

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 11.03.2022, поданное, ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС, Соединенные Штаты Америки, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737375, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «YETI» по заявке № 2020737375, поданной 16.07.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 10 и 21 классов МКТУ.

Роспатентом 11.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки:

- «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 товаров;



- с товарным знаком «  » по свидетельству №654826 с приоритетом от 05.10.2016, зарегистрированным на имя ООО «НАШИ ДЕТКИ ПЛЮС», Москва, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 11.03.2022, заявитель сообщает, что в соответствии с решением с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-552/2021 от 09.03.2022 правовая охрана знака «УЕТИ» по международной регистрация №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 11.11.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

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

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

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (16.07.2020) заявки №2020737375 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 №2020737375 представляет собой словесное обозначение «YETI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для сокращенного перечня, а именно для товаров 21 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам:

словесный знак «YETI» по международной регистрации №1148915, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №654826, в котором буквы словесного элемента «YETI» 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 11.11.2021.

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; ягдташи [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 бритья; 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 21 класса МКТУ «питьевые бутылки для спорта; спортивные бутылки, продающиеся пустыми; соломинки для питья; съемные ручки, специально предназначенные для переноски посуды для питья; держатели для напитков из нержавеющей стали; держатели для банок и бутылок из нержавеющей

стали; аккумуляторы холода, используемые для хранения еды и напитков; замораживаемые заменители льда в упакованном виде, а именно холодные упаковки, используемые для хранения продуктов или напитков в холодном состоянии; горячие пакеты для разогрева еды и напитков; диспенсеры для воды неэлектрические, включенные в класс 21; изолированные дозаторы воды, включенные в класс 21; портативные дозаторы напитков, включенные в класс 21; открывалки для бутылок; сливные патрубки предназначенные для использования в неэлектрических портативных кулерах, кухонной утвари, ведрах, емкостях для еды и воды; органайзеры для ведер; внутренние полки для ведер; чехлы для ведер; накидки на ведра; аэраторы для ведер; вкладыши для ведер со льдом; подставки для ножей; тарелки и лотки для оттаивания; тарелки и лотки для размораживания; разделочные доски; держатели для разделочных досок; неэлектрические пищевые размораживатели; ножевые доски» относятся к кухонной утвари, используются для хранения, обработки пищевых продуктов.

В свою очередь, товары 21 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации №654826 («аквариумы комнатные; безделушки китайские из фарфора; бонбоньерки; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; ванночки для птиц; ванны детские переносные; вантузы; вешалки для растягивания одежды; распялки; волос для щеточных изделий; вольеры для птиц; клетки для птиц; выбивалки для ковров; вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; гребни для волос; гребни для животных; губки абразивные для кожи; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; дезодораторы для индивидуального пользования; доски гладильные; доски стиральные; замша для чистки; зубочистки; изделия из фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные; изделия щеточные; кашпо, за исключением бумажных; кисточки для бритья; клетки для домашних животных; кожа для полирования; колодки для сапог [для растяжки]; колодки обувные [для растяжки]; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; копилки; кормушки; кормушки для животных; кремнезем [частично обработанный], за исключением используемого для строительных целей; крысоловки; крючки для застегивания обуви или перчаток; курильницы для благовоний; ловушки для

насекомых; материалы для изготовления щеток; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; метелки перьевые; метлы; мозаики стеклянные, за исключением строительных; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; мышеловки; нити зубные; нити из стекловолокна, за исключением текстильных; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; подсвечники; подставки для утюгов; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; порошок стеклянный для украшений; прессы гладильные для брюк; приборы для снятия макияжа; приспособления для натирания воском неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; приспособления для снятия сапог; приспособления для сохранения формы галстуков; прищепки; пудреницы; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители неэлектрические; расчески; расчески электрические; рожки для обуви; розетки подсвечников; скребки для чистки полов металлические; скребницы; статуи из фарфора, керамики, фаянса или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, глины или стекла; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло опаловое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного; стекловата, за исключением используемой для изоляции; стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное; стекловолокно, за исключением используемого для изоляции или как текстиль; стеллажи для сушки белья; сушилки для белья; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; туалеты [поддоны] для домашних животных; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические; устройства оросительные;

футляры для расчесок; хлопунки для мух; чехлы для гладильных досок; шары стеклянные; швабры; швабры отжимные; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная; щетки для мытья посуды; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки механические для ковров; щетки обувные; щетки половые; щетки туалетные; щетки электрические, за исключением деталей машин; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; яйца подкладные для несущек искусственные») относятся к товарам иного вида и назначения, поскольку применяются для чистки, полировки, глажения, уборки, а также для украшения интерьера.

Таким образом, противопоставления в виде знака по международной регистрации №1148915 и товарного знака по свидетельству №654826 заявителем преодолены, следовательно, товарный знак по заявке №2020737375 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 21 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2022, отменить решение Роспатента от 11.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020737375.