

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 22.07.2020 возражение, поданное компанией Амазон Юроп Коре С.а.р.л., Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018711488, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ECHO SPOT** » по заявке №2018711488 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.03.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 28, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ *«администрирование процессами заказов, в частности, услуги, относящиеся к принятию заказа и его обработке; предоставление услуг по оптимизации поисковых систем; ведение автоматизированных баз данных и управление файлами; создание реестров информации, сайтов и других ресурсов, доступных в*

глобальных компьютерных сетях и других электронных и коммуникационных сетях для третьих лиц». В отношении иной части заявленных услуг 35 класса МКТУ «реклама и маркетинг, а именно продвижение товаров и услуг для третьих лиц; предоставление информации о продукте с целью помощи в подборе основного ассортимента продуктов, соответствующего требованиям потребителя; услуги покупок на основе сравнения, в частности, продвижение товаров и услуг для третьих лиц; предоставление потребительской информации о продукте с целью подбора основного ассортимента продуктов, соответствующего указаниями и требованиям потребителя; предоставление коммерческой информации и советов потребителям, в частности, предоставление Интернет-пользователям возможности публиковать рейтинги, отзывы и рекомендации для широкого круга потребителей товаров; услуги розничных магазинов и розничных магазинов, торгующих в режиме онлайн, связанные с бытовой электроникой, пищевыми продуктами, вином и напитками, кухонными товарами, чистящими товарами, кухонной посудой, домашней утварью, одеждой, товарами личной гигиены, товарами для комнатных животных, товарами для спорта, походным снаряжением, игрушками, ювелирными изделиями, бижутерией и цветами» заявленному обозначению по заявке №2018711488 было отказано в регистрации в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**ЕCHO**» по международной регистрации №937682 с приоритетом от 17.08.2007 (срок действия регистрации продлен до 18.08.2027), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя компании THE ECHO DESIGN GROUP INC., 10 East 40 Th Street New York, NY 10016.

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №937682, предоставленного в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса

МКТУ «администрирование процессами заказов, в частности, услуги, относящиеся к принятию заказа и его обработке; предоставление услуг по оптимизации поисковых систем; создание реестров информации, сайтов и других ресурсов, доступных в глобальных компьютерных сетях и других электронных и коммуникационных сетях для третьих лиц; услуги розничных магазинов и розничных магазинов, торгующих в режиме онлайн, связанных с бытовой электроникой, пищевыми продуктами, вином и напитками, товарами личной гигиены, товарами для комнатных животных, товарами для спорта, походным снаряжением, игрушками и цветами».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018711488 в отношении товаров и услуг 09, 28, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ (с учетом ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ из письма-согласия и приведенного выше).

Упомянутое письмо-согласие (оригинал) представлено заявителем на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения.

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

С учетом даты (23.03.2018) поступления заявки №2018711488 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное словесное обозначение «**ECHO SPOT**» по заявке №2018711488 с приоритетом от 23.03.2018 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами стандартным шрифтом. Регистрация товарного знака по заявке №2018711488 с учетом доводов возражения испрашивается для товаров и услуг 09, 28, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ и ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ *«администрирование процессами заказов, в частности, услуги, относящиеся к принятию заказа и его обработке; предоставление услуг по оптимизации поисковых систем; создание реестров информации, сайтов и других ресурсов, доступных в глобальных компьютерных сетях и других электронных и коммуникационных сетях для третьих лиц; услуги розничных магазинов и розничных магазинов, торгующих в режиме онлайн, связанных с бытовой*

электроникой, пищевыми продуктами, вином и напитками, товарами личной гигиены, товарами для комнатных животных, товарами для спорта, походным снаряжением, игрушками и цветами».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ECHO SPOT**» по заявке №2018711488 в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения словесного знака «ECHO» по международной регистрации №937682 с приоритетом от 17.08.2007, правообладателем которого согласно сведениям Международного бюро ВОИС является компания THE ECHO DESIGN GROUP INC. Правовая охрана противопоставленному знаку на территории Российской Федерации предоставлена для товаров и услуг 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 35 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, а также однородность услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений заявителем не опровергается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от компании THE ECHO DESIGN GROUP INC., в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения «**ECHO SPOT**» по заявке №2018711488 в качестве товарного знака для скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ *«администрирование процессами заказов, в частности, услуги, относящиеся к принятию заказа и его обработке; предоставление услуг по оптимизации поисковых систем; создание реестров информации, сайтов и других ресурсов, доступных в глобальных компьютерных сетях и других электронных и коммуникационных сетях для третьих лиц; услуги розничных магазинов и розничных магазинов, торгующих в режиме онлайн, связанных с бытовой электроникой, пищевыми продуктами, вином и напитками, товарами личной*

гигиены, товарами для комнатных животных, товарами для спорта, походным снаряжением, игрушками и цветами».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**ECHO SPOT**» и «**ЕСНО**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №937682 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного знака при сопровождении услуг 35 класса МКТУ, относящимся к рекламе (advertising), отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №937682, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в

заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018711488 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 28, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, а также скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ *«администрирование процессами заказов, в частности, услуги, относящиеся к принятию заказа и его обработке; предоставление услуг по оптимизации поисковых систем; создание реестров информации, сайтов и других ресурсов, доступных в глобальных компьютерных сетях и других электронных и коммуникационных сетях для третьих лиц; услуги розничных магазинов и розничных магазинов, торгующих в режиме онлайн, связанных с бытовой электроникой, пищевыми продуктами, вином и напитками, товарами личной гигиены, товарами для комнатных животных, товарами для спорта, походным снаряжением, игрушками и цветами»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2020, изменить решение Роспатента от 30.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018711488.