

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 19.05.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.02.2008 об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2006724347/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006724347/50 с приоритетом от 25.08.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «Алые паруса», 141600, Московская область, г. Клин, ул. Гагарина, д. 35 (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Copacabana», выполненное латинскими буквами шрифтом «Edwardian Script ITC».

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 40, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 19.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). В решении Роспатента об отказе в государственной регистрации указывается на то, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги, так как воспроизводит географическое наименование города в Боливии (см. Большая Энциклопедия: в 62 томах, т 6, - М.: Терра, 2006 – с. 359). Copacabana – город в Боливии на берегу озера Титикака, где проводится знаменитый ежегодный фестиваль в честь Богородицы Фиеста Де-Ля-Вирджин-Канделярия, собирающий

сотни паломников. Город, основанный в 1574 году, является самым большим рыночным городом Боливии, и широко известен своим 400-летним собором Конвенто-Де-Санта-Тереза, статуей Черной Девы Озерной (святая покровительница Боливии) и Музеем Археологии (см. информацию со ссылкой на Интернет).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.05.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.02.2008. Возражение содержит следующие доводы:

- предложенные экспертизой ссылки на источники информации являются не точными, а энциклопедии редкими изданиями;
- слово «CopaCabana» является малоизвестным названием, которое вряд ли может быть воспринято как место нахождения производителя, а имеющиеся сведения содержатся в специальных изданиях, что позволяет признать заявленное обозначение практически неизвестным рядовому потребителю и воспринимающимся им как фантазийное слово;
- существует регистрация товарного знака «La Cabana» по свидетельству № 329908, в котором слово является фантазийным.

На заседании коллегии к материалам возражения были приобщены следующие информационные источники:

- дополнительные пояснения, повторяющие доводы возражения, на 2 л. [1];
- карта Боливии на 1 л. [2];
- сведения из сети Интернет о Боливии на 3 л. [3];
- письмо ООО «Копакабана» № 16 от 14.05.2009 на 1 л. [4];
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 12.05.2009, содержащая сведения об ООО «Алые паруса», на 8 л. [5];
- устав ООО «Алые паруса» ред. № 6 от 01.11.2005 на 12 л. [6];
- решение № 1 учредителя ООО «Алые паруса» от 14.03.2003 на 1 л. [7];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Алые паруса» от 03.04.2003 на 1 л. [8];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 08.04.2003 на 1 л. [9];
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 12.05.2009, содержащая сведения об ООО «Копакабана», на 5 л. [10];
- устав ООО «Копакабана» от 07.02.2007 на 12 л. [11];
- решение № 1 учредителя ООО «Копакабана» от 07.02.2007 на 1 л. [12];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 29.03.2007 на 1 л. [13];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.03.2007 на 1 л. [14];
- договор № 14/05 аренды нежилого помещения от 01.12.2007 с приложением плана помещения на 3 л. [15];
- сведения из сети Интернет о Кафе «Сора Cabana» на 1 л. [16];
- кофейное меню, карта вин, фотография кофейни «Copacabana» на 5 л. [17];
- печатные издания с рекламой кофейни «Copacabana» в 7 экз. [18];

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 19.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного на заседании коллегии 18.03.2009 (приложение № 1 к протоколу) перечня услуг 43 класса МКТУ – закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги для приготовления блюд и поставки их на дом.

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

С учетом даты (25.08.2006) поступления заявки № 2006724347/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — 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).

Согласно требованиям, регламентированным абзацами первым и третьим пункта 3 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно требованиям, регламентированным пунктом 2.5.1 Правил, к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, 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 один из его элементов.

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено словесное обозначение "Сорасабана", выполненное буквами латинского алфавита. Первая буква слова "Сорасабана" исполнена заглавной буквой, все остальные буквы обозначения выполнены строчными.

Анализ источников информации [1-3] а также ссылок, приведенных в решении Роспатента от 19.02.2008, информационных данных сети Интернет (<http://ru.wikipedia.org>; <http://slovari.yandex.ru>) показал, что используемый в составе оспариваемого знака словесный элемент «СОРАСАВАНА» является географическим названием. Однако, содержащиеся в указанных источниках информации сведения не свидетельствуют о том, что оно может быть воспринято как местонахождение или место оказания услуг.

Согласно Большому толковому словарю русского языка (Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. - С.-Пб.: "Норинт", 1998. С.536, 1046) местонахождение - это пункт, место, где кто-либо, что-либо находится. Пункт [от латинского punctum - точка] -

это определенное место на земной поверхности, например, населенный пункт (город, поселок и т.п.).

Наличие сведений о береговом районе близ Рио-де-Жанейро в Бразилии, а также города в Боливии в общедоступных источниках информации позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что обозначение «СОРАСАВАНА» не воспринимается потребителем в качестве единственного географического места, населенного пункта, известного миру своими особыми ресторанами, кафе, барами.

Следует отметить, что город Сорасавана, находящийся в Боливии, известен как место сбора паломников и рыночной торговли, о чем свидетельствует источник информации (2, 3). А согласно справочным данным сети Интернет (<http://ru.wikipedia.org>; <http://slovari.yandex.ru>) береговой район близ Рио-де-Жанейро в Бразилии известен как набережная с пляжами.

Таким образом, обозначение «Сорасавана», используемое в составе оспариваемого обозначения, будет вызывать у российского потребителя ассоциации, связанные, прежде всего, не с местом производства товаров/услуг, а с положительной эмоциональной окраской, вызванной отдыхом, праздниками.

Кроме того, заявителем представлены информационные материалы [15-18], содержащие сведения о наличии в г. Клин по адресу "ул. Гагарина 6" кафе под названием «Сорасавана» и о многократной рекламе этого кафе в средствах массовой информации. Указанное свидетельствует об интенсивном использовании заявленного обозначения в настоящее время, что способствует возникновению у потребителя устойчивой ассоциативной связи услуг по приготовлению блюд и обслуживанию населения в пунктах общественного питания с источником его происхождения (ООО «Копакабана»). Таким образом, данное обозначение воспринимается потребителем как товарный знак конкретного изготовителя, а не как указание на место нахождения заявителя или место оказания услуг.

Следует отметить, что согласно информации из учредительных документов, подтвержденной выписками из ЕГРЮЛ, учредителем заявителя (ООО «Алые

паруса», г. Клин) и ООО «Копакабана», г. Клин является одно и то же физическое лицо.

Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что вышеуказанные юридические лица на основании статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» являются группой лиц, т.е. единым хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в области общественного питания.

В силу указанного, исходя из фактических обстоятельств дела, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о том, что обозначение «Сорасабана» вводит потребителя в заблуждение.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил является ошибочным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.05.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006724347/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

[]
(511) 43 – закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги для приготовления блюд и поставки их на дом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.