


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 02.12.2021, поданное компанией Амазон Юроп Коре С.а.р.л., Люксембург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750445, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2019750445 подано 08.10.2019 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750445 было принято 03.02.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 (части) и услуг 35 (части), 38 (части), 39, 41, 42 (части) классов МКТУ.

В отношении другой части заявленных товаров и услуг было отказано в регистрации в связи с тем, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с международной регистрацией №1153037 «ЕСНО», правовая охрана которой предоставлена на имя MTS Systems Corporation, в отношении однородных услуг 38 класса;

- с международной регистрацией №764000 «ЕСНО», правовая охрана которой предоставлена на имя ITRON FRANCE, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 38 классов;

- с товарным знаком «ЭХО» по свидетельству №224605, зарегистрированным на имя ООО «АЛЕКСЭН», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов.

В возражении, поступившем 02.12.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав следующее.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения для части товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ был принят на основании наличия сходных знаков по международным регистрациям №№ 1153037, 764000 и свидетельства №224605, при этом заявитель не возражает против противопоставления знака по международной регистрации №1153037.

В отношении других противопоставлений заявитель указывает, что срок правовой охраны знака «ЕСНО» по международной регистрации №764000 истек 10.05.2021 и не был продлен. Срок действия исключительного права товарного знака «ЭХО» по свидетельству №224605 истек 01.08.2021 и информация о продлении срока действия исключительного права на дату подачи возражения отсутствует.

Таким образом, заявитель полагает, что указанные противопоставленные товарные знаки более не являются препятствием для регистрации обозначения по заявке №2019750445 для однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех изначально заявленных товаров и услуг 09, 35, 39, 41 и 42 классов и услуг 38 класса МКТУ согласно оспариваемому решению.

К возражению приложены публикации знаков №764000 и № 224605.

В дополнении к возражению, которое было представлено на заседании коллегии, которое состоялось 14.02.2022, заявитель представил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, который скорректирован с учетом противопоставленного знака по международной регистрации №1153037.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (08.10.2019) заявки №2019750445 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «» состоящее из словесного элемента «echo», выполненного строчными буквами латинского алфавита, и расположенной под ним выгнутой вниз и направленной вверх стрелки.

Решением Роспатента от 03.02.2021 правовая охрана товарному знаку по заявке №2019750445 предоставлена в отношении части товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ и всех услуг 39 класса МКТУ. Услуги 41 класса МКТУ были ограничены формулировкой «все перечисленное не касается измерения воды, газа, термальной энергии и/или электричества» с учетом противопоставленных товарных знаков.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения играет словесный элемент «**echo**» ['екəʊ], который представляет собой лексическую единицу английского языка, в переводе на русский язык обозначающую - эхо, отголосок, отзвук, отклик (<https://translate.google.ru>).

Препятствием для регистрации товарного знака в полном объеме являются следующие товарные знаки, выявленные при проведении экспертизы:

«МТС ЕСНО» по международной регистрации №1153037 [1], правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ - *Providing remote access via the internet to data stored electronically from a testing machine which applies mechanical loads and displacements to determine mechanical properties of materials, components and structures* (Обеспечение удаленного доступа через Интернет к данным, хранящимся в электронном виде с испытательной машины, которая применяет механические нагрузки и перемещения для определения механических свойств материалов, компонентов и конструкций).

«ЕСНО» по международной регистрации №764000 [2], правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса - Flow meters and meters for fluids, particularly gas, water and thermal energy meters, fluidic oscillators, static flow meters, particularly electromagnetic flow meters; electricity meters; pressure regulators; coin-operated apparatus; data recording apparatus for such flow meters and meters, apparatus for the remote transmission of data, remote data reading and/or transmission and/or surveillance systems for such flow meters and meters.

35 класса - Reading and recording in a computer file of data regarding water, gas, thermal energy and/or electricity meters.

38 класса - Remote transmission of data regarding water, gas, thermal energy and/or electricity meters.

«ЭХО» по свидетельству №224605 [3], зарегистрированному в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса - компьютеры; запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства]; интерфейсы [для вычислительных машин]; микропроцессоры; мониторы [оборудование]; устройства для обработки информации; периферийные устройства вычислительных машин; магнитные носители информации; оптические носители информации; диски магнитные; диски оптические; интегральные схемы;

интегральные схемы бескорпусные; печатные схемы; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации].

42 класса - восстановление компьютерных данных; прокат компьютеров; прокат программных продуктов; аренда машинного времени; аренда машинного времени для доступа к базам данных; консультации в области вычислительной техники.

При оценке сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками коллегия исходила из признаков фонетического сходства и семантического тождества словесных элементов «echo» - «ЕСНО» - «ЭХО», играющих основную индивидуализирующую роль в сравниваемых обозначениях, а также однородности товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные знаки [1] – [3].

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при экспертизе заявленного обозначения, к которым относится тот факт, что правовая охрана противопоставленных знаков [2] – [3] прекращена в связи с истечением срока их действия, который не был продлен в соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса, в том числе с учетом льготного шестимесячного периода по истечении этого срока.

Таким образом, в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ препятствия для регистрации заявленного обозначения в полном объеме отсутствуют.

Что касается услуг 38 класса МКТУ, то препятствием для регистрации этих услуг в полном объеме остается международная регистрация №1153037 [1].

При этом заявитель не оспаривает перечень услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2021, изменить решение Роспатента от 03.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750445.**