

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 22.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396968, поданное Зиннуровым Маратом Фаргатовичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008730789 с приоритетом от 25.09.2008 зарегистрирован 21.12.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №396968 на имя СИА «ДОМЕЛАТ», К. Валдемара 106/108-2 LV-1013 г.Рига, Латвия (далее – правообладатель) в отношении услуг 38, 39, 40, 42 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллицы и латиницы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.04.2013 выражено мнение о том, что регистрация №396968 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса и статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения от 22.04.2013, а также дополнительных материалов к нему от 05.08.2013, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, имеет фактический интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396968;

- иностранная компания СИА «ДОМЕЛАТ» не ведет хозяйственной деятельности на территории России, не имеет филиалов и представительств на ее территории, доменное имя ЧИПТРИП.РФ, принадлежащее компании, не используется;

- получив правовую охрану на товарный знак «Чиптрип» по свидетельству №365605, компанией СИА «ДОМЕЛАТ» подается заявка на оспариваемый товарный знак «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП», при этом в описании заявленного обозначения приводится несоответствующая действительности информация о фантазийности данных словесных элементов, а также предлагается неверная транслитерация слова «ЧИПТРИП», который по правилам стандарта ГОСТ 7.79-2000 должен транслитерироваться буквами латинского языка как «CHIPTRIP»;

- товарный знак по свидетельству №396968 не подлежал государственной регистрации вследствие отсутствия изначальной различительной способности у обозначения «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП» в отношении указанных в перечне регистрации услуг в сфере путешествий;

- обозначение «СНЕАР ТРИП» в переводе с английского языка означает «дешевые поездки; путешествие по льготному тарифу; экскурсии по льготному тарифу», см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, М.: «Советская энциклопедия», 1969; Универсальный англо-русский словарь. Академик.ру; Большой англо-русский и русско-английский словарь; Новый большой англо-русский словарь; English-Slovenian dictionary; Useful English dictionary; Wikimedia Foundation; The Collaborative International Dictionary of English; Encyclopédie Universelle; Dictionnaire des rimes;

- обозначение «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП» является устойчивым словосочетанием, используемым различными лицами как в России, так и за рубежом в туристической сфере предпринимательской деятельности: cheaptrip.biz, cheaptrip.ca, cheaptrip.co, cheaptrip.com, cheaptrip.com.au, cheaptrip.de, cheaptrip.eu,

cheaptreap.fr, cheaptreap.in, cheaptreap.info, cheaptreap.net, cheaptreap.nl, cheaptreap.org, cheaptrip.pl, cheaptrip.ru, cheaptrip.su, cheaptrip.us, cheaptrip24.de, cheaptrip24.eu, cheaptrip24.nl, cheaptrip2go.com, cheaptrip4u.com, cheaptripabroad.com, cheaptripadvisor.com, cheaptripadvisor.net, cheaptripadvisor.org, cheaptripagency.com, cheaptripavia.ru, cheaptripbg.com, cheaptrip-london.ru;

- в силу широкого использования спорного устойчивого словосочетания различными лицами при организации путешествий оно не может восприниматься потребителем в качестве средства индивидуализации услуг конкретного лица;

- приобретение различительной способности обозначением «ЧИПТРИП CHEAPTRIP» до даты приоритета не доказано;

- словесное обозначение «ЧИПТРИП CHEAPTRIP» указывает на свойства и назначение товаров и услуг компании СИА «ДОМЕЛАТ»;

- словесный элемент «ЧИПТРИП CHEAPTRIP» оспариваемого товарного знака может быть отнесен к общепринятым терминам в области науки (туризм), поскольку не является фантазийным (новообразованным), а ассоциируется, несмотря на незначительное отличие (написание в одно слово), с обозначением «CHEAP TRIP» (транслитерация «ЧИП ТРИП»), которое в переводе с английского означает «путешествие по льготному тарифу; дешевые поездки; экскурсии по льготному тарифу»;

- регистрация термина «ЧИПТРИП CHEAPTRIP» в качестве товарного знака является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, поскольку нарушает права и законные интересы иных лиц в сфере предпринимательской деятельности, создает иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396968 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Интернет-распечатка с Яндекс информации о компании SIA «Domelat» (ООО «ДОМЕЛАТ») [1];

- Интернет-распечатка с Яндекс запроса по словесным элементам «ЧИПТРИП», «ЧИП ТРИП», «СНЕАРТРИП», «СНЕАР ТРИП» [2];
- Интернет-распечатка Whois информации по запросу «XN--H1AAUBDL6A.XN--P1AI (IDN ЧИПТРИП.РФ)» [3];
- Распечатка с сайта Роспатента сведений о товарном знаке «Чиптрип» по свидетельству №396605 [4];
- Распечатка с сайта Роспатента сведений о товарном знаке «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП» по свидетельству №396968 [5];
- Понятия и примеры обозначений, состоящих из новообразованных, фантазийных слов, об ассоциативных и описательных обозначениях, видовых обозначениях [6];
- Распечатка «Транслитерация ГОСТ 7.79-2000» и Транслитерация ISO 9-1995» [7];
- Распечатка перевода словесных элементов «CHIP TRIP» [8];
- Примеры неохраноспособных обозначений [9];
- Бланк заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания [10];
- Копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-45028/11 от 10.10.2011, касающегося нарушения исключительных прав на товарный знак «Чиптрип» по свидетельству №365605 Обществом с ограниченной ответственностью «Смайл чип-трип», использующим его в составе своего фирменного наименования [11];
- Копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-166179/12 от 26.12.2012, касающегося нарушения исключительных прав на товарный знак «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП» по свидетельству №396968 Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроКлубТур», связанных с размещением этого обозначения на сайте www.expedea.ru [12];
- Распечатка сведений с сайта www.arbitr.ru о принятых судьями Матюшенковой и Хатыповой судебных актах [13];
- Копия Определения Арбитражного суда города Москвы по делу А40-37045/13 от 29.03.2013 по исковому заявлению ООО «ДОМЕЛАТ», Латвия к

Зиннурову М.Ф., связанному с нарушением исключительных прав на товарный знак «Чиптрип» по свидетельству №365605 в доменном имени чиптрип-чиптрип.рф, администратором которого является Зиннурову М.Ф. [14].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 14.08.2013, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- Распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №441466, №365970, №365605, №396968, №406028, №405678, №396969, №423720, 425486, 474544 и международной регистрации №1095174, принадлежащих СИА «ДОМЕЛАТ» [15].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №396968, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, в котором содержатся следующие аргументы в защиту оспариваемого товарного знака:

- довод лица, подавшего возражение, о том, что иностранная компания СИА «ДОМЕЛАТ» неправомерно получила на свое имя регистрацию оспариваемого товарного знака, не ведя при этом на территории России хозяйственной деятельности, и не используя принадлежащего компании доменного имени ЧИПТРИП.РФ, не основан на требованиях законодательства в области товарных знаков;

- некоторые расхождения с ГОСТом 7.79-2000 и ISO-9 в способе транслитерации оспариваемого обозначения «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП», допущенные правообладателем при подаче его на регистрацию в качестве товарного знака, не могут быть основанием для признания незаконной регистрации товарного знака по свидетельству №396698;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель вводил экспертизу в заблуждение посредством недостоверного описания заявленного обозначения «СНЕАРТРИП» при подаче заявки на регистрацию товарного знака, не соответствует действительности и не является основанием для прекращения правовой охраны товарного знака;

- словесное обозначение «ЧИПТРИП CHEAPTRIP» является новообразованным (фантазийным) обозначением по отношению к товарам и услугам, не может быть разбито и рассматриваться по частям;

- рядовой российский потребитель не будет использовать слова из иностранного языка для характеристики недорогой поездки, например, «я съездил отдохнуть так чиптрип; моя поездка стоила чиптрип», а для описания недорогого тура существуют как устойчивые словосочетания (например, «горящая путевка»), так и прямое описание услуги – недорогое путешествие;

- в пользу доводов правообладателя об отсутствии описательности оспариваемого товарного знака свидетельствует тот факт, что СИА «ДОМЕЛАТ» является также правообладателем линейки сходных товарных знаков по свидетельствам №406028 (комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЧИП ТРИП»), №396970 (комбинированный товарный знак со словесным элементом «CHEAP TRIP»), №441466 (комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЧИП ТРИП» в Российской Федерации, а также за рубежом: (регистрации «CHEAP TRIP» №011315678 в Евросоюзе, №301881900 в Гонконге, №61748 в Латвии);

- разбивая оспариваемый товарный знак на части «CHEAP» и «TRIP» с переводом каждого из них по отдельности, нельзя говорить о том, что оспариваемое обозначение «CHEAPTRIP» является общепринятым термином;

- возражающая сторона не представила доказательства тому, что обозначение «CHEAPTRIP» представляет собой устоявшееся выражение, либо словосочетание, которое наиболее часто используется при описании какой-либо услуги или работы;

- на иностранном языке словосочетание «CHEAP TRIP» не используется в качестве самостоятельной семантической единицы, а существует выражение «INEXPENSIVE TRIP»;

- на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак единственным словарем, допускающим перевод словосочетания «CHEAP TRIP» как «путешествия по льготному тарифу» являлся словарь В.К. Мюллера советского периода, при этом в иностранных словарях, в том числе современных, выпущенных в странах –

носителях английского языка, словосочетание «CHEAP TRIP» как самостоятельная семантическая единица отсутствует;

- возможность предоставления правовой охраны словосочетанию «CHEAP TRIP», состоящему из двух слов, ранее рассматривалась на заседании палаты по патентным спорам по заявке №2007733723, в результате чего данное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №406028, а в решении Роспатента указывалось на то, что «CHEAP TRIP» не является общеупотребимой характеристикой услуг в области туристического бизнеса и не используется третьими лицами при оказании услуг по организации недорогих путешествий;

- до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак по свидетельству №396968 обозначение «CHEAPTRIP» приобрело различительную способность и воспринималось потребителями как товарный знак компании СИА «ДОМЕЛАТ»;

- возражающая сторона необоснованно полагает, что действия правообладателя по защите своих исключительных прав на товарный знак по свидетельству №396968 являются актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №396968.

В качестве дополнительных материалов к отзыву приложены следующие документы:

- Распечатки с сайта Роспатента сведений о товарных знаках по свидетельствам №396968, №365605, №406605, №396970, №441465 [16];

- Копия Сертификата о регистрации в Евросоюзе №011315678 знака «CHEAP TRIP» [17];

- Копия Сертификата о регистрации в Гонконге №301881900 знака «CHEAP TRIP» [18];

- Копия Сертификата о регистрации в Латвии №М 61748 знака «CHEAP TRIP» [19];

- Копия решения Роспатента по заявке №2007733723 товарного знака «CHEAP TRIP» [20].

Кроме того, на заседании коллегии правообладателем в качестве дополнительных материалов были представлены копии страниц из словарно-справочных источников: MACMILLAN ENGLISH DICTIONARY FOR ADVANCED LEARNERS, Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo, THE MODERN ENGLISH DICTIONARY.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.09.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; 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 доминирующее положение.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения,

представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с положениями пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №396968 является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «ЧИПТРИП» и «СНЕАРТРИП», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы и латиницы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 38, 39, 40, 42 классов МКТУ.

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

Из имеющихся в деле материалов усматривается, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются спорные взаимоотношения, касающиеся столкновения исключительных прав на доменное имя чиптрип-чиптрип.рф и товарный знак со словесным элементом «Чиптрип», что позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности при подаче возражения, что правообладателем товарного знака не оспаривается.

Что касается мотивов для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396968, то согласно доводам лица, подавшего возражение, товарный знак «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП» воспринимается в качестве словосочетания «СНЕАР ТРИП», которое в переводе с английского языка означает «экскурсия, путешествие по льготному тарифу» (см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, 1969 год) и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака «ЧИПТРИП СНЕАРТРИП» показал, что помимо слова «СНЕАРТРИП», выполненного буквами латинского алфавита, в состав товарного знака также входит выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «ЧИПТРИП», расположенный в верхней части знака, и именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь при восприятии знака. Данный словесный элемент отсутствует в качестве лексической единицы русского языка и вследствие этого воспринимается в качестве фантазийного.

Что касается словесного элемента «СНЕАРТРИП», то согласно словарно-справочным материалам слово «СНЕАР» является лексической единицей английского языка и в переводе имеет следующие значения: 1. дешевый, недорогой; 2. уцененный, удешевленный; 3. обесцененный, упавший в цене; 4. легкий, дешевый (полученный без усилий и не приносящий удовлетворения); 5. плохого качества, ничтожный; 6. низкопробный, низкий; 7. скупой, скаредный, прижимистый; 8. с

низкими процентными ставками (см. Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo, М.: АБИ Пресс, 2011, стр. 217), а слово «TRIP» в переводе с английского языка означает: 1. путешествие, поездка, экскурсия, рейс, расстояние, преодолеваемое за одну поездку; 2. спотыкание, падение; 3. ложный шаг, ошибка, обмолвка, недочет, промах; 4. быстрая легкая походка, легкий шаг; 6. состояние аффекта, галлюцинирование; 6. нечто необычное, впечатляющее и удивительное; 7. состав (вагонеток); 8. подножка; 9. расцепляющее устройство (см. там же, стр. 1314). При этом современные словари английского языка, представленные правообладателем, не содержат такого понятия как «CHEAP TRIP» (экскурсия, путешествие по льготному тарифу).

Лицо, подавшее возражение, полагает, что словосочетание «CHEAP TRIP» используется в качестве описательного обозначения разными лицами в сфере услуг, связанных с туристическим бизнесом. Однако из материалов возражения указанного не усматривается ни в отношении оспариваемого товарного знака «ЧИПТРИП CHEAPTRIP», ни в отношении словосочетания «CHEAP TRIP». Из Интернет-распечатки [1] следует лишь то, что компания СИА «ДОМЕЛАТ» отстаивает свое нарушенное исключительное право на товарный знак в судебных инстанциях. Приведенный в тексте дополнительных материалов возражения список доменных имен, содержащих в своем составе «chiptrip» и зарегистрированных как в зоне RU, так и в иных странах, сам по себе не подтверждает описательности обозначения «CHEAPTRIP» для российского потребителя. В материалах возражения не содержится документов, свидетельствующих о необходимости использования обозначения «CHEAPTRIP» различными лицами для описания услуг, однородных указанным в перечне свидетельства №396968, или в качестве специального термина, характерного для сферы туризма, например, такого как «индивидуальный тур» / «individual tour»), «кемпинг» / «camping», «шоп-тур» / «shop-tour», «таймшер» / «timeshare», «горящая путевка» / «last minute» и т.п.

Вместе с тем представленная правообладателем информация свидетельствует о том, что вопрос охраноспособности обозначения «CHEAP

TRIP» уже исследовался федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при рассмотрении в палате по патентным спорам материалов заявки №2007733723. По результатам данного рассмотрения по заявке №2007733723 Роспатентом было принято решения от 10.02.2010 о регистрации обозначения «СHEАР TRIP» в качестве товарного знака на имя СИА «ДОМЕЛАТ».

Как указывается в решении Роспатента от 10.02.2010 обозначение «СHEАР TRIP» не является общеупотребимой описательной характеристикой услуг в области туристического бизнеса и не используется третьими лицами при оказании услуг по организации недорогих путешествий, о чем свидетельствует информация из сети Интернет, а именно: при запросе обозначения «СHEАР TRIP» в поисковых системах Yandex, Google выпадают ссылки на страницу СИА «ДОМЕЛАТ», а не конкретные предложения по приобретению дешевых поездок или путешествий. В то же время поиск по словосочетанию «INEXPENSIVE TRIP» (недорогая поездка, недорогое путешествие) выдает в сети большое количество ссылок, информирующих о недорогих турах.

Кроме того, в упомянутом решении Роспатента от 10.02.2010 исследовался вопрос о приобретении обозначением «СHEАР TRIP» различительной способности. Согласно имеющимся в деле заявки №2007733723 материалам, в том числе из средств массовой информации, обозначение «СHEАР TRIP» уже на 2007 год воспринималось потребителем в качестве средства индивидуализации услуг компании СИА «ДОМЕЛАТ» в сфере туризма.

Также следует отметить, что обозначение «СHEАР TRIP» согласно представленным правообладателем материалам [17] - [19], получило правовую охрану в качестве товарного знака за рубежом, в частности, в Евросоюзе.

Принимая во внимание тот факт, что английский язык является наиболее распространенным языком международного общения, регистрация словосочетания английского происхождения «СHEАР TRIP» в качестве товарного знака международной организацией ОНІМ (Офис по Гармонизации на Внутреннем Рынке) в отношении услуг, связанных с туризмом, свидетельствует

об отсутствии восприятия этого обозначения в качестве описательного на территории иностранных государств, в том числе непосредственными носителями английского языка.

Таким образом, в связи с вышеизложенным доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №396968 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса признаются необоснованными.

Что касается доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №228151 положениям пункта 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то необходимо отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится к компетенции палаты по патентным спорам, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке Федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №396968.