

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, рассмотрела возражение от 30.01.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №365605, поданное Зиннуровым Маратом Фаргатовичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007733724 с приоритетом от 31.10.2007 зарегистрирован 25.11.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №365605 на имя СИА «ДОМЕЛАТ», К. Валдемара 106/108-2 LV-1013 г. Рига, Латвия (далее – правообладатель) в отношении услуг 38, 39, 43 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**Чиптрип**», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.01.2014 выражено мнение о том, что регистрация №365605 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а действия по регистрации указанного товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом на основании статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности и пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения от 30.01.2014 сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

- товарный знак по свидетельству №365605 не подлежал государственной регистрации вследствие того, что обозначение «ЧИПТРИП» характеризует услуги в сфере путешествий;

- обозначение «CHEAP TRIP» в переводе с английского языка означает «дешевые поездки; путешествие по льготному тарифу; экскурсии по льготному тарифу, поездка, экскурсия по железной дороге по сниженным ценам», см. Оксфордский словарь современного английского языка, Новый Англо-русский словарь В.К. Мюллера, М.: «Русский язык», 1998, 2003; Новый большой англо-русский словарь под общим руководством академика Ю.Д. Апресяна, М., «Русский язык», 1999; Мюллер В.К. Англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1978; Аракин В.Д., Уайзер Г.М., Фоломкина С.К. Словарь наиболее употребительных слов английского языка, под общей ред. И.В. Рахманова, М., Рус. яз., 1984; Фоломкина С.К. Англо-русский словарь сочетаемости, М., Рус. яз., 2001; Матюшенков В.С. Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании и Австралии, М., Флинта: Наука, 2002;

- с учетом указанного, словесный элемент «Чиптрип», являющийся транслитерацией и фонетической транскрипцией лексической единицы английского языка «CHEAP TRIP», может быть отнесен к общепринятым терминам, характерным для определенной области (туризм);

- обозначение «CHEAPTRIP» используется различными лицами как в России, так и за рубежом в туристической сфере предпринимательской деятельности, в частности, в доменных именах: cheaptrip.com, cheaptrip.de, cheaptreap.fr, cheaptreap.net, cheaptreap.org, cheaptrip.kz, cheaptrip.mobi;

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

- в соответствии со статьей 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности и пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса

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

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №365605 недействительным полностью.

К возражению приложены копии страниц следующих источников информации:

- Оксфордский словарь современного английского языка [1];
- Новый Англо-русский словарь. В.К. Мюллер, М.: «Русский язык», 1998 [2];
- Новый большой англо-русский словарь под общим руководством академика Ю.Д. Апресяна, М., «Русский язык», 1999 [3];
- Мюллер В.К. Англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1978 [4];
- Аракин В.Д., Уайзер Г.М., Фоломкина С.К. Словарь наиболее употребительных слов английского языка, под общей ред. И.В. Рахманова, М., Рус. яз., 1984 [5];
- Фоломкина С.К. Англо-русский словарь сочетаемости, М., Рус. яз., 2001 [6];
- Матюшенков В.С. Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании и Австралии, М., Флинта: Наука, 2002 [7];
- Новый Англо-русский словарь. В.К. Мюллер, М.: «Рус. яз. - Медиа», 2003[8];
- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 31.08.1998[9].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 17.04.2014, лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №441466, №396968, №406028 [10];

- скрин-шот страниц расширенного поиска Яндекса со словесным обозначением «чиптрип cheaptrip» в архиве до 30.04.2007[11];
- методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство [12];
- словарь «A Dictionary of SLANG and Unconventional English»[13];
- газета «TECHNIQUE» от 22.11.2002[14];
- ответы из Университета Лидса (Великобритания) и Кембриджского Университета [15].

Также лицо, подавшее возражение, ограничило объем своих притязаний в части признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 39 класса МКТУ – транспортировка, организация путешествий; услуг 43 класса МКТУ – обеспечение временного проживания.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №365605, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, в котором содержатся следующие аргументы в защиту оспариваемого товарного знака:

- при определении правомерности регистрации того или иного обозначения в качестве товарного знака, необходимо проводить экспертизу именно того обозначения, которому предоставлена правовая охрана, а не анализировать сходные обозначения, рассуждая об их охраноспособности и проецируя эти суждения на оспариваемый товарный знак;
- в данном случае речь идет о товарном знаке «Чиптрип» в кириллице, а не обозначении «CHEAP TRIP», значения которого приводятся в возражении;
- словесное обозначение «ЧИПТРИП» отсутствует в качестве лексической единицы русского языка, 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 №396968 (ЧИПТРИП CHEAPTRIP), №406028 (комбинированный товарный знак со словесным элементом «CHEAP TRIP»), №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);

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

- 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;

- возражающая сторона необоснованно полагает, что действия правообладателя по защите своих исключительных прав на товарный знак по свидетельству №365605 являются актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом;

- обозначение Чиптрип было придумано правообладателем и не использовалось до даты приоритета оспариваемого знака;

- только после того, как правообладатель впервые в мире создал бизнес-модель продажи туристического продукта посредством социальных сетей в Интернете, что позволило экономить значительные средства и удешевлять стоимость конечного продукта, третьи лица (конкурирующие организации) начали активно незаконно использовать сходные обозначения;

- ссылки в возражении на судебные дела как раз свидетельствуют о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака следит за недопущением возникновения на рынке предпосылок для недобросовестной конкуренции, когда третьи лица без разрешения правообладателя используют сходные обозначения;

- действия правообладателя, направленные на защиту его исключительных прав, не могут расцениваться как основание для прекращения правовой охраны товарного знака;

- установление наличия в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции не входят в компетенцию Палаты по патентным спорам.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №365605.

В качестве дополнительных материалов к отзыву приложены следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельствам №396968, №365605, №406605, №441465, №367493 [16];

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

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

- распечатки с сайтов поисковых систем Яндекс и Гугл [19];

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

- копия страниц словаря The Oxford Modern English Dictionary [21].

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

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (31.10.2007) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), 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 6 Закона не допускается 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №365605 представляет собой словесное обозначение «**Чиптрип**», не имеющее смыслового значения и выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы с заглавной первой буквой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 38, 39 и 43 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 не усматривается наличия заинтересованности при подаче возражения. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было указано, что деятельность, связанная с оказанием туристических услуги и услуг по транспортировке и обеспечению временного проживания, им не осуществляется.

Что касается мотивов для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №365605, то согласно доводам лица, подавшего возражение, товарный знак «Чиптрип» является транслитерацией и фонетической транскрипцией словосочетания «СHEАР TRIP», которое в переводе с английского языка означает «экскурсия, путешествие по льготному тарифу» (см. Новый Англо-русский словарь В.К. Мюллера, 1998, Новый Большой англо-русский словарь под общ. ред. Ю.Д. Апресяна), и является описательной характеристикой услуг в области туристского бизнеса, общепринятым термином в области туризма и используется третьими лицами при оказании услуг по организации недорогих путешествий.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что словесное обозначение «**Чиптрип**» отсутствует в качестве лексической единицы в словарях русского языка и вследствие этого воспринимается в качестве фантазийного, не указывая на какие-либо характеристики услуг, включая услуги по организации путешествий.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что обозначение «СHEАРTRIP/СHEАР 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», ни в отношении обозначения «СHEАР TRIP». Из текста возражения следует лишь то, что компания СИА «ДОМЕЛАТ» отстаивает свое нарушенное исключительное право на товарный знак в судебных инстанциях. Приведенный в материалах возражения список доменных имен, содержащих в своем составе «chiptrip» и зарегистрированных в ряде стран, не

подтверждает описательности обозначения «Чиптрип» для российского потребителя. В материалах возражения не содержится документов, свидетельствующих о необходимости использования обозначения «Чиптрип» различными лицами для описания услуг, однородных услугам, указанным в перечне свидетельства №365605, или в качестве специального термина, характерного для сферы туризма, например, таких как «индивидуальный тур» / «individual tour»), «шоп-тур» / «shop-tour», «таймшер» / «timeshare», «горящая путевка» / «last minute» и т.п. Также следует отметить, что материалами возражения не доказано, что «Чиптрип» является термином, общепринятым в области туризма, поскольку отсутствуют сведения о терминологических словарях, в которых упоминается слово «Чиптрип».

Что касается словесного элемента «СHEАРTRIP/СHEАР TRIP», о котором в основном идет речь в возражении, то следует отметить, что вопрос его охраноспособности не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку «Чиптрип», а, кроме того, он уже исследовался федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при рассмотрении в палате по патентным спорам возражения по заявке №2007733723. По результатам данного рассмотрения по заявке №2007733723 Роспатентом было принято решение от 10.02.2010 о регистрации обозначения «СHEАР TRIP» в качестве товарного знака на имя СИА «ДОМЕЛАТ».

Довод возражения о том, что товарный знак «Чиптрип» и лексическая единица «СHEАРTRIP/СHEАР TRIP» являются сходными по смысловому и фонетическому признакам сходства словесных обозначений, не является доказательством неохраноспособности оспариваемого товарного знака. Кроме того, анализ на тождество и сходство обозначений проводится в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на обозначение. В данном случае лицо, подавшее возражение, не относится к таким лицам. Правообладатель, напротив, обладает исключительным правом на товарные знаки, включающие словесные элементы «СHEАР TRIP», «СHEАРTRIP», «ЧИПТРИП» по свидетельствам №№441466,

396968, 406028, а также имеет регистрацию обозначения «CHEAP TRIP» за рубежом, в том числе в Евросоюзе [17-18].

Принимая во внимание тот факт, что английский язык является наиболее распространенным языком международного общения, регистрация словосочетания английского происхождения «CHEAP TRIP» в качестве товарного знака международной организацией ОНМ (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. Следовательно, оспариваемый товарный знак «Чиптрип», выполненный в кириллице, тем более не способен восприниматься в качестве описательной характеристики услуг.

Таким образом, в связи с изложенным доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №365605 требованиям законодательства признаны необоснованными.

Что касается доводов возражения, касающихся недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом со стороны правообладателя оспариваемого знака при регистрации товарного знака по свидетельству №365605, то необходимо отметить, что установление в действиях правообладателя признаков наличия недобросовестной конкуренции 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 30.01.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №365605.