

**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 25.04.2011, поданное И.П. Самойловым Эдуардом Владимировичем (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №380046 по заявке №2008700051/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №380046 произведена 25.05.2009 на имя Дзе Норт Фейс Эппейрэл Корп., США (далее - правообладатель) в отношении товаров 09, 18, 20, 22, 25 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №380046 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение стилизованной латинской буквы «S» и словесные элементы «SUMMIT SERIES», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.04.2011 выражено мнение о том, что регистрация №380046 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Возражение мотивировано тем, что словесные элементы «SUMMIT SERIES» оспариваемого товарного знака представляют собой словосочетание, имеющее значение – «вершинная серия», «серия – вершина», вследствие чего характеризуют товары, в частности указывают на их ценность и качество. Кроме того, слово «SERIES» не обладает различительной способностью, так как является

общепринятым термином, обозначающим совокупность товаров с однородными, однотипными характеристиками, а также характеризует товары, указывая на вид, качество, количество и способ производства – серийный, то есть однотипный, по единым стандартам.

Кроме того, оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- «САММИТ SUMMIT» по свидетельству №321689 [1];

-«САММИТ SUMMIT» по свидетельству №232703 [2], принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. данные из открытого реестра товарных знаков Роспатента;
2. заявка №2008700051/50 из открытого реестра товарных знаков Роспатента;
3. распечатки из Интернета.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 380046 недействительной в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- словесный элемент «SUMMIT» оспариваемого товарного знака не носит хвalebного характера, поскольку данному слову в английском языке присуща многозначность, и кроме того, значение слова «summit» в английском языке совпадает только с одним из его значений, а именно – «вершина местности в топографии»;
- переносное значение русского слова «вершина» в хвalebном смысле передается в английском языке другим словом – top;
- что касается слова «SERIES», то правообладатель не претендует на самостоятельную правовую охрану этого слова и готов согласиться с его дискламацией;

- оспариваемый товарный знак приобрел различительную способность в связи с тем, что правообладатель активно осуществляет продажи в России продукции под этим обозначением;
- правообладатель не считает указанные лицом, подавшим возражение, товарные знаки по свидетельствам №№ 232703, 321689 сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- кроме того, сходство противопоставленных и оспариваемого товарных знаков или его отсутствие не имеют в данном случае правового значения, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению товарные знаки по свидетельствам №№ 232703, 321689 уже не действовали в отношении товаров, однородных товарам по оспариваемой регистрации №380046.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №380046 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом приоритета заявки №2008700051/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса 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 и ценность.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их качество, свойство и ценность.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №380046 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованной латинской буквы «S», расположенной над словесными элементами «SUMMIT SERIES», выполненными заглавными буквами латинского алфавита.

При анализе оспариваемого обозначения коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что оно содержит словесные элементы «SUMMIT SERIES», которые в переводе с английского языка означают:

- SUMMIT - вершина, верх; зенит, высшая степень, предел, саммит, встреча или совещание глав правительств, встреча на высшем уровне, высший уровень;

- SERIES (мн. число) - ряд; последовательность; серия (событий, фактов, эпизодов и т. п.); выпуск, комплект, серия, цикл; сериал, свита, отдел; группа, система, последовательное соединение, см. Интернет, словари, Яндекс.

С учетом семантики слов «SUMMIT» и «SERIES», а также с учетом графического исполнения обозначения (выполнения словесных элементов «SUMMIT SERIES» в одинаковой графической манере, одинаковым цветом (черным)), оспариваемый товарный знак воспринимается как словосочетание «SUMMIT SERIES», использование слов в данном контексте создает фантазийный образ (ряд вершин).

Таким образом, указанное словосочетание в значении «ряд вершин» не может являться указанием на какие-либо вид, свойства, ценность, качество товаров, в том числе товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «SERIES» не обладает различительной способностью, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно словесные элементы «SUMMIT SERIES» порождают ряд смысловых ассоциаций, например: «ряд вершин; последовательность вершин; серия вершин; ряд встреч на высшем уровне; цикл встреч...». Однако, в любом случае, эти ассоциации будут отличными от семантики слова «SERIES».

Разбивка оспариваемого товарного знака на два независимых слова не имеет под собой оснований, так как слова выполнены одинаковым шрифтом в одну строку.

В силу изложенного словесные элементы «SUMMIT SERIES» оспариваемого обозначения признаны коллегией Палаты по патентным спорам соответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №321689 является словесным «САММИТ SUMMIT», выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №232703 является словесным «САММИТ SUMMIT», выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Сопоставление оспариваемого товарного знака «SUMMIT SERIES» и противопоставленных знаков [1-2] показывает, что данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «SUMMIT».

Однако, при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, следующие обстоятельства, а именно: Решением Палаты по патентным спорам от 30.04.2011, правовая охрана противопоставленных товарных знаков была прекращена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

В этой связи, противопоставленные регистрации не могут быть противопоставлены оспариваемой регистрации по свидетельству №380046 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам пришла к выводу: **отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №380046.**