

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2022, поданное ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС, Соединенные Штаты Америки, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020737368, при этом установила следующее.

Обозначение “ **YETI** ” по заявке №2020737368, поданной 16.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020737368 в отношении всех товаров 18

класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками

- «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, в том числе, для однородных товаров 18 класса МКТУ;



- товарным знаком «  » по свидетельству №654826 с приоритетом от 05.10.2016, зарегистрированным на имя ООО «НАШИ ДЕТКИ ПЛЮС», Москва, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 18.03.2022, заявитель сообщает, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 09.03.2022 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.

Относительно товарного знака по свидетельству №654826 заявитель сообщает, что его правовая охрана также была досрочно прекращена в связи с неиспользованием на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-804/2021 от 29.12.2021 в отношении части товаров 18 и части товаров 21 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 18 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

(1) - Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 09.03.2022;

(2) - Распечатка товарного знака по свидетельству №654826 из базы данных «Открытые реестры».

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2020) подачи заявки №2020737368 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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 №2020737368 представляет собой словесное обозначение «ЙЕТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 18 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствуют:

знак «YETI» по международной регистрации №1148915, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации.



комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №654826, в котором буквы словесного элемента «ЙЕТИ» размещены по вертикали друг под другом и выполнены в виде отпечатка стопы ноги человека.

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 29.10.2021.

Решением с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 09.03.2022 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 товарного знака по свидетельству №654826 также была досрочно прекращена в связи с неиспользованием на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-804/2021 от 29.12.2021 в отношении следующих товаров: части товаров 18 класса МКТУ *«коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; ящики из фибры; сундуки из фибры; кошельки из металлических колечек; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; папки для нот; перевязи для ношения ребенка; беби-слинги; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для коньков; сетки хозяйственные; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; портпледы; сумки кожаные для*

слесарных инструментов пустые; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; торбы [мешки для кормов]; трости складные, преобразуемые в сиденья; ягдаши [охотничьи аксессуары]»; части товаров 21 класса МКТУ «автоклавы [посуда для обработки пищевых продуктов под давлением] неэлектрические; бадьи; ведра; ведра из тканей; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; держатели для губок; держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели для полотенец; держатели для цветов и растений [в цветочных композициях]; держатели кисточек для бритв; диспенсеры мыла; изделия из майолики; кольца для салфеток; корзины бытовые; корзины для бумаги; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки солдатские; котелки походные; котлы; крышки для горшков; крышки для комнатных аквариумов; ледники портативные неэлектрические; лейки; мешки изотермические; насадки для леек; насадки для наливания; насадки шлангов для орошения; насадки шлангов для поливки; несессеры для пикников с набором посуды; несессеры для туалетных принадлежностей; поилки; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; пробки стеклянные; рога для питья; тазы [емкости]; урны; флаконы; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для растений; ящики стеклянные».

Заявленные товары 18 класса МКТУ «сумки; конверты и мешочки из кожи для упаковки; чемоданы и дорожные сумки; охотничьи сумки; багаж; вещевые мешки; грузовые сумки; сумки и карманы, продающиеся пустыми, для прикрепления к переносным холодильникам; сумки, а именно, универсальные сумки для переноски; ягдаш; ягдаши, а именно сумки для охотников; ягдаши, а именно рыболовные сумки; рюкзаки; сумки для улова; бумажники; торбы; сумки для переноски; небольшие чемоданы; походные сумки; ранцы; саквояжи; дорожные сумки; спортивные сумки; аксессуары для сумок; мешочки продающиеся пустыми для прикрепления к рюкзакам; мешки для вещей; поясные сумки; сумки для повседневных вещей; сумки для лодки; сумки для размещения на крыше; прицепные сумки; сумки для крепления снаружи автомобиля; погружные сумки, а именно погружные вещевые мешки, погружные рюкзаки, погружные походные сумки, погружные ранцы, погружные

саквояжи, погружные дорожные сумки, погружные спортивные универсальные сумки, погружные универсальные сумки для переноски, погружные небольшие чемоданы, погружные мешки, продающиеся пустыми для прикрепления к рюкзакам; погружные торбы, погружные мешки для вещей, погружные поясные сумки, погружные мешки для повседневных вещей, погружные мешки для лодок, погружные мешки для размещения на крыше, погружные мешки для прицепов и погружные мешки для закрепления снаружи транспортного средства; водонепроницаемые сумки, а именно, водонепроницаемый багаж, водонепроницаемые дорожные сумки, водонепроницаемые рюкзаки, водонепроницаемые походные сумки, водонепроницаемые ранцы, водонепроницаемые саквояжи, водонепроницаемые дорожные сумки для путешествий, водонепроницаемые спортивные сумки, водонепроницаемые универсальные сумки для переноски, водонепроницаемые небольшие чемоданы; водонепроницаемые мешки, которые продаются пустыми для прикрепления к рюкзакам; водонепроницаемые торбы, водонепроницаемые мешки для вещей; водонепроницаемые поясные сумки; водонепроницаемые лодочные сумки; водонепроницаемые сумки для размещения на крыше; водонепроницаемые сумки для трейлеров и водонепроницаемые сумки для крепления снаружи автомобиля; сумки для переноски и хранения кресел, деталей кресел и принадлежностей к ним; мешки для бутылок с водой; части, принадлежности и аксессуары для вышеуказанных товаров» относятся к сумкам и чемоданам, используются для ношения вещей и транспортировки ручной клади.

В свою очередь, товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №654826 (*«альпенштоки; возжжи; гарнитуры сбруйные; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; изделия шорно-седельные; клапаны кожаные; кнуты; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; крепления для седел; крупоны [кожсевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; молескин [имитация кожи]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; оболочки колбасные; одежда для*

животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; покрывала [меха]; попоны для лошадей; постромки [конская сбруя]; пушнина; ремни для конской сбруи; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стремянные; седла для лошадей; стремяна; трензели для конской сбруи; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; хомуты для лошадей; чепраки под седло для лошадей; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская]») представляют собой сырье для кожевенного производства, а также изделия шорно-седельные, то есть относятся к товарам иного вида и назначения, предназначены для производства или для конных видов спорта.

Таким образом, противопоставления в виде знака по международной регистрации №1148915 и товарного знака по свидетельству №654826 заявителем преодолены, следовательно, товарный знак по заявке №2020737368 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 18 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2022, отменить решение Роспатента от 29.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020737368.