

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 23.03.2022, поданное, ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС, Соединенные Штаты Америки, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737384, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «ЙЕТИ» по заявке №2020737384, поданной 16.07.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 16.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный 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.

В возражении, поступившем 23.03.2022, заявитель сообщает, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 09.03.2022 (прим. Полный текст решения изготовлен 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, 21, 22, 24 и услуг 35 (частично), 41 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложено Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 09.03.2022 (1).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (16.07.2020) заявки №2020737384 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 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 №2020737384 представляет собой словесное обозначение «ЙЕТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 41 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «УЕТИ» по международной регистрации №1148915, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 16.09.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 09.03.2022 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, 22, 24 и услуг 35 (частично), 41 классов МКТУ.

Таким образом, противопоставление в виде знака по международной регистрации №1148915 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2020737384 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2022, отменить решение Роспатента от 16.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020737384.