



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.


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

С учетом даты приоритета (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.

Согласно словарно-справочным источникам (<http://slovari.yandex.ru/>) «Беверли-Хиллз» («Beverly Hills») – город в США, расположенный на западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния. Беверли-Хиллз со всех сторон окружен городом Лос-Анджелес, и вместе с районами Лос-Анджелеса Бель-Эйр и Холмби-Хиллз образует так называемый «Золотой Треугольник».

Изложенная информация свидетельствует о том, что обозначения «BEVERLY HILLS» и «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» представляют собой географические названия, которые российским потребителем воспринимаются как названия иностранного города.

Следует обратить внимание, что данный географический объект не может рассматриваться как неизвестный для среднего российского потребителя, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (например, <http://goroda-ameriki.com/citis/24-beverli-hillz.html>, <http://www.smileplanet.ru/usa/beverli-khillz/>, <http://states-of-america.ru/goroda-ssha/beverli-hillz.shtml> и др.). В ссылках отражены сведения о следующем: «... на рост и развитие города повлиял построенный в 1912 году отель «Beverly Hills Hotel». Отель стал культурным центром города, являясь театром, местом встреч, церковью и знаменитым рестораном. Кроме того, этот пригород Лос-Анджелеса стал известен благодаря кинозвезде Дугласу Фейрбанксу младшему, поселившемуся здесь в 1919 году. Мировую известность названию города принес молодёжный сериал «Беверли-Хиллз, 90210» («*Beverly Hills, 90210*»), премьера которого состоялась в 2000 году...».

С учетом известности города с одноименным названием приведенная выше информация усиливает восприятие обозначения «BEVERLY HILLS» («БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ») как имеющего американское происхождение.

При этом товары 30 класса МКТУ, указанные в заявленном перечне (гамбургеры, чизбургеры и т.д.) представляют собой фаст-фуд/fast food, который характерен именно для американской кухни.

Коллегия отмечает, что во многих ресторанах и отелях города Беверли-Хиллз подаются гамбургеры, чизбургеры и другие традиционные блюда фаст-фуда. При этом известностью пользуются и «элитные» гамбургеры стоимостью около 500 \$, которые подаются в дорогих ресторанах (например, ресторан отеля «Beverly Hills Hotel», ресторан «Oliverio», ресторан отеля «Avalon» и др.).

Целесообразно также обратить внимание, что и в представленных материалах (1-3) показано, что заявитель сам позиционирует взаимосвязь обозначения продукции с ее американским происхождением. Так, в меню ресторана «BEVERLY HILLS DINER» указано: «... Завтрак отеля Беверли Хиллз... Оригинальные американские панкейки... Американские Сэндвичи...» и т.д. Кроме того, в представленных договорах (3) имеются технические задания, согласно которым рестораны называются именно «BEVERLY HILLS DINER» и позиционируется, что «... Первый Дайнер был открыт в Америке более ста лет назад. Он был представлен в виде вагончика... Дайнеры сейчас – это неотъемлемая часть американской жизни и символ для шедевров Голливудского кино, телепередач и произведений знаменитых художников...».

Таким образом, коллегия считает, что словесные элементы «BEVERLY HILLS»/«БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» могут быть восприняты как указание на местонахождение изготовителя товаров 30 класса МКТУ.

Указанное приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и американским производителем товаров, в то время как заявителем является российское юридическое лицо. Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров 30 класса МКТУ. Обратное заявителем не доказано.

Напротив, в материалах (1-3) заявителем не представлено ни одного документа, который бы свидетельствовал о производстве им товаров 30 класса МКТУ, маркировке данной продукции заявленным обозначением, и о том, что в сознании потребителя такая продукция ассоциируется с заявителем.

Заявителем со ссылкой на материалы (3) пояснено, что планируется реализация гамбургеров, чизбургеров и других товаров 30 класса МКТУ в замороженном виде, как это делают конкуренты. При этом следует указать, что анализ фотографий пищевой продукции (3) показал, что все они нерусифицированы (имеют только иноязычный текст), при этом цена продукции указана в иностранной валюте, например, 1 \$, 6 €. Изложенное не позволяет установить, что продукция производится на территории Российской Федерации.

В целом, в отношении представленных материалов (1-3) коллегия отмечает, что ни в одном документе заявитель не упоминается, нет сведений о взаимосвязи лиц, выписки из ЕГРЮЛ которых представлены, с заявителем. Отсутствуют также материалы, которые могли бы проиллюстрировать, что заявитель или иное уполномоченное им лицо осуществляет деятельность по производству каких-либо товаров, в том числе заявленных товаров 30 класса МКТУ. При этом все документы либо не имеют даты, либо датированы позднее даты подачи заявки № 2013716133.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать о том, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело узнаваемость на рынке товаров 30 класса МКТУ и ассоциируется исключительно с заявителем, а не с каким-либо американским производителем.

Наличие у заявителя исключительного права на знак обслуживания по свидетельству № 443604 (словесные элементы знака: «BEVERLY HILLS DINER»/«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ ДАЙНЕР») в отношении услуг 43 класса МКТУ (закусочные, кафе, столовые, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом и т.д.), не опровергает вышеприведенные доводы коллегии. Оказание услуг в области общественного питания (например, рестораны, бары, столовые и т.д.) тесно взаимосвязано с конкретным помещением и его местом расположения. Тогда

как подавляющее большинство товаров (в том числе товары 30 класса МКТУ) могут производиться и реализовываться независимо от места производства.

В отношении довода о лицензионных взаимоотношениях по знаку обслуживания № 443604 коллегия отмечает, что все лицензионные договоры были заключены в отношении услуг 43 класса МКТУ, при этом лишь одна датирована (12.02.2013) незадолго до даты подачи (15.05.2013), все остальные лицензии заключались с 2014 года.

Что касается иных регистраций, коллегия отмечает, что во всех зарегистрированных товарных знаках (кроме № 443604), включающих словесный элемент «BEVERLY HILLS», регистрация производилась на имя американских компаний. При этом, в подавляющем числе знаков элемент «BEVERLY HILLS» признан неохраняемым (см., например, свидетельства №№: 86777, 101074, 297018, 345776, 380414 и т.д.).

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным, в связи с чем заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2015, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2015.**