

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2020. Данное возражение подано ООО «ТРИПМАРКЕТ», г. Набережные Челны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019729348, при этом установлено следующее.

Заявка №2019729348 на регистрацию комбинированного товарного



знака «» была подана 19.06.2019 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.01.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019729348 в отношении всех заявленных услуг 39 классов МКТУ с исключением словесного элемента

«Traveldiscounter» из самостоятельной правовой охраны. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словосочетание «Traveldiscounter» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое наименование организации, характеризующее определенную сферу ее деятельности. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанного словосочетания в качестве охраняемого элемента не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, слово «Traveldiscounter» отсутствует в английском языке, является фантазийным и подлежит охране в полном объеме;

- фантазийное понятие «Traveldiscounter» не может характеризовать видовую услугу «по продаже путешествий»;

- фирма «TRAVELDISCO Traveldiscounter» известна и популярна среди потребителей туристических услуг на протяжении нескольких лет, доросла до продажи собственной франшизы, открывает офис в Самаре;

- заявитель указывает, что его фирма осуществляет активную профессиональную деятельность и в качестве доказательств, которые могли бы это подтвердить, приобщает к материалам дела сертификат [1] и грамоты за профессионализм и плодотворное сотрудничество в сфере туризма [2] а также приводит ссылки на следующие интернет – ресурсы [3]:

<https://chelny.vipgeo.ru/agencies/traveldisc.html>

[https://chelny-biz.ru/news/235179/?sphrase\\_id=%20174420](https://chelny-biz.ru/news/235179/?sphrase_id=%20174420);

[https://chelny-biz.ru/news/243870/?sphrase\\_id=%20174420](https://chelny-biz.ru/news/243870/?sphrase_id=%20174420)

[https://chelny-biz.ru/business/300358/?sphrase\\_id=%20174420](https://chelny-biz.ru/business/300358/?sphrase_id=%20174420)

[https://chelny-biz.ru/news/298162/?sphrase\\_id=%20174420](https://chelny-biz.ru/news/298162/?sphrase_id=%20174420)

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019729348, включив в объем правовой охраны словесный элемент «Traveldiscounter».

В подтверждение своих доводов заявитель представил пакет документов о различительной способности заявленного обозначения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сертификат НТК Интурист;
2. Наградные грамоты Bestseller Tourism Awards за 2017, 2018, 2019 год;
3. Ссылки на интернет.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.06.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;

- обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоит из стилизованного изображения красного чемодана на колесиках с белой звездой, а также словесных элементов «TRAVELDISCO» и «Traveldiscounter», выполненных заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Буквосочетание «СО» в слове «TRAVELDISCO» выполнено красным цветом. Заявленное изображение выполнено в красно-бело-черном цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует согласиться с мнением экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Traveldiscounter» не является лексической единицей какого-либо языка, однако, слова, образующие данный элемент, хорошо известны российскому потребителю:

- «travel» - является лексической единицей английского языка и будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в следующем смысловом значении: путешествие, поездка (см. например Большой англо-русский и русско-английский словарь; Англо-русский словарь Мюллера (электронные версии));

- «discounter» - также является лексической единицей английского языка и также хорошо известно российским потребителям как «магазин сниженных

цен; магазин, торгующий по сниженным ценам; дисконт-магазин» (см. например: <http://www.multitrans.ru/>, <http://www.dictionary.com>; Англо-русский словарь Мюллера; Англо-русский современный словарь (электронные версии)).

Таким образом, словесный элемент «Traveldiscounter» может восприниматься в значении «путешествия по сниженным ценам», вследствие чего данное обозначение не является оригинальным словесным элементом, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги, указывая на их свойства и назначение и должно оставаться свободным для использования другими лицами, производящими однородные услуги.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета заявки №2019729348 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 39 класса МКТУ, оказываемых заявителем.

Представленные материалы (1, 2) содержат в себе часть заявленного обозначения «TRAVELDISCO Traveldiscounter», а именно словесные обозначения «Traveldiscounter», «ТРЭВЕЛДИСКАУНТЕР», «Traveldiscounter», и являются недостаточными для подтверждения его различительной способности на имя заявителя в отношении заявленных услуг, так как в приложенных документах не содержится сведений, которые могли бы ее доказать согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Имеющееся в материалах дела ссылки на интернет – ресурсы об активной профессиональной деятельности ООО «ТРИПМАРКЕТ» также не могут быть приняты во внимание, так как по ним нельзя сделать вывод о том, какой охват читателей у данных публикаций и является ли данное юридическое лицо широко известным для российского потребителя.

ООО «ТРИПМАРКЕТ» ведет свою деятельность только в одном городе: Набережные Челны (открытие офиса в Самаре также не подтверждено документально, а лишь описано заявителем в возражении), что не позволяет

прийти к выводу об информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, оказывающем услуги на всей территории Российской Федерации.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность обозначения «Traveldiscounter», недостаточно для подтверждения того, что оно приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах предоставляемых услуг; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя об услугах заявителя, маркированных знаком «Traveldiscounter».

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «Traveldiscounter» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившем 16.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2020.**