

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2018, поданное ПиТиТи Паблик Компани Лимитед, Таиланд (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017728944, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017728944, поданной 18.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2017728944 заявлено



комбинированное обозначение «**Cafe' AMAZON**», включающее словесные элементы «Cafe' AMAZON», выполненные буквами латинского алфавита и расположенные в две строки.

Роспатентом 02.11.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017728944 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «**AMAZON**» по свидетельству № 411587 и знаком «**Amazon**» по международной регистрации № 751641, принадлежащими Амазон Юроп Кор С.а.р.л. (Amazon Europe Core S.à.r.l.), Люксембург, зарегистрированными, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 42 и 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30 и 43 классов МКТУ. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что словесный элемент «*Café*» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя, при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;

- с возражением представлены письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.11.2018 по заявке № 2017728944 и принять решение о регистрации заявленного комбинированного обозначения «Cafe'Amazon» в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) оригинал письменного согласия Амазон Юроп Кор С.а.р.л. (Amazon Europe Core S.à.r.l.), Люксембург, владельца знака по международной регистрации

№ 751641, от 29.10.2018 на регистрацию товарного знака по заявке № 2017728944, с переводом;

(2) оригинал письменного согласия Амазон Юроп Кор С.а.р.л. (Amazon Europe Core S.à.r.l.), Люксембург, правообладателя товарного знака по свидетельству № 411587, от 29.10.2018 на регистрацию товарного знака по заявке № 2017728944, с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.07.2017) подачи заявки № 2017728944 правовая база для оценки охранных способностей 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017728944 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «Cafe'» и «AMAZON», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского

алфавита и расположенные в две строки. Слева от словесного элемента «Cafe'» расположено стилизованное изображение попугая. Вся композиция размещена на фоне овала, внутри которого изображены ветви и листья.

Регистрация товарного знака по заявке № 2017728944 испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017728944 основано на наличии сходных до степени смешения товарного знака по свидетельству № 411587 и знака по международной регистрации № 751641.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 411587 (приоритет от 17.04.2008) представляет собой словесное обозначение « **AMAZON** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (манiocка), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед» и услуг 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

Противопоставленный знак « **Amazon** » по международной регистрации № 751641 (конвенционный приоритет от 16.03.2000) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлеб, сладости и кондитерские изделия, мороженое; мед, патока; дрожжи, пекарские порошки; соль, горчица; уксус, соусы (кроме заправок для салатов); специи, лед для охлаждения; заправки для салатов» и услуг 42 класса МКТУ – «услуги гостиниц, ресторанов, салонов красоты, фермы с гостевым домом, ветеринарной клиники; юридические консультации, научные и промышленные исследования, подготовка программ обработки данных;

*подготовка, создание и сопровождение сайтов, хостинг сайтов третьих лиц, аренда времени доступа к базам данных; аренда оборудования для обработки данных и компьютеров; услуги дизайнера; услуги инженера; дизайн сайтов в сети Интернет».*

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными на основании фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «AMAZON» и «AMAZON», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «*консервированный готовый к употреблению кофе; кофе в зернах; кофе с молоком; кофе со льдом; кофе-эспрессо; мед; молотый обжаренный кофе; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на базе кофе; напитки на базе чая; напитки на базе шоколада; напитки чайные; напитки шоколадные; натуральные специи, используемые для напитков; обжаренный кофе; порошкообразный кофе; растворимый обжаренный кофе; растворимый порошкообразный кофе; сахар; сиропы (не напитки); смешанные напитки на базе какао; смешанные напитки на базе кофе; смешанные напитки на базе чая; смешанные напитки на базе шоколада; составы для изготовления напитков на базе какао; составы для изготовления напитков на базе кофе; составы для изготовления шоколадных напитков; холодный кофе; черный кофе» однородны товарам 30 класса МКТУ «*кофе, чай, какао, сахар, сироп из патоки; приправы; пряности*», перечисленным в свидетельстве № 411587, и товарам 30 класса МКТУ – «*кофе, чай, какао, сахар, патока; специи*», перечисленным в международной регистрации № 751641, по роду (виду), назначению, кругу потребителей, условиям реализации.*

Заявленные услуги 43 класса МКТУ – «*кафе; предоставление продуктов питания и напитков; предоставление продуктов питания и напитков (самообслуживание); услуги по предоставлению еды и напитков; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом*» однородны услугам 43 класса МКТУ – «*услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками*», указанным в перечне

свидетельства № 411587, и услугам 42 класса МКТУ – «услуги ресторанов», указанным в международной регистрации № 751641, поскольку они относятся к общей родовой группе «предоставление продуктов и напитков», имеют общие назначение и условия оказания.

Заявитель вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также об однородности заявленных товаров и услуг товарам и услугам противопоставленных регистраций не оспаривает.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 02.11.2018.

Заявителем получены письма-согласия (1) и (2) от правообладателя противопоставленных регистраций на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017728944 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.



Заявленное обозначение « » размещается при оказании услуг «кафе» в Паттайя (Тайланд) (<https://ru.restaurantguru.com/Cafe-Amazon-Pattaya-3>).

В свою очередь, противопоставленным товарным знаком сопровождается оказание услуг Интернет-магазина по продаже электроники, книг, фильмов, одежды, бытовой техники, хэндмейда и автозапчастей ([www.amazon.com](http://www.amazon.com), <https://journal.tinkoff.ru/amazhopping/>).

При этом сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными, графический элемент заявленного обозначения акцентирует на себе внимание потребителей.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 411587 и знака по международной регистрации № 751641 заявителем преодолено.

Что касается указания словесного элемента «Cafe» в качестве неохраннымого, то данный вывод представляется обоснованным, поскольку в переводе с французского языка «Café» означает «кофе, кофейное зерно» или «кафе» (<https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/fr-ru/caf%C3%A9>), в переводе с английского «Cafe» означает «кафе, кофейня». Таким образом, элемент «Cafe'» характеризует заявленные товары и услуги, что заявителем также не оспаривается. Данный словесный элемент может быть включен в товарный знак в качестве неохраннымого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не занимает в нем доминирующего положения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2018, отменить решение Роспатента от 02.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017728944.**