

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 возражение от 14.10.2013, поданное компанией «Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG», Германия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 757347, при этом установлено следующее.

Словесный знак «Amazon» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 12.04.2001 за № 757347 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие международной регистрации 18.04.2011 было расширено на территорию Российской Федерации.

Роспатентом 03.07.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 757347 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 757347 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «amazon web services» по свидетельству № 474050, приоритет 13.12.2010,

«Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз СЦС» [1];

- «AMAZON» по свидетельству № 411587, приоритет 17.04.2008, «Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз СЦС» [2];

- «AMAZON FUND» по свидетельству № 457045, приоритет 14.04.2011, «Банко Насиональ де Десенвольвименто Экономико э Сосиаль-БНДЭС» [3];

- «Amazon» по международной регистрации № 751641, конвенционный приоритет 16.03.2000, «Amazon Europe Holding Technologies SCS» [4];

- «amazon» по международной регистрации № 756850, конвенционный приоритет 23.06.2000, «Amazon Europe Holding Technologies SCS» [5].

В заключении экспертизы также указано, что не могут быть приняты во внимание письма-согласия владельцев противопоставленных знаков, поскольку они выданы на ограниченный перечень услуг, а такое ограничение в МБ ВОИС по международной регистрации № 757347 произведено не было.

В палату по патентным спорам 16.10.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные знаки [1, 2, 4, 5] принадлежат одному владельцу - люксембургской компании Amazon Europe Holding Technologies SCS («Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз СЦС»). Деятельность данной компании и заявителя протекает в различных областях, и смешение знаков не произойдет;

- заявитель является одним из ведущих европейских производителей сельскохозяйственных машин и коммунальной техники. Головной завод предприятия был основан в 1883 году в Нижней Саксонии. Дочерние предприятия действуют в Великобритании, Франции, Польше, Украине, Венгрии, Сербии и России. Компания производит широкий спектр сельскохозяйственных машин, в том числе распределители удобрений, опрыскиватели, сеялки, почвообрабатывающие устройства, машины для защиты растений. Кроме этого, компания предлагает надежную технику для ухода за парками и зелеными насаждениями, а также для зимних работ;

- владелец противопоставленных знаков [1, 2, 4, 5] является дочерним подразделением американской компании Amazon.com Inc., которая специализируется на продаже товаров и услуг через Интернет. В настоящее время

интернет-сервис Amazon.com охватывает 34 категории товаров, в том числе электронные книги, бытовую электронику, детские игрушки, продукты питания, хозяйственные товары, спортивные товары и другие товары массового спроса;

- заявитель и компания Amazon Europe Holding Technologies SCS заключили договор о сосуществовании товарных знаков. Действуя в рамках этого договора, заявитель подал в МБ ВОИС заявление об ограничении перечня услуг международной регистрации № 757347 следующей формулировкой: «financial services, insurance and financial brokerage for rental, leasing and/or leasing with the option to purchase with respect to agricultural machines», а компания Amazon Europe Holding Technologies SCS предоставила письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в Российской Федерации в отношении этого перечня услуг 36 класса МКТУ (сокращение перечня зарегистрировано МБ ВОИС 11.03.2013);

- владелец противопоставленного знака [3] также осуществляет свою деятельность в отличной от заявителя области (это довольно крупный банк, обеспечивающий финансирование проектов, способствующих развитию страны). На территории Российской Федерации компания не ведет никакой деятельности. Кроме того, регистрация товарного знака «AMAZON FUND» произведена ею в отношении узкого перечня услуг 36 класса МКТУ, сводящихся к сбору благотворительных средств, мобилизации капиталов в благотворительных целях и управлению инвестициями;

- данная компания также предоставила письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в Российской Федерации.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет (1) и копии писем-согласий (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 757347.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты территориального расширения (18.04.2011) международной регистрации № 757347 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «Amazon» по международной регистрации № 757347 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ: «financial services, insurance and financial brokerage for rental, leasing and/or leasing with the option to purchase with respect to agricultural machines».



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным и содержит композицию, включающую словесные элементы «amazon» и «web services», слева от которых размещены изображения пяти кубиков. Словесные элементы знака выполнены в две строки оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «AMAZON» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «AMAZON FUND» [3] является словесным и выполнен в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «Amazon» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак «» [5] является комбинированным и содержит композицию, включающую словесный элемент «amazon» и изображение полукруглой стрелки. Словесный элемент знака выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 757347 и противопоставленных знаков [1-5] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически, семантически и графически сходный элемент «Amazon/Amazone» («amazon» - с англ., лат., амазонка, «amazone» - с нем., франц. амазонка), что свидетельствует об их сходстве.

Услуги 36 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Сходство знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 757347 и противопоставленные ему знаки [1-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам было принято во внимание следующее.

Владелец противопоставленных знаков [1, 2, 4, 5] дал свое согласие (2) на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 757347 в отношении услуг 36 класса МКТУ: «financial services, insurance and financial brokerage for rental, leasing and/or leasing with the option to purchase with respect to agricultural machines». В письме-согласии указано, что оно является безотзывным.

Заявителем представлен перевод перечня услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых выдано согласие от владельца противопоставленного знака [1], на французский язык, а именно: «services financiers, courtage d'assurance et courtage

financier pour la location, le crédit-bail et/ou la location avec option d'achat de machines agricoles». При этом следует указать, что данное изменение внесено в перечень услуг 36 класса МКТУ знака по международной регистрации № 757347 и зарегистрировано МБ ВОИС 11.03.2013.

Владелец противопоставленного знака [3] дал свое согласие (2) на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 757347 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ. В письме-согласии указано, что оно является безотзывным.

Оригиналы писем-согласий имеются в материалах дела.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 757347 и противопоставленные знаки [1-5] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласий учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 14.10.2013.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 757347 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.10.2013, отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 757347 в отношении услуг 36 класса МКТУ: «services financiers, courtage d'assurance et courtage financier pour la location, le crédit-bail et/ou la location avec option d'achat de machines agricoles».