

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 21.07.2014, поданное по поручению компании БРП Финланд Ой, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719875, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «YETI» по заявке №2012719875 с приоритетом от 15.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «снегоходы и их структурные части».

Роспатентом 04.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «YETI» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «YETI» (международная регистрация №900078 с приоритетом от 19.04.2006), правовая охрана которому на территории Российской

Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя Škoda Auto a.s., Tř. Václava Klementa 869 CZ;

- с товарными знаками «YETI» (международная регистрация №650381 с приоритетом от 16.02.1996, срок действия продлен до 16.02.2016; международная регистрация №650360 с приоритетом от 16.02.1996, срок действия продлен до 2016), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя Yeti Cycling, LLC, 600 Corporate Circle, nit D Golden Colorado 80401 US.

В поступившем возражении от 21.06.2014, а также в дополнении к нему от 10.02.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных знаков не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2012719875, в связи с чем предоставили свои письменные согласия;

- товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков, представляющие собой снегоходы, автомобили и велосипеды, не являются однородными в силу того, что все эти товары попадают в разные ценовые категории, имеют разные сферы применения, рассчитаны на разные круги потребителей;

- снегоходы и автомобили являются сложно-технической продукцией, особенностью реализации которой является внимательное ознакомление потребителя с ее характеристиками, потребитель в данном случае не может не знать производителя товаров, а, кроме того, автомобили и снегоходы относятся к весьма дорогостоящей продукции длительного пользования, следовательно, вероятность смешения товарных знаков в данном случае невелика;

- снегоходы и пассажирские автомобили не могут считаться взаимозаменяемыми, поскольку, во-первых, снегоходы не предназначены для передвижения по автомагистралям, а пассажирские автомобили в отличие от снегоходов по пересеченной местности, во-вторых, снегоходы и пассажирские автомобили требуют права различных категорий, поэтому водитель пассажирского автомобиля не имеет права на управление снегоходом;

- снегоходы и пассажирские автомобили реализуются по разным торговым каналам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012719875 в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «снегоходы и их структурные части».

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №900078, №650381, №650360, а также сведения о сосуществовании сходных и тождественных товарных знаков, зарегистрированных на имя разных правообладателей в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.06.2012) поступления заявки №2012719875 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «YETI» по заявке №2012719875 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «снегоходы и их структурные части».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719875 основано на наличии сходных до степени смешения знаков №900078 [1], №650381 [2], №650360 [3].

Противопоставленный знак «YETI» по международной регистрации №900078 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «пассажирские автомобили и их части, включенные в этот класс».

Противопоставленный знак «YETI» по международной регистрации №650381 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, их части и комплектующие принадлежности, такие как амортизаторы и ящики для перевозки бутылок».



Противопоставленный знак по международной регистрации №650360 [3] является комбинированным, включает словесный элемент «YETI», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде ручного инструмента - кирки. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, их части и комплектующие принадлежности, такие как амортизаторы и ящики для перевозки бутылок».

В возражении не оспаривается сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [3], включающего фонетически и семантически тождественный словесный элемент «YETI» (в переводе с английского языка означает «снежный человек», см. <http://slovari.yandex.ru>), а также его тождество с противопоставленными знаками [1], [2], в которых элемент «YETI» выполнен идентичным шрифтом.

Вместе с тем, заявителем представлены письма от правообладателей противопоставленных знаков – компаний Škoda Auto a.s. и Yeti Cycling, LLC, в которых указанные лица не возражают против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «снегоходы и их структурные части».

Следует отметить, что товары заявленного обозначения и противопоставленных знаков – снегоходы, пассажирские автомобили и велосипеды, представляют собой транспортные средства. Вместе с тем, при анализе однородности указанных товаров было принято во внимание, что они не являются взаимозаменяемыми, имеют разный внешний вид и технические

характеристики, предназначены для разных групп потребителей (сногходы предназначены для передвижения по снегу и льду в зимний период времени, велосипеды – для прогулок в летний период или для занятий спортом, автомобили – транспортное средство для перевозки пассажиров по безрельсовым путям). Учитывая, что данные товары относятся к изделиям длительного пользования и высокой стоимости, потребитель более внимателен при их выборе как с точки зрения технических и внешних свойств, так и в плане производителей. Следовательно, в данном случае отсутствует вероятность не соответствующего действительности представления о принадлежности указанных товаров 12 класса МКТУ одному производителю.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012719875 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ «сногходы и их структурные части».

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

удовлетворить возражение от 21.06.2014, отменить решение Роспатента от 04.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719875.