

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2022, поданное ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС, Соединенные Штаты Америки, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020770530, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «ЙЕТИ» по заявке №2020770530, поданной 09.12.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 18.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям подпунктов 1, 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения:

- знак «YETI» по международной регистрации №1148915 с конвенционным приоритетом от 26.02.2012, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя YETIGEL INTERNATIONAL, Франция, для однородных услуг;

- обозначение «ЙЕТИ» по заявке №2020739956, поданной 28.07.2020, ранее заявленное на имя Ямми Юнайтед (ГК) Лимитед, ГОНКОНГ, в том числе, отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.08.2022, заявитель сообщает, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 15.03.2022 правовая охрана знака «УЕТИ» по международной регистрации №1148915 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 06, 08, 16, 18, 20, 21, 22, 24 и услуг 35 (частично), 41 классов МКТУ.

Сохраненный в силе объем прав знака по международной регистрации №1148915 включает услуги 35 класса МКТУ, связанные с рекламой, маркетингом и деловым администрированием. Данные услуги не являются однородными услугам розничной реализации различных товаров, для которых испрашивается охрана заявленного обозначения в соответствии с заявкой №2020770530.

Кроме того, заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки «ЙЕТИ» в отношении товаров 06, 08, 16, 18, 20, 22 и 24 классов МКТУ в соответствии с регистрациями товарных знаков №№835342, 874251, 874847, 887895, 874848, 788241, 876694.

По противопоставленной заявке №2020739956 Роспатентом 31.05.2022 принято решение о регистрации товарного знака. Однако в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ правовая охрана товарному знаку по указанной заявке не была предоставлена. В связи с этим обозначение по заявке №2020739956 не является препятствием для регистрации товарного знака «ЙЕТИ» по заявке №2020770530.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.01.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующего уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ:

услуги магазинов по розничной продаже в режиме онлайн; услуги магазинов по розничной продаже; услуги онлайн магазинов по продаже товаров для активного

отдыха, инвентаря и аксессуаров, за исключением гимнастического инвентаря; услуги онлайн магазинов по продаже товаров для дома, не включая напольные и настенные покрытия и материалы, а также ковровые покрытия и половики; услуги онлайн магазинов по розничной продаже, включающие продажу портативных холодильников, посуды, аксессуаров для портативных холодильников, аксессуаров для посуды, термоизолированных сумок, контейнеров, ящиков для хранения, ведер, товаров для животных (не включая живых животных, продукты питания для животных, наживку (живец) для рыбалки и корма), мебели, сумок, наклеек, переводных картинок, подушек для сидений, многоразовых пакетов со льдом, одежды и верхней одежды, одеял и грузовых контейнеров; услуги розничных магазинов по продаже товаров, оборудования и аксессуаров для отдыха на открытом воздухе, за исключением гимнастического инвентаря; услуги розничных магазинов по продаже товаров для дома, не включая напольные и настенные покрытия и материалы, а также ковровые покрытия и половики; услуги розничных магазинов, включающие продажу портативных холодильников, посуды, аксессуаров для портативных холодильников, аксессуаров для посуды, термоизолированных сумок, контейнеров, ящиков для хранения, ведер, товаров для животных (не включая живых животных, продукты питания для животных, наживку (живец) для рыбалки и корма), мебели, сумок, наклеек, переводных картинок, подушек для сидений, многоразовых пакетов со льдом, одежды и верхней одежды, одеял и грузовых контейнеров.

К возражению приложено Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 15.03.2022 (1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.12.2020) заявки №2020770530 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 2 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2020770530 представляет собой словесное обозначение «ЙЕТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ (перечень уточнен заявителем в возражении).

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащий иному лицу словесный знак «УЕТИ» по международной регистрации №1148915, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также словесное обозначение «ЙЕТИ» по заявке №2020739956, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 18.01.2022.

По противопоставленной заявке №2020739956 Роспатентом 31.05.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 32 класса МКТУ. В отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, которые были признаны однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ по заявке №2020770530, обозначению по заявке №2020739956 отказано в государственной регистрации товарного знака.

В этой связи противопоставление по заявке №2020739956 в рамках действия пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса коллегией снято.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 15.03.2022 правовая охрана знака «YETI» по международной регистрации №1148915 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 06, 08, 16, 18, 20, 22, 24 и услуг 35 (частично), 41 классов МКТУ.

Правовая охрана указного знака на территории Российской Федерации продолжает действовать для товаров 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 34 и услуг 35 (частично), 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 15.03.2022 правовая охрана знака «YETI» по международной регистрации №1148915 прекращена на территории Российской Федерации в отношении следующих услуг этого класса: презентация продуктов с помощью любых средств связи для розничной продажи; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; агентство импортно-экспортных операций (presentation of goods on all communication media, for retail sale; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; import-export agency).

При этом правовая охрана сохранена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: Advertising; business management; commercial administration; office functions; direct mail advertising (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); newspaper subscription services (for others); arranging subscriptions to telecommunication services for others; business management and organization consultancy; accounting; document reproduction; employment agencies; computerized file management; online advertising on a computer network; rental of advertising time on all communication media; publication of advertising texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements; public relations; advertising agency, rental of vending machines, rental of advertising material, business management of hotels, business management for athletes, market research; all these services exclusively related to manufacture, marketing and promotion of ices and other foodstuffs (Реклама; управление бизнесом; коммерческое управление; офисные функции; прямая почтовая реклама (листовки, проспекты, печатная продукция, образцы); услуги по подписке на газеты (для прочих); организация подписки на

телекоммуникационные услуги для других; консультирование по управлению бизнесом и организации; бухгалтерский учет; репродукция документа; агентства по трудоустройству; компьютеризированное управление файлами; интернет-реклама в компьютерной сети; аренда рекламного времени на всех носителях информации; публикация рекламных текстов; аренда рекламных площадей; распространение рекламы; услуги в области общественных отношений; рекламное агентство, аренда торговых автоматов, аренда рекламных материалов, управление гостиницами, управление бизнесом для спортсменов, исследование рынка; все эти услуги, связанные исключительно с производством, маркетингом и продвижением мороженого и других пищевых продуктов).

Указанные услуги, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленной международной регистрации, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного уточненного перечня.

Так, в перечне противопоставленного знака представлены услуги, связанные с рекламой, маркетингом и деловым администрированием. Кроме того, имеется уточнение, что все услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака, связаны исключительно с производством, маркетингом и продвижением мороженого и других пищевых продуктов. Тогда как в заявленном скорректированном перечне указаны услуги 35 класса МКТУ по реализации товаров бытового назначения.

Таким образом, противопоставление в виде знака по международной регистрации №1148915 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2020770530 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2022, отменить решение Роспатента от 18.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020770530.**