

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 07.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БОСТОН-КОНСАЛТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023722965 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023722965, поданной 23.03.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



« *Seafood Restaurant* » в цветовом сочетании: «белый, серый, темно-серый». Согласно графе (526) неохранными элементами заявленного обозначения являются: «Seafood Restaurant».

Решение Роспатента от 11.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023722965 в отношении товаров 29 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SEAFOOD» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- поскольку в состав заявленного обозначения включен неохраняемый элемент «SEAFOOD» (в переводе с английского языка на русский язык «МОРЕПРОДУКТЫ», см. Интернет-словарь: <https://translate.yandex>), то для части заявленных товаров, не относящихся к морепродуктам, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров;

- помимо указанных заявителем в графе (526) неохраняемых элементов «Seafood Restaurant», также, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, к ним относится входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BOSTON». В переводе с английского языка на русский язык данный элемент имеет перевод - «БОСТОН» (город на северо-востоке США, административный центр шт. Массачусетс. Крупный торгово-финансовый, промышленный и культурный центр страны. 574 тыс. жителей (см. Интернет-словарь: <https://tolkslovar.ru/b6202.html>)) и указывает на место происхождения товаров;

- в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «BOSTON», в то время как заявитель по настоящей заявке находится в г. Москва. В связи с указанным обстоятельством, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров, в связи с чем, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 07.05.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.01.2024.

Доводы возражения, поступившего 07.05.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, судебной практики (дела №№ СИП-125/2021, СИП-282/2017, СИП-576/2017, СИП-891/2020 и т.д.), практики палаты по патентным спорам, а также хронология в отношении делопроизводства по рассматриваемой заявке;

- словесный элемент «SEAFOOD» используется в словосочетании следующим образом: «Seafood Restaurant», что в переводе с английского языка на русский язык означает - ресторан морепродуктов. Заявитель согласен с доводами о том, что словесный элемент «SEAFOOD» относится к неохраемым элементам. При этом он не вводит потребителей в заблуждение относительно вида товаров. Словесный элемент «SEAFOOD» используется в словосочетании, которое указывает на ресторан, как на место производства товаров, а не на вид товаров;
- словесные элементы «Seafood» и «Restaurant» не должны рассматриваться в отрыве друг от друга, так как они формируют словосочетание, которое будет восприниматься потребителем как единое целое, без разделения на отдельные слова. Именно «Restaurant» (ресторан) является определяющим словом, указывающим на семантическое значение;
- в ресторане морепродуктов имеется возможность заказать не только блюда, в состав которых входят морепродукты. «Ресторан морепродуктов» - это концепция ресторана, которая для потребителя означает, что заведение специализируется на блюдах из рыбы и иных морепродуктов. Однако, это не означает, что в таком заведении потребителю не будут предоставлены на выбор и иные блюда, которые не относятся к блюдам из морепродуктов. Данный вывод подтверждается меню различных ресторанов морепродуктов;
- для потребителя является привычным наличие возможности заказать в ресторане морепродуктов блюда не из рыбы и морепродуктов, ровно так же, как в ресторанах японской кухни потребитель может увидеть в меню пиццу и пасту, которые свойственны итальянской кухне;
- у заявителя имеется сеть ресторанов с тождественным обозначением, где потребителям предлагаются не только морепродукты. В меню ресторана присутствуют блюда, в том числе из товаров 29 класса МКТУ. Для индивидуализации сети ресторанов «BOSTON» заявителем на протяжении 10 лет



используется товарный знак «  » по свидетельству № 523986 с датой приоритета от 11.10.2012 (услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии;

прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»);

- рестораторы Антон Лялин и Кирилл Мартыненко открыли в Москве первый ресторан «Boston Seafood & Bar» в 2013 году. Таким образом, на протяжении уже более 10 лет рестораны заявителя известны потребителю. Меню ресторанов включает в себя не только блюда из морепродуктов. В ресторане можно заказать такие блюда как: «Фри с чесноком и петрушкой / пюре», «Драники со сметаной», «Батат фри», «Шпинат в оливковом масле с чесноком», «Спаржа с миндалем», «Шоколадный торт», «Чизкейк с вареньем из жимолости», «Цезарь с курицей»;

- для доставки блюд из ресторана используется сервис «Яндекс.Еда», что значительно расширяет круг потребителей;

- сеть ресторанов является известной, что подтверждается рейтингами, количеством отзывов и оценками ресторанов на различных сайтах;

- словесный элемент «BOSTON» является многозначным и фантазийным для товаров 29 класса МКТУ и не способен вводить потребителей в заблуждение;

- согласно толковому словарю Ожегова, слово «Бостон» имеет значения: 1. род карточной игры. 2. плотная шерстяная ткань с мелкими рубчиками по диагонали. 3. парный танец замедленного темпа. Кроме того, согласно иным источникам в сети Интернет, имеются и иные значения: 1. Бостон - город в церемониальном графстве Линкольншир, административный центр района Бостон; 2. Бостон - муниципалитет в провинции Восточный Давао, Филиппины; 3. Бостон - один из замков Ирландии, расположенный в графстве Клэр, у одноимённого посёлка Бостон; 4. Бостон - село в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана; 5. Бостон Чарли - воин индейского племени модоков, участник Модокской войны; 6. Брюс Бостон - американский писатель и поэт, пишущий в жанре «спекулятивной фантастики»; 7. Рэйчел Элизабет Бостон - американская актриса, модель и продюсер и т.д.;

- согласно заключению по итогам информационно-аналитического обзора было установлено, что на момент написания отчета и на дату 23.03.2023 г. слово «Boston» («Бостон») используется в разных значениях в русских словарях, средствах массовой информации, а также данное слово используется в качестве маркировки товаров и услуг разного вида и назначения. «Boston» («Бостон») используется не

только в качестве топонима, но и в качестве названия спортивных команд, танцев, растворов для линз, названий одежды, обуви, аксессуаров, в качестве имен собственных и т.д.;

- нельзя однозначно утверждать, что заявленное обозначение в сознании потребителей будет связываться с каким-то определенным географическим указанием, ввиду того, что потребителям известны разные значения слова «Boston»;

- заявленное обозначение не способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров. Роспатент должен доказать, что потребитель ассоциирует производство данных товаров с Бостоном;

- согласно информации из Большой энциклопедии, в экономике Бостона доминирует сфера услуг, в особенности области взаимного кредитования, страхового дела и здравоохранения (свыше 75 % всех работающих в Большом Бостоне). Бостон является «городом университетов и парков», в черте города расположено около сотни вузов с самыми громкими именами. Город также является одним из крупнейших в США центров издательской деятельности и т.д.;

- согласно проведенному социологическому исследованию в настоящее время подавляющее большинство потребителей (83 %) не ассоциируют слово «BOSTON» ни с какими товарами. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства опрошенных респондентов отсутствуют ассоциации между тестируемым обозначением и конкретным местом производства. В настоящее время подавляющее большинство потребителей (85 %) воспринимают исследуемое обозначение как товарный знак, а не как указание на место производства;

- обозначениям, включающим в свой состав словесный элемент «BOSTON», неоднократно предоставлялась правовая охрана, и они регистрировались Роспатентом в качестве товарных знаков в отношении товаров 05, 09, 07, 11 классов МКТУ (например, свидетельства №№ 333313, 333314);

- все обозначение в целом, не вводит потребителя в заблуждение, а лишь указывает на изготовителя товаров - ресторан морепродуктов. ООО «Белая рыба» осуществляет деятельность под контролем ООО «Бостон Консалт» и является аффилированным с ООО «Бостон-Консалт» лицом. Потребители могут

ассоциировать обозначение «BOSTON» с рестораном заявителя, как местом происхождения товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- сведения о заявке № 2023722965 – (1);
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 11.01.2024 г. – (2);
- перевод словесного элемента «Seafood Restaurant» – (3);
- информация о концепции ресторана морепродуктов – (4);
- меню ресторана «Рыба моя» – (5);
- меню ресторана «Erwin. РекаМореОкеан» - (6);
- меню ресторана «Честная рыба» - (7);
- меню ресторана «Рыбная мануфактура № 1» - (8);
- меню ресторана «Сахалин» - (9);
- меню ресторана «Моремания» - (10);
- меню ресторана «Клёво» - (11);
- меню ресторана «Atlantica Seafood» - (12);
- меню ресторана «Mollusca» - (13);
- сведения о товарном знаке заявителя по свидетельству № 523986 - (14);
- информация о ресторане заявителя «Boston Seafood & Bar» - (15);
- меню ресторана «Boston Seafood & Bar» - (16);
- информация о доставке еды из ресторана «Boston Seafood & Bar» - (17);
- значения слова «BOSTON» («БОСТОН») - (18);
- заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН № 90-2024 от 25 апреля 2024 г. - (19);
- заключение палаты по патентным спорам от 21.12.2023 (приложение к решению Роспатента от 09.02.2024 по заявке № 2022732198) - (20);
- заключение Палаты по патентным спорам от 25.05.2020 (Приложение к решению

Роспатента от 28.05.2020 по заявке N 2019708118/33) - (21);

- решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-125/2021 от 01.02.2022, СИП-282/2017, СИП-576/2017, СИП-57/2023, СИП-669/2018, СИП-822/2021, СИП-256/2023, СИП-891/2020, СИП-576/2017 – (22);

- информация о Бостоне – (23);

- заключение лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН от 08 апреля 2024 г. – (24);

- рейтинги, отзывы и оценки ресторана «Boston Seafood & Bar» – (25);

- информация о зарегистрированных товарных знаках со словом «Boston» – (26);

- информация о сертификатах и декларациях заявителя – (27);

- схема аффилированности и выписки из ЕГРЮЛ – (28);

- договор аренды помещения от 16.10.2013 с дополнительным соглашением о продлении срока – (29);

- договор на разработку дизайн проекта ресторана – (30);

- меню ресторана – (31);

- договоры поставки товаров для ресторана с 2014 года, платежные поручения, подтверждающие оплату продуктов питания, фотографии вывесок, чеков, книги жалоб и предложений, оборотно-сальдовая ведомость с 01.01.2023 по 22.03.2023 гг. – (32).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 07.05.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.03.2023) заявки № 2023722965 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение « *Seafood Restaurant* » по заявке № 2023722965 является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, серый, темно-серый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде рыбы и словесные элементы: «Seafood Restaurant», «BOSTON».

Словесные элементы «Seafood Restaurant» имеют следующее значение: «ресторан морепродуктов, рыбный ресторан, ресторан с меню из морепродуктов». Элемент «BOSTON» переводится как город в США - «Бостон». См. Интернет-словари: <https://translate.yandex.ru/>, <https://woordhunt.ru/word/seafood%20restaurant>.

Указанное значение слова «BOSTON» является общеупотребимым и наиболее известно российскому потребителю в указанном значении, в отличие от значений (18), приведенных заявителем в возражении. Приведенные значения: Бостон - муниципалитет в провинции Восточный Давао, Филиппины; 3. Бостон - один из

замков Ирландии, расположенный в графстве Клэр, у одноимённого посёлка Бостон; 4. Бостон - село в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана; 5. Бостон Чарли - воин индейского племени модоков, участник Модокской войны; 6. Брюс Бостон - американский писатель и поэт, пишущий в жанре «спекулятивной фантастики»; 7. Рэйчел Элизабет Бостон - американская актриса, модель и продюсер и т.д. не известны широкому кругу российских потребителей и требуют более глубоких познаний.

Таким образом, словесный элемент «BOSTON» порождает смысловое восприятие заявленного обозначения с Бостоном и продукцией, происходящей из этого города.

Исследование (19) подготовлено по результатам информационно-аналитического обзора рынка, проведенного с 14.03.2024 по 25.04.2024 гг. Целью исследования (19) явилось определить используемые значения слова «Boston» (род карточной игры, ткань, американский парный танец, название спортивной команды и т.д.) в словарях, энциклопедиях, СМИ. Указанное исследование представляет собой мнение частного лица И.В. Батыкова и не опровергает вышеизложенные выводы коллегии.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ *«агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; верджук для кулинарных целей; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; джемы; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое, кроме кондитерских изделий; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; закуски на основе мяса; закуски на основе овощей; закуски на основе рыбы; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клецки картофельные; клипфиск*

[треска солено-сушеная]; клэмсы неживые; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компот клюквенный; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко свернувшееся; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; питание на овощной основе для младенцев; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный

для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на жировой основе для бутербродов; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; субпродукты; суп ягодный; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; таждин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; темпе; тофу; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца улитки для употребления в пищу; яйца; якитори», представляющих собой продукты питания. Производство и расфасовка такой продукции может осуществляться в любом городе, где развита пищевая промышленность и имеются соответствующие производственные площади. Кроме того, товары перемещаются в результате логистики, покупаются потребителями в разных местах, то есть не имеют привязки к одному месту.

Согласно справочным данным «Бостон» - город на Северо-Востоке США в штате Массачусетс, на побережье Атлантического океана. Основной экономический центр Новой Англии и один из ведущих промышленно-финансовых и культурных центров США. Около 630 тыс. жителей (1969, оценка), а с пригородной зоной 2,7 млн. (7-е место в США). Развита химическая, резиновая, полиграфическая, а также пищевая промышленность и т.д. См. электронную энциклопедию: <https://gufo.me/>.

Анализ справочников заявителя (23) также показал, что «несмотря на то, что рыболовство в Бостоне утратило свое прежнее значение, тем не менее, в Бостоне по-прежнему расположены старейшие в западном полушарии постоянно действующие судоверфь и рыбацкий порт».

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что словесный элемент «BOSTON» воспринимается как географическое название города в США.

Следовательно, словесные элементы «Seafood Restaurant», «BOSTON» являются неохраняемыми элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, указывают на видовое наименование предприятия, свойства и вид товаров 29 класса МКТУ, их место происхождения, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Неохраноспособность словесных элементов «Seafood Restaurant» заявитель не оспаривает и указывал данные элементы в качестве неохраняемых при подаче заявки.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса). В соответствии с пунктом 1.3. «Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации» (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров/услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров/услуг, однородных им, или любых товаров/услуг. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

Анализ представленных доказательств показал следующее.

Материалы (4-13) касаются меню различных ресторанов, где предлагаются разные блюда, не только морепродукты. Распечатка (14) касается информации о



товарном знаке заявителя по свидетельству № 523986 («*Seafood Restaurant*»), правовая охрана которого действует в отношении услуг 43 класса МКТУ. Документы (15-17)

представляют собой общую информацию о ресторане заявителя «Boston Seafood & Bar».

Информация о рейтингах и оценках (25), сертификатах и декларациях (27), сведения об аффилированности компаний (28), договоры аренды и разработки дизайна проекта, меню ресторана (29-31), договоры поставки товаров для ресторана с фотографиями и экономической документацией (32) касаются деятельности ресторана, что соотносится с услугами 43 класса МКТУ, которые по рассматриваемой заявке не заявлены.

В связи с чем, не представляется возможным прийти к выводу о том, что заявленное обозначение обладает приобретенной различительной способностью до даты подачи заявки в отношении каждого конкретного товара 29 класса МКТУ.

Социологический опрос (24) касается исследования мнения потребителей в части определения вводит или не вводит заявленное обозначение по рассматриваемой заявке в заблуждение относительно места происхождения товаров 29 класса МКТУ с точки зрения потребителей морепродуктов на сегодняшний день и на дату 23.03.2023 г. В настоящее время (и на дату 23.03.2023 г.) подавляющее большинство потребителей (80 %) считают, что товары под рассматриваемым обозначением могут производиться в любой стране мира. В настоящее время подавляющее большинство (85 %) потребителей воспринимают рассматриваемое обозначение как товарный знак, а не как указание на место производства. На дату 23.03.2023 на такой же вопрос ответили 88 % опрошенных респондентов. Вместе с тем, в отсутствие иных фактических доказательств, в том числе по деятельности заявителя в отношении производства товаров 29 класса МКТУ, указанные данные социологического исследования не приводят к иным выводам коллегии. Кроме того, социологическое исследование (24) не способствует устранению того факта, что согласно общедоступным словарям и справочникам элемент «Boston» является известным географическим названием города в США.

Вместе с тем, с учетом вхождения конкретного названия географического объекта (город Бостон) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 29 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и правомерно указано

в заключении по результатам экспертизы. Следовательно, прослеживается явное введение потребителей в заблуждение, поскольку заявитель по указанной заявке находится в Москве, а не в США. Как было установлено выше, указанный ложный словесный элемент «BOSTON» способствует смысловому восприятию заявленного обозначения с Бостоном и США, продукцией из этой страны и города.

Кроме того, словесный элемент «Seafood Restaurant» с учетом вышеуказанного значения содержит прямое указание на морепродукты. Согласно справочным данным «морепродукты» - это пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki>).

В связи с чем, указанный словесный элемент способен породить ложное представление в отношении иной части товаров 29 класса МКТУ, которые морепродуктами не являются, а именно: *«агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуит; арахис обработанный; артишоки консервированные; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; верджук для кулинарных целей; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; джемы; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое, кроме кондитерских изделий; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; закуски на основе мяса; закуски на основе овощей; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра баклажанная; икра кабачковая; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; клецки картофельные; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компот клюквенный; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы фруктовые; конфы утиное; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лук консервированный; маргарин; мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное*

пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; миндаль толченый; мозг костный пищевой; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко свернувшееся; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; муссы овощные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омлеты; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; питание на овощной основе для младенцев; порошок яичный; продукты молочные; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре томатное; пюре яблочное; рататуй; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; свинина; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; спаржа соевая; спреды на жировой основе для бутербродов; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; суп ягодный; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса или овощей]; тахини; творог; темпе; тофу; трюфели консервированные; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца улитки для употребления в пищу; яйца».

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483

Кодекса в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ является правомерным и у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 11.01.2024.

Доводы заявителя в части наличия иных товарных знаков, а также существующей судебной практике и практике палаты по патентным спорам (20-22,26) не приводят к иным выводам коллегии и не способствуют преодолению требований, предусмотренных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в силу вышеизложенных выводов. Каждый товарный знак индивидуален. Делопроизводство по заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Представленное 15.11.2024 обращение от заявителя по своей сути повторяет доводы возражения, оценка которым дана выше.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.01.2024.