

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 18.03.2022, поданное, ЙЕТИ Кулерс, ЛЛС, Соединенные Штаты Америки, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020737360, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**YETI**» по заявке № 2020737360, поданной 16.07.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 08 класса МКТУ – «спортивные ножи для использования в путешествиях, экскурсиях, на охоте, во время кемпинга и треккинга; охотничьи ножи; открывалки для банок».

Роспатентом 14.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с ранее зарегистрированным знаком «**YETI**» по международной регистрации № 1148915 (конвенционный приоритет от 26.02.2012), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя YETIGEL INTERNATIONAL, Франция, в том числе, для однородных товаров 08 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 18.03.2022, заявитель сообщает, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2022 по делу № СИП-552/2021 правовая охрана знака по международной регистрации № 1148915 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в связи с неиспользованием, в том числе, в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.09.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 08 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2022 по делу № СИП-552/2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (16.07.2020) заявки № 2020737360 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 № 2020737360 представляет собой словесное обозначение «**YETI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 08 класса МКТУ.

В качестве препятствующего регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака выявлен словесный знак «**YETI**» по международной регистрации № 1148915, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, для однородных товаров 08 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает правомерность противопоставления указанного товарного знака.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 14.09.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2022 по делу № СИП-552/2021 правовая охрана знака по международной регистрации № 1148915 на территории Российской Федерации досрочно частично прекращена в связи с неиспользованием.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1148915, правовая охрана которого на территории Российской Федерации сохранена только в отношении товаров и услуг 02, 05, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 26, 29 (с изменением от 12.07.2013), 30, 31, 32, 33, 34, 35 (часть), 37 (с изменением от 24.03.2014), 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 08 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2022, отменить решение Роспатента от 14.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020737360.