

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.09.2006, поданное компанией JAMAICA'S FRANCHISINGS, S.L., Espagne (далее - заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 05.06.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 836931, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение "Jamaica COFFEE SHOP" по международной регистрации № 836931 было зарегистрировано МБ ВОИС 14.06.2004 в отношении товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается на имя компании JAMAICA'S FRANCHISINGS, S.L. Av. Abat Marcet, 43, 2a E-08225 TERRASSA (Espagne).

Заявленное обозначение "Jamaica COFFEE SHOP" является комбинированным и представляет собой совокупность словесных и изобразительных элементов. Словесные элементы обозначения исполнены буквами латинского алфавита, при этом словесный элемент "Jamaica" выполнен над изобразительным элементом, элемент "COFFEE SHOP" исполнен под изобразительным элементом в виде двух чайных ложек.

В отношении заявленных товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны на территории РФ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленный на регистрацию знак "Jamaica COFFEE SHOP" представляет собой сочетание географического

наименования "Jamaica" (Ямайка, государство в Ямайка), являющегося ложным в отношении места происхождения товаров/услуг, и неохраняемых словесных элементов "COFFEE SHOP" (буфет, кафе). Учитывая, что заявителем рассматриваемого знака является фирма, находящаяся в Испании, международная регистрация, принадлежащая данной компании, порождает в сознании потребителя ассоциации с конкретным географическим происхождением товара с Ямайки, которое на самом деле не соответствует действительности и является ложным указанием на место происхождения товаров.

В возражении от 26.09.2006 заявитель выразил свое согласие относительно отсутствия различительной способности у словосочетания "COFFEE SHOP" знака и относительно отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 836931 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, в возражении от 26.09.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, аргументируя его следующими доводами:

1. Знак по международной регистрации № 836931 (приложение № 1 к возражению) представляет собой сочетание словесных элементов "Jamaica", "COFFEE SHOP" (в переводе – "кафе "Ямайка") и изобразительных элементов в виде двух ложек, обращенных друг к другу своими углублениями. Охрана испрашивается в отношении услуг ресторанов, баров, кафетериев.

2. Элемент "Jamaica" рассматриваемого знака является частью фирменного наименования заявителя.

3. Первые кофейни под названием "Jamaica COFFEE SHOP" были открыты в Испании в начале 90-х годов прошлого века. В Испании кафе заявителя являются безусловным лидером в сфере услуг кофеен и кафе. Заявитель оперирует 103 заведениями в Испании и других странах – Португалии, Андорре, Китае, на Балеарских и Канарских островах. Интерьеры кафе, расположенных в разных городах и странах, выдержаны в одном стиле, воссоздающем атмосферу тех времен, когда Ямайка была колонией Испании, при этом в меню кофеен присутствуют

товары (в том числе, напитки) ямайского происхождения (приложения № 2 и № 3 к возражению).

4. Поскольку названия кафе и ресторанов не воспринимаются потребителями как указания на нахождение их владельцев, знак "Jamaica COFFEE SHOP" не может быть ложным в отношении местонахождения заявителя или места происхождения товаров ямайского происхождения, реализуемых в кафе заявителя.

5. На территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана следующим товарным знакам "CHINA GARDEN" (свидетельство № 239612), "HOLLYWOOD NITES" (свидетельство № 161802), "VIAGGIO ITALIANO" (свидетельство № 312322), "СТАРАЯ ГАВАНА" (свидетельство № 311319) в отношении услуг 42, 43 классов МКТУ, имеющих отношение к ресторанному бизнесу (приложение № 4 к возражению).

6. Знак "Jamaica COFFEE SHOP" по международной регистрации № 836931 был зарегистрирован во многих странах мира: Испании, странах Европейского Сообщества, Андорре, США, Канаде, Аргентине, Уругвае, Австралии, Норвегии, Болгарии, Швейцарии и т.д. Таким образом, рассматриваемое знак обладает различительным характером и отсутствием ложности или способности вводить в заблуждение потребителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации знака "Jamaica COFFEE SHOP" в отношении услуг 43 класса МКТУ, без предоставления самостоятельной правовой охраны словосочетанию "COFFEE SHOP" по заявке № 836931/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.06.2004) международной регистрации № 836931 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

Международный знак № 836931 представляет собой совокупность словесных элементов и изобразительного элемента в виде двух ложек, обращенных друг к другу своими углублениями. При этом углубления ложек выполнены таким образом, что визуально воспринимаются как кофейное зернышко.

Словесные элементы "Jamaica" и "COFFEE SHOP" выполнены в латинице, у элемента "Jamaica" первая буква — заглавная, остальные — строчные и выполнены оригинальным шрифтом, словосочетание "COFFEE SHOP" состоит из двух слов, выполненных заглавными буквами в одну строку. Элемент "Jamaica" размещен над изобразительным элементом, словосочетание "COFFEE SHOP" выполнен под изобразительным элементом.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации в соответствии с поданным возражением от 26.09.2006 испрашивается для услуг 43 (обслуживание ресторанов, бары и кафетерии) класса МКТУ.

В заявлении на регистрацию знака из совокупности словесных элементов сильной составляющей, выполненной характерным графическим шрифтом, является "Jamaica".

Анализируемый словесный элемент "Jamaica" в составе с изобразительным и словесным элементом "COFFEE SHOP", не подлежащим самостоятельной правовой охране ввиду описательного характера в отношении услуг 43 класса МКТУ, образуют оригинальную, запоминающуюся потребителем композицию.

Услуги ресторанных бизнеса оказываются в определенных местах, потребитель четко осознает место их оказания (предоставления), при этом в сознании потребителя смешение относительно места происхождения услуг не происходит.

Анализируемый элемент "Jamaica" соотносится с географическим наименованием только как усилитель атрибутики, стиля предприятий ресторанных бизнеса.

На основании вышеизложенного, в отношении заявленных услуг 43 класса, связанных с обслуживанием ресторанов, баров, кафе, анализируемый элемент "Jamaica" знака является фантазийным и способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Следовательно, мнение экспертизы по поводу отнесения словесного элемента "Jamaica" знака как ложного в отношении места происхождения услуг является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.09.2006, отменить решение экспертизы от 05.06.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 836931 в отношении всех услуг 43 класса без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу "COFFEE SHOP".