

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВАРП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743771 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Словесное обозначение по заявке №2019743771, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743771 только в отношении части заявленных товаров 03, 05, 25 и услуг 44 классов МКТУ, а в отношении другой части

заявленных товаров и услуг 01-45 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «FOREST» по свидетельству №731185 с приоритетом от 18.12.2018 в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 32, 33, 43 классов МКТУ [1];


- с товарным знаком «FOREST» по свидетельству №571214 с приоритетом от 05.05.2014 в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35, 41 классов МКТУ [2];



- с товарным знаком « FOREST » по свидетельству №531967 с приоритетом от 03.09.2013 в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ [3];

- со знаком «FORESTO» по международной регистрации №1084806 с приоритетом от 12.07.2011 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [4];



- со знаком «  » по международной регистрации №1072694 с приоритетом от 18.02.2011 в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Foresta FESTIVAL PARK» действительно содержит в своем составе элемент «Forest». Однако противопоставленный заявленному обозначению товарный знак «FOREST» представляет из себя словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, состоит из одного слова FOREST. В то время как заявленное обозначение «Foresta FESTIVAL PARK» представляет из себя словосочетание, выполненное оригинальным шрифтом. Указанное обозначение не может быть рассмотрено по отдельности, и, тем более, по составным частям слов (Forest/a). Заявленное обозначение воспринимается как единое целое, что исключает сходство с товарным знаком «FOREST» по графическому признаку;

- товарный знак «FOREST» и заявленное обозначение «Foresta FESTIVAL PARK» имеют разную семантику: «FOREST» является значимым словом английского языка и означает «Лес» в то время, как слово «Foresta» является фантазийным. К тому же указанные слова имеют разное звучание: в «FOREST» ударение падает на букву «О», а в слове «Foresta» - ударной является буква «е», то есть при произношении указанных слов - они имеют совершенно разное звучание и не могут быть восприняты потребителем, как сходные до степени смешения;

- слово «Foresta» является зависимым словом от другой части фразы («...FESTIVAL PARK») - именно на эту часть фразы падает логическое ударение;

- действительно, сравниваемые обозначения «FOREST» и заявленное обозначение «Foresta FESTIVAL PARK» содержат в своем составе схожие словесные элементы, однако, данное совпадение не позволяет признать их фонетически сходными, поскольку заявленное обозначение также включает иные словесные элементы;

- товарные знаки «FORESTO» и «ФОРЕСТО» не являются сходными с заявленным обозначением «Foresta FESTIVAL PARK». Обозначение «ФОРЕСТО»

является транслитерацией обозначения «FORESTO», которые состоят из одного слова и не имеют значений в каком-либо языке, в то время как обозначение «Foresta FESTIVAL PARK», включает иные словесные элементы и представляет из себя словосочетание, состоящее из слов: «Foresta», которое также не имеет значений на каком-либо языке и слов «FESTIVAL PARK», которые переводятся с английского языка как «Фестивальный парк». Как и вышесказанное, обозначение не может быть рассмотрено по отдельности, и, тем более, по составным частям слов (Forest/a);

- существуют иные товарные знаки (знаки обслуживания), включающие слово «FOREST», зарегистрированные в отношении услуг 43 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.12.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019743771 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, а именно: 03, 05, 16, 25, 32, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.09.2019) поступления заявки №2019743771 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение



« », состоящее из словесного элемента «Foresta», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского. Под словесным элементом «Foresta» расположены словесные элементы «FESTIVAL PARK», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Коллегия отмечает, что на заседании коллегии заявитель представил ходатайство, в котором скорректировал свои притязания и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2019743771 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

Противопоставленный знак [1] «FOREST» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «FOREST» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [3] « FOREST » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «FOREST», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного дерева, расположенного над словесным элементом «FOREST». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 и услуг 44 классов МКТУ;

Противопоставленный знак [4] «FORESTO» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [5] « » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного листка цветной бумаги, на фоне которой расположен словесный элемент «forest», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «a papir új formája», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в синем, голубом, золотистом,

белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 06, 16, 17 классов МКТУ.

В связи с тем, что заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2019743771 только в отношении услуг 43 класса МКТУ, то анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-6], правовая охрана которых не распространяется на услуги 43 класса МКТУ, не требуется.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «Foresta»/ «FOREST».

Так, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено полным вхождением словесного элемента «FOREST» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение. Сравнимые словесные элементы отличаются только наличием последней буквы «-а» в заявленном обозначении.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесный элемент заявленного обозначения выполнен шрифтом близким к стандартному, а противопоставленный знак [1] выполнен стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Foresta» заявленного обозначения в переводе с испанского языка означает «лес», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Словесный элемент «FOREST» противопоставленного товарного знака [1] переводится с английского языка как «лес», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru>.

Таким образом, сравниваемые обозначения обладают сходной семантикой.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваучеру; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские» заявленного обозначения являются однородными услугами 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур;

столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские» противопоставленного товарного знака [1], поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид, относятся к одному виду услуг (услуги временного проживания, услуги аренды, проката, услуги в области общественного питания) являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Однородность услуг заявителем не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2020.