обозначения;

- к моменту регистрации ООО «Банк горящих туров» (22.07.2010) туристическая компания ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» была достаточно хорошо известна в России;

- ООО «Банк горящих туров» с очевидностью является имитацией фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака;

- как следует из материалов судебного дела № А60-35062/2012, ООО «Банк горящих туров», назвав себя наподобие известной компании, при размещении рекламы и другой информации на своем сайте использовал фирменный стиль, цвета и элементы дизайна правообладателя оспариваемого знака;

- таким образом, действия ООО «Банк горящих туров» были квалифицированы судом как акт недобросовестной конкуренции, в связи с чем, установлен запрет на использование сходного обозначения и дизайна.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №422256.

К отзыву правообладателя представлены следующие документы:

- копии Уставных документов ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» и регистрационных свидетельств [26];

- справка о контрагентах, использующих товарные знаки по свидетельствам №№ 422256, 351200 [27];

- справка об общих затратах на рекламу товарных знаков по свидетельствам №№ 422256, 351200, 469680 [28];

- руководство по фирменному стилю [29];

- договоры на рекламу [30];

- рекламные материалы (путеводитель по ОАЭ, календарь, клубная карта, образец конверта, поздравительные открытки, дисконтные карточки, наградные вымпелы, подарочная упаковка, подарочные пакеты, папка для документов, ручки, образцы рекламных буклетов, реклама на АЗС, реклама в метрополитене, рекламные флаеры, рекламные листовки, сертификат на скидку, спец.

предложения с инструкциями, реклама на парусниках, реклама на транспорте, рекламные плакаты и щиты) [31];

- справочная информация RU-Center о доменном имени [32];
- лицензионные договоры [33]:
- № 479 от 22.11.10 с ООО «АНТАНА РИВУ»;
- № 422 от 26.04.10 с ООО «МТВ тур»;
- № 407 от 26.03.10 с ООО «Парамита»;
- № 423 от 26.04.10 с ООО «Холидей тур»;
- № 179М от 25.03.10 с ООО «Туристическая компания «Турсити»;
- № 193М от 18.06.10 с ООО «ЮСБ-ТУР»;
- № 209М от 23.09.10 с ООО «Санлайф тур»;
- № 480 от 06.10.10 с ИП Щурбиным А.Ю.
- № 375 от 04.12.09 с ООО «Интерсервис тур»;
- № 367 от 05.11.09 с ИП Абрамичевым СТ.;
- № 362 от 22.10.09 с ИП Ананян А.М.;
- № 369 от 10.11.09 с ООО «Талекс-Тур»;
- № 374 от 03.12.09 с ООО «Атлант»;
- № 373 от 03.12.09 с ООО «ВИВА ТУР»;
- № 810 от 26.03.12 с ООО «Елена тур»;
- № 841 от 21.06.12 с ИП Темурян К.С.;
- № 810М от 27.07.12 с ООО «Профтехстрой»;
- № 782 от 12.12.11 с ООО «Мир путешествий»;
- № 544 от 02.02.11 с ООО «Ален недвижимость туризм»;
- № 624 от 30.03.11 с ООО «Деметра»;
- № 623 от 30.03.11 с ООО «Аррива»;
- № 762 от 05.10.11 с ООО «ИНТУР-авто»;
- № 265М от 29.06.11 с ООО «Наутилус»;
- № 747 от 07.09.11 с ООО «Ф-КОНЦЕПТ»;
- № 793 от 01.02.12 с ИП Пановой И.В.;
- № 830 от 03.05.12 с ООО «Магазин путевок»;

- № 800 от 13.03.12 с ИП Черногузовым П.Е.;
- № 16 от 15.11.05 с ООО «Робинзон»;
- № 104 от 01.02.06 с ООО «Эспуар Тур»;
- № 214 от 28.09.07 с ИП Рукавишниковой Ю.А.;
- № 308 от 04.12.08 с ООО «Феникс-Тур»;
- № 318 от 18.02.09 с ООО «Спектр»;
- информация из социальной сети «ВКонтакте» [33];
- сведения из электронного реестра базы данных Роспатента по свидетельствам на товарные знаки №№: 351200, 422256, 469680, 206704 и патент №53644 [34];
- фотографии оформления офиса ООО «Банк горящих туров» [35];
- диплом участника VII Конгресса [36];
- дизайн оформления офисов [37];
- инструкция по франчайзингу [38];
- почетный диплом «Весомый вклад» [39];
- сертификат Центра обучения сотрудников [40];
- справка об общем количестве офисов «Сеть магазинов горящих путевок» [41];
- сведения с сайта www.mgp.ru [42].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.11.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №422256 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и подпункту 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 17.11.2009 по свидетельству №422256 представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник красного цвета, в центральной части которого размещен словесный элемент «Горящих», выполненный буквами русского алфавита оригинальным жирным шрифтом желтого цвета с небольшими горизонтальными полосами красного цвета с заглавной буквы «Г». Над словесным элементом «Горящих» слева размещено словосочетание «сеть магазинов», под словесным элементом «Горящих» справа выполнен словесный элемент «путевок». Словесные элементы «сеть магазинов» и «путевок» выполнены стандартным мелким шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 39 класса МКТУ на имя ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК».

Возражение от 20.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422256 подано ООО «Банк горящих туров». Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что его словесные элементы «Горящих путевок» характеризуют ряд услуг 39 класса МКТУ, а именно указывают на условия их предоставления (срочность и дешевизну предлагаемых туристических фирмой путешествий).

Относительно вопроса заинтересованности ООО «Банк горящих туров» в подаче настоящего возражения коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Имеющиеся в деле документы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет предпринимательскую деятельность в области туристического бизнеса, которая однородна части услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации. Кроме того, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №422256 существует судебный спор, предметом рассмотрения которого являлось использование ООО «Банк горящих туров» в своей деятельности обозначения «Горящих», сходного до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК».

По мнению коллегии палаты по патентным спорам отмеченные обстоятельства иллюстрируют заинтересованность ООО «Банк горящих туров» в подаче возражения.

Анализ товарного знака по свидетельству №422256 на предмет его соответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары (услуги), показал следующее.

Словесный элемент «Горящих» оспариваемого товарного знака представляет собой причастие, образованное от глагола «гореть», который имеет следующие значения (см. [4-9]): 1. Поддаваться действию огня, уничтожаться огнем; 2.

Действовать, быть в исправности; 3. Быть в жару, в лихорадочном состоянии; 4. Краснеть от прилива крови; 5. Сверкать, блестеть; 6. Испытывать какое-нибудь сильное чувство; 7. Испытывать сильное чувство под влиянием чего-нибудь; 8. Отдаваться полностью (кому-нибудь, делу, идее); 10. Быстро изнашиваться, рваться; 11. разг. Быть под угрозой срыва из-за опоздания, упущения сроков (дело горит, *горящая путевка*).

Исходя из приведенных словарных определений, следует, что слово «гореть» имеет различные смысловые значения, варьирующиеся в зависимости от его сочетания с другими лексическими единицами (дерево горит, уши горят, гореть от любопытства и т.д.).

Последние из приведенных выше словарных значений рассматриваемого словесного элемента позволяют говорить о том, что слово «гореть» в разговорной речи может употребляться в сочетании со словом «путевка», при этом образуемое словосочетание имеет значение «путевка, запланированная на ближайшее время, под угрозой срыва».

Следует обратить внимание на тот факт, что во всех представленных лицом, подавшим возражение, источниках информации использование слова «гореть, горящий» в сочетании со словами «тур, путевка» носит переносный, разговорный характер. Действительно словосочетания «горящий тур», «горящая путевка» являются идиоматическими, образными словосочетаниями, в силу чего они являются не прямой, а образной характеристикой услуг, связанных с организацией путешествий.

В силу указанного обозначение «Горящих» не является необходимым для использования всеми участниками хозяйственной деятельности в определенной области.

Вместе с тем присутствие данного слова в словарях предполагает возможность его использования в выше названном значении.

Второй словесный элемент «путевок» (путевка – удостоверение о направлении, командировании куда-нибудь, Толковый словарь русского языка,

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 653) представляет собой указание на вид документа, подтверждающего приобретение путешествия.

В связи с этим при маркировке рассматриваемыми словесными элементами услуг 39 класса МКТУ, связанных с деятельностью туристического агентства, они способны порождать у потребителей ассоциации, связанные с тем, что туристическим агентством предлагаются к продаже путевки, срок реализации которых истекает в ближайшее время. То есть могут восприниматься в качестве элементов, описывающих характер предоставляемых услуг «организация путешествий».

Указанное могло бы послужить основанием для включения словесных элементов «Горящих путевок» при регистрации товарного знака по свидетельству №422256 в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве неохраняемых элементов.

Вместе с тем, законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений на территории Российской Федерации при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Словесный элемент «горящих» присутствует в составе отличительной части фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака - ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» [26], которое используется с 08.12.2004 в сфере оказания туристических услуг.

На основании договора об уступке №РД0001083, зарегистрированного Роспатентом 15.07.2005, ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» стало правообладателем словесного товарного знака «ГОРЯЩИХ» по свидетельству №206704, выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Очевидно, что указанный товарный знак семантически и фонетически тождественен словесному элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству №422256 (оба словесных элемента выполнены в родительном падеже).

В период до даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.11.2009) ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» заключило более 300 лицензионных договоров с юридическими и физическими лицами, оказывающими туристические услуги в различных городах Российской Федерации (Москве, Санкт-Петербурге, Орле, Вологде, Череповце, Омске, Пскове, Новороссийске, Рыбинске, Сочи, Ярославле, Ногинске, Саранске, Королеве, Серпухове, Пензе, Ставрополе, Таганроге, Тюмени, Мытищах, Железнодорожном, Подольске, Костроме, Ростове-на-Дону, Перми, Волгограде, Казани, Сургуте, Саратове, Смоленске, Мурманске, нижнем Новгороде и т.д.) с использованием товарного знака «Горящих». Все лицензионные договоры зарегистрированы в установленном порядке в Роспатенте [34].

За период 2005 – 2010 год было открыто около 700 офисов, использующих в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «ГОРЯЩИХ» [29, 35, 37, 38, 41].

С 2004 года правообладатель владеет сайтом с доменным именем www.mgp.ru, посредством которого потребители получали и получают в настоящее время информацию рекламного характера о деятельности сети туристических агентств «Горящих» и предлагаемых услугах.

Таким образом, из совокупности имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документов усматривается, что словесный элемент «Горящих» оспариваемого товарного знака на дату его приоритета благодаря активной и масштабной деятельности ООО «СЕТЬ МАГАЗИНОВ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК» приобрел различительную способность на территории Российской Федерации, что и было учтено экспертизой при решении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422256.

При этом словесный элемент «Горящих» приобрел различительную способность, как сам по себе, так и в составе фразы «сеть магазинов Горящих путевок», в связи с чем, исключение словесного элемента «путевок» из самостоятельной правовой охраны представляется нецелесообразным.

За период существования «сети магазинов Горящих путевок» по всей стране открыто более 1285 туристических офисов, в ведении данной деятельности задействовано более 400 туристических агентств, затрачены значительные средства на рекламу [27; 28; 30]), в связи с чем, словесный элемент «Горящих» имеет высокую степень узнаваемости среди российских потребителей.

Необходимо отметить, что в настоящее время правообладателю оспариваемого товарного знака принадлежит серия товарных знаков, объединенных словесным элементом «Горящих» (свидетельства №№351200, 422256, 469680), старший из которых зарегистрирован более 10 лет назад.

Учет такого рода обстоятельств предусмотрен Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979, а именно, в пункте С (1) статьи 6-quinquies указано что для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Что касается довода возражения о том, что слово «Горящих», либо иные производные от глагола «гореть», используются различными лицами, оказывающими туристические услуги, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Прилагаемые к возражению материалы свидетельствуют о том, что обозначение горящий тур (путевка) действительно используется некоторыми компаниями в качестве описательной характеристики предлагаемого к продаже товара (тура, путевки). Например, компании «ЕЛТА-ТРАВЕЛ» и «Оливер ТУР» предлагают горящие туры в Египет, ОАЭ, Израиль и т.д., а компании «Касабланка» и «ВАША ТУРФИРМА» реализуют горящие туры по всему миру.

Вместе с тем, сведений о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо лица использовали рассматриваемый словесный элемент в качестве обозначения, индивидуализирующего услуги турфирмы, а не

обозначения, характеризующего непосредственно товар, лицом, подавшим возражение, не представлено.

В силу указанного, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения от 20.12.2012.

Доводы особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение 03.04.2013, касаются соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (охраноспособности словесного элемента «горящих» и приобретения этим элементом различительной способности). Позиция коллегии по вопросу соответствия товарного знака данной норме Кодекса изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

Что касается решения Палаты по патентным спорам о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ГОРЯЩИЕ» по свидетельству №253569 в отношении услуги «организация путешествий», то необходимо отметить, что вопрос приобретения различительной способности товарного знака по свидетельству №253569 до даты (05.06.2001) его приоритета не входил в предмет рассмотрения по настоящему возражению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №422256.