

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 12.01.2022, поданное компанией «YETI COOLERS LLC.» (ЙЕТИ КУЛЕРС, ЛЛС) Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1517344 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «CROSSROADS» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.09.2019 за №1517344 в отношении товаров 18 класса МКТУ на имя заявителя.

Роспатентом 17.03.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1517344 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 27.08.2020 было указано, что знак по международной регистрации №1517344 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком



« » по свидетельству №351961 с приоритетом от 01.09.2006, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 12.01.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к тому, что заявителем подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №351961.

К возражению приложены копии определения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-896/2021.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1517344 в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.05.2019) знака по международной регистрации №1517344 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Знак «CROSSROADS» по международной регистрации №1517344 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ «bags; luggage; soft-sided luggage; duffle bags; all purpose carrying bags; wallets; tote bags; carry-all bags; weekend bags; hiking bags; rucksacks; travel bags; sports bags; weekend bags; bag accessories; pouches sold empty for attachment to backpacks; stuff sacks; waist packs; daypacks; bags for water bottles; parts, fittings, and accessories for the aforesaid goods» (перевод: «Сумки; багаж; мягкий багаж; спортивные сумки; универсальные сумки для переноски; кошельки; сумки; универсальные сумки; сумки

выходного дня; походные сумки; рюкзаки; дорожные сумки; спортивные сумки; сумки выходного дня; аксессуары для сумок; кошельки, которые продаются пустыми для крепления к рюкзакам; вещевые мешки; поясные сумки; ранцы; сумки для бутылок с водой; части, фурнитура и принадлежности для вышеуказанных товаров»).

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации



№1517344 был противопоставлен товарный знак «*»* по свидетельству №351961, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Так, коллегией было принято во внимание, что согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2022 по делу № СИП-896/2021, правовая охрана товарного знака по свидетельству №351961 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении части товаров 18 класса МКТУ *«изделия из них (кожа и имитация кожи), не относящиеся к другим классам; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; бумажники, бумажники для визитных карточек, зонты, зонты солнечные, изделия для документов кожаные, каркасы для дождевых или солнечных зонтов, каркасы для женских сумок, клапаны кожаные, кольца для зонтов, коробки для шляп кожаные, коробки из кожи или кожкартона, коробки, ящики, сундуки из фибры, кошельки, кошельки из металлических колечек, мешки кожаные [конверты, обертки, сумки] для упаковки, несессеры для туалетных принадлежностей [незаполненные], папки для нот, портмоне, портупеи кожаные, ранцы, ремешки кожаные, ремни для военного снаряжения, ремни для коньков, ручки для зонтов, ручки для тростей, ручки для чемоданов, рюкзаки, саквояжи, сетки хозяйственные, спицы для дождевых или солнечных зонтов, сумки для альпинистов, сумки для дорожных наборов кожаные, сумки для ношения детей, сумки для одежды дорожные, сумки женские, сумки*

кожаные для слесарных инструментов, сумки на колесах, сумки пляжные, сумки туристские, сумки хозяйственные, сумки школьные, сундуки дорожные, сундуки из кожи или кожкартона, торбы [для лошадей], трости, трости для зонтов, трости складные, преобразуемые в сиденья, футляры для ключей [кожаные изделия], чемоданы плоские, чемоданы плоские для документов, чехлы для дождевых зонтов, ягдташи».

Следует отметить, что испрашиваемые к регистрации товары 18 класса МКТУ «bags; luggage; soft-sided luggage; duffle bags; all purpose carrying bags; wallets; tote bags; carry-all bags; weekend bags; hiking bags; rucksacks; travel bags; sports bags; weekend bags; bag accessories; pouches sold empty for attachment to backpacks; stuff sacks; waist packs; daypacks; bags for water bottles; parts, fittings, and accessories for the aforesaid goods» не являются однородными товарам 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи; шкуры животных; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия, в том числе, альпеништоки, вожжи, детали для стремян резиновые, замша [за исключением используемой для чистки], изделия шорно-седельные, кожа искусственная, кожа необработанная или частично обработанная, кожкартон, кожаные для рессор кожаные, крепления для седел, крупыны [кожевенные полуфабрикаты], ленчики седел, молескин, наколенники для лошадей, намордники, недоузки для лошадей, нити кожаные, обивка мебельная из кожи, оболочки колбасные, одежда для животных, окантовки для конской сбруи металлические, отделка кожаная для мебели, ошейники для животных, ошейники для собак, пленка газонепроницаемая из кишок животных, плетки многохвостые, подкладки мягкие под седла для верховой езды, подпруги кожаные, покрывала меховые, попоны для лошадей, принадлежности для конской сбруи [за исключением изготовленных из благородных металлов], пушнина, ремни для конской сбруи, ремни кожаные для шорных изделий, ремни подбородочные кожаные, ремни стремянные, седла для лошадей, трензели для конской сбруи, удила для конской сбруи, уздечки [конская сбруя], упряжь для животных, хомуты для лошадей, чепраки под седло для лошадей, шевро, шкуры выделанные, шкуры крупного рогатого скота, шнуры кожаные [поводки], шоры для конской сбруи» в отношении которых сохранена

правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №351961, поскольку сравниваемые товары относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Указанное свидетельствует о том, что указанный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1517344 для части заявленных товаров 18 класса МКТУ. Следовательно, знак по международной регистрации №1517344 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2022, отменить решение Роспатента от 17.03.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1517344 в отношении товаров 18 класса МКТУ «bags; luggage; soft-sided luggage; duffle bags; all purpose carrying bags; wallets; tote bags; carry-all bags; weekend bags; hiking bags; rucksacks; travel bags; sports bags; weekend bags; bag accessories; pouches sold empty for attachment to backpacks; stuff sacks; waist packs; daypacks; bags for water bottles; parts, fittings, and accessories for the aforesaid goods» .