

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 13.11.2023 возражение индивидуального предпринимателя Флеганова Олега Владимировича (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022700165, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения «FO.REST.» в качестве товарного знака по заявке № 2022700165 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.01.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «FOREST» по свидетельству №731185 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ имеющим более ранний приоритет, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «FO.REST.» фактически разделено на два слова и идея регистрации знака обусловлена непосредственно инициалами заявителя в латинском написании Fleganov Oleg и сокращённым обозначением места общественного питания в латинском написании restaurant. Специально для акцентирования различных слов обозначение целенаправленно разделено знаком препинания - точкой;

- обозначение «FO.REST.» не может быть признано сходным с противопоставленным знаком «FOREST», т.к. они имеют абсолютное различие в смысловом и зрительном восприятии.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2022700165 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «FO.REST.» согласно описанию, приведенному в заявке, выполнено на белом фоне прописными заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете. Элементы «FO.» и «REST.» отделены знаком препинания - точкой. При совместном фонетическом восприятии элементы заявленного обозначения образуют единое слово на английском языке, в переводе на русский язык означающее – лес. Наличие знака препинания между буквенными элементами ассоциируется с отсылкой к смыслу - «место для отдыха». По отношению к заявленным услугам логотип семантически нейтрален. Транслитерация «FO.REST.» - «ФО. РЕСТ.».

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявке, а именно «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Решение Роспатента от 28.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022700165 оспаривается в части несоответствия

заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со словесным товарным знаком «FOREST» [1], зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба").

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарным знаком [1] установлено наличие сходства обозначений по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

Сравниваемые обозначения «FO.REST.» и «FOREST» являются сходными фонетически, что обусловлено одинаковым количеством слогов, одинаковым составом гласных и согласных звуков, а также расположением совпадающих звуков и звукосочетаний в знаках. При этом имеет место наличие фонетического сходства, близкого к тождеству звучания заявленного обозначения и товарного знака [1].

В отношении смыслового сходства обозначений следует отметить, что, несмотря на наличие точки между первым и вторым слогом в заявленном обозначении оно воспринимается, как и противопоставленный знак «FOREST» в значении «лес», о чем указано также заявителем в описании заявленного обозначения.

Сравниваемые обозначения являются сходными графически, поскольку выполнены буквами одного алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются идентичными и однородными услугам 43 класса МКТУ

знака [1], поскольку они совпадают по виду (кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом) либо относятся к одной области деятельности – оказание услуг общественного питания, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также высокой степени однородности (идентичности) услуг 43 класса МКТУ существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, их оказывающему, что способно вызвать смешение этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2022700165 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2023.