

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 08.07.2015. Данное возражение подано ООО «Сабмедиа Европа», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013716133, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013716133 на регистрацию комбинированного обозначения



« _____ » была подана на имя заявителя 15.05.2013 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.03.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013716133 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесные элементы «Beverly-Hills» и «Бeverли-Хиллз», которые вызывают ассоциации с местонахождением производителя товаров («Бeverли Хиллз» - англ. Beverly Hills – город в США, расположенный на западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния). Поскольку местонахождением заявителя является г. Москва, Россия, то заявленное

обозначение признано способным ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и/или его местонахождения.

Также, в заключении экспертизы проанализированы доводы заявителя относительно того, что: 1) гамбургеры, чизбургеры, стейки и т.д. производятся на фабрике-кухне в ресторане и расфасовываются в фирменную упаковку ресторана; 2) заявителю принадлежит товарный знак № 443604 в отношении услуг 43 класса МКТУ; 3) не существует определенных блюд, характерных для города Беверли-Хиллз; 4) различные географические указания (например, «Азия», «Париж» и др.) зарегистрированы в отношении услуг 43 класса МКТУ. В результате анализа экспертизой указано, что все доводы касаются услуг 43 класса МКТУ (приготовление блюд), тогда как товары 30 класса МКТУ производятся и продаются повсеместно (а не только в ресторане), в связи с чем существует вероятность возникновения у потребителей ассоциаций, несоответствующих действительности. Кроме того отмечено, что заявленное обозначение отличается от товарного знака по свидетельству № 443604.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель имеет фабрику-кухню, на которой изготавливаются полуфабрикаты для блюд ресторана, производит собственную продукцию по уникальной разработанной рецептуре (гамбургер - это не просто любой гамбургер, а продукт, созданный по особой рецептуре) и имеет право на ее охрану под выбранным товарным знаком;

- продукция производится в городе Москве, в ресторане «Беверли-Хиллз», и в силу этого наименование «Беверли-Хиллз» для обозначения товаров ресторана не может вводить потребителей в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров. В момент заказа блюдо отсутствует, его готовят и подают потребителю в течение нескольких минут. Таким образом, потребитель не может сомневаться в том, что блюдо готовят в ресторане, а не направляют из города Беверли-Хиллз в США;

- названия ресторанов, кафе, которые используют географические наименования, имеют целью «перенос» и «погружение» в иное пространство - пространство того города/страны/области, чье название используется, а не для того, чтобы ввести потребителя в заблуждение. Многие рестораны имеют в своем меню фирменное блюдо, которое носит название ресторана;

- не существует какой то особенной кухни, которая была бы характерна для города Беверли-Хиллз. Если бы город Беверли-Хиллз обладал уникальным и характерным для города рецептом реализуемого товара как, например, хинкали для Грузии или клопсы для Калининграда, то потребитель мог бы ассоциировать блюдо с конкретным местом производства, однако в рассматриваемом случае таких ассоциаций быть не может;

- существуют зарегистрированные товарные знаки: географические названия в отношении товаров 30 класса МКТУ (например, «Азия кафе», № 354501), а также знак со словесными элементами «Beverly-Hills»/«Беверли-Хиллз» для зубной пасты;

- заявитель, как и многие другие владельцы ресторанного бизнеса, предлагает к потреблению такие блюда, название которых соответствует стилистике ресторана - гамбургеры, чизбургеры, американские бургеры, сэндвичи, стейки ресторана Беверли-Хиллз отражают вкусы Америки с 50-х годов;

- заявитель владеет другими товарными знаками в ресторанном бизнесе.

К возражению приложены материалы переписки по заявке № 2013716133 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2015, заявителем представлены материалы (2), включающие распечатку свидетельства № 354501 («АЗИЯ кафе») и рекламные проспекты и буклеты, касающиеся деятельности сети ресторанов «BEVERLY HILLS DINER».

На заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2015, заявителем представлены материалы (3), включающие распечатку свидетельства № 443604, копии договоров оказания рекламных услуг, выписки из ЕГРЮЛ о компаниях, которые, по

утверждению заявителя, являются владельцами отдельных ресторанов единой сети (ООО «ЮНАЙТЕД КОНЦЕПТС», ООО УК «КЛАССИК ДАЙНЕР», ООО «ДАЙНЕР 7» и т.д.), распечатки фотографий пищевой продукции, копии материалов договоров на создание научно-технической продукции.

На заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2015, возражение, поступившее 08.07.2015, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013716133 было рассмотрено.

Решением Роспатента от 01.02.2016 заявителю было отказано в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2015.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2016 по делу № СИП-269/2016 было признано недействительным решение Роспатента от 01.02.2016 в части отказа в удовлетворении возражения в отношении части товаров 30 класса МКТУ (далее – Решение суда).

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения суда возражение, поступившее 08.07.2015, должно быть рассмотрено коллегией повторно.

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

С учетом даты подачи (15.05.2013) заявки № 2013716133 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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.



Заявленное обозначение « » является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения геометрической фигуры пятиугольной формы, солнца и двух пальм, повторенной дважды. В левую фигуру вписан словесный элемент «BEVERLY HILLS», в правую фигуру – «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «желтый, красный, бордовый, черный, голубой, белый» в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ материалов дела показал следующее.

Решением суда на Роспатент возложена обязанность зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013716133 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; карамель [конфеты]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; конфеты; кулебяки с мясом; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мамалыга; маринады; марципан; муссы десертные

[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; паста соевая [приправа]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; пралине; приправы; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; равиоли; рулет весенний; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; торты; тесто миндальное; тортилы; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шоколад; экстракт солодовый пищевой».

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2015, отменить решение Роспатента от 11.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013716133.