

**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 11.03.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1089741, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «CUSTOM» была произведена Международным Бюро ВОИС 14.07.2011 за №1089741 для товаров 15 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Ямаха Корпорейшн, Япония (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1089741 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.11.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089741. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1089741 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 15 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1089741 сходен до степени смешения

- со знаком «Custom 77» по международной регистрации №1008912, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 15 класса МКТУ на имя иного лица [1].

В Палату по патентным спорам 11.03.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.11.2012:

- сравниваемые знаки различны по визуальному критерию сходства, поскольку каждое из обозначений выполнено в своем уникальном стиле;

- элемент «77» противопоставленного товарного знака расположенный под словом «custom» привлекает внимание потребителей, в силу чего сравниваемые знаки отличаются друг от друга;

- вся продукция заявителя имеет двойную маркировку «YAMAHA», «CUSTOM»;

- заявленное обозначение успешно сосуществует с противопоставленным обозначением в других странах.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1089741 в отношении товаров 15 класса МКТУ.

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

С учетом даты (14.07.2011) приоритета международной регистрации №1089741 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «Custom» по международной регистрации № 1089741 включает словесный элемент выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Custom 77» по международной регистрации №1008912 состоит из словесного элемента выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и цифры «77».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в их состав словесного элемента «CUSTOM» (custom – обычай, традиции, привычка См.. <http://slovari.yandex.ru/custom>).

Сравниваемые обозначения имеют различия только в наличии цифрового элемента «77», который является более слабым по сравнению со словесным элементом.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 15 класса являются однородными товарам 15 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации №1089741 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 15 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 27.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089741 следует признать правомерным.

Что касается довода заявителя о том, что товары имеют двойную маркировку «YAMAHA» и «CUSTOM» неубедителен, поскольку предоставление правовой охраны испрашивается только для слова «CUSTOM».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2012.**