

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.01.2020, поданное компанией Амазон Юроп Коре С.а.р.л, Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017754027, при этом установила следующее.

ЕСНО

Обозначение по заявке
№2017754027 с приоритетом от 19.12.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.03.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017754027 в отношении части заявленных услуг 35 и всех услуг 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение для части заявленных услуг 35 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно

до степени смешения с знаком «ЕСНО» по международной регистрации №937682 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с однородностью заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №937682;

- заявитель предоставляет скорректированный перечень 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; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; предоставление каталогов для телефонных номеров, деловых адресов, адресов электронной почты, сетевых веб-страниц, адресов и телефонных номеров людей, мест и организаций; предоставление коммерческой информации и советов потребителям, в частности, предоставление Интернет-пользователям возможности публиковать рейтинги, рецензии и рекомендации для широкого круга потребителей товаров; услуги розничных магазинов, торгующих в режиме онлайн, с широким спектром потребительских товаров третьих лиц; услуги розничных магазинов с широким спектром потребительских товаров третьих лиц; услуги розничных магазинов и розничных магазинов, торгующих в режиме онлайн, связанные с книгами, 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, цветами, обувью и головными уборами».*

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса и всех заявленных услуг 45 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатанная страница из Википедии относительно разработок ЕСНО компании Амазон Юроп Коре С.а.р.л;
- распечатанная страница веб-сайта компании Дзе Эхо Дизайн Групп.

На заседании коллегии, которое состоялось 10.03.2020, заявитель предоставил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №937682.

Заявитель просит учесть данные обстоятельства при рассмотрении возражения и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017754027.

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

С учетом даты (19.12.2017) поступления заявки №2017754027 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЕСНО», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак «ЕСНО» по международной регистрации №937682 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «ЕСНО» (произносится как [Э-КОУ]) в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «эхо» (см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com/>).

Анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации показал, что они являются тождественными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства.

Заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении 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; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; предоставление каталогов для телефонных номеров, деловых адресов, адресов электронной почты, сетевых веб-страниц, адресов и телефонных номеров людей, мест и организаций»*.

Скорректированный заявителем перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, за исключением вышеуказанных, содержит услуги *«предоставление коммерческой информации и советов потребителям, в частности, предоставление Интернет-пользователям возможности публиковать рейтинги, рецензии и рекомендации для широкого круга потребителей товаров; услуги розничных*

магазинов, торгующих в режиме онлайн, с широким спектром потребительских товаров третьих лиц; услуги розничных магазинов с широким спектром потребительских товаров третьих лиц; услуги розничных магазинов и розничных магазинов, торгующих в режиме онлайн, связанные с книгами, 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, цветами, обувью и головными уборами» которые признаны однородными услуго 35 класса МКТУ «реклама» в отношении которой предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации. Вышеупомянутые услуги относятся к одному и тому же виду деятельности, связанной с повышением спроса на товары, увеличением их сбыта, расширением рыночного поля товаров, то есть, представляют собой разные способы продвижения товаров для третьих лиц.

По мнению заявителя, основанием для регистрации заявленного обозначения является наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №937682.

Относительно данного довода коллегия отмечает следующее.

Согласно положению, изложенному в абзаце 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.

В отношении тождественного обозначения применение данной правовой нормы не предусмотрено.

Таким образом, представленное письмо-согласие не может являться основанием для снятия противопоставления по международной регистрации №937682 .

В связи с этим, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, оспариваемых в возражении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 07.03.2019.