


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2024, поданное ООО «ОГМ», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023765658, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2023765658 было подано 21.07.2023 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; услуги баз отдыха; услуги баров; услуги кафе; услуги кемпингов; услуги по размещению в гостинице; услуги ресторанов».*

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023765658 было принято 14.03.2024 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее заявленным обозначением «Дебри» № 2023745744 с приоритетом от 29.05.2023 (делопроизводство по заявке не завершено) на имя Кубарева Алексея Валерьевича, Брянская область г. Брянск, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

- со знаком обслуживания «Форест Вилладж Forest Village», зарегистрированным под № 520685 с приоритетом от 17.07.2013 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агранта», Московская область, город Истра, деревня Новинки, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза согласилась с утверждением заявителя о том, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «FOREST VILLAGE & SPA» (FOREST VILLAGE & SPA (англ. яз) - лесная деревня и спа) являются неохранными для всех заявленных услуг 43 класса на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.04.2024, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение состоит из занимающего доминирующее положение словесного элемента «DEBR», исполненного заглавными буквами английского алфавита с изображением птицы, являющейся неотъемлемой частью заглавной буквы «D», и цифрового элемента в виде римской цифры «I», расположенной в конце слова «DEBR», соответственно, обозначение по заявке №2023765658 не является тождественным или сходным до степени смешения по причине отсутствия тождественности (точно соответствующий, одинаковый, не имеющий отличий), а также отсутствия сходства до степени смешения (соответствия каким-либо образом), поскольку композицией, в первую очередь воспринимаемой потребителем в заявленном обозначении, является изобразительный элемент - ветка дерева с

птицей, интегрированные в букву «D» английского алфавита, тогда как противопоставленное обозначение по заявке № 2023745744 выполнено одним словом «ДЕБРИ» русского алфавита;

- поскольку входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «FOREST VILLAGE & SPA» размещено информационно и не является охраняемым элементом, заявитель не претендует на предоставление ему правовой охраны;

- заявитель полагает ошибочным вывод экспертизы в части содержания и основания отказа в государственной регистрации товарного знака, обращая внимание на сроки делопроизводства по заявке №2023745744 с приоритетом от 29.05.2023, поскольку оплата пошлины по этой заявке была произведена 15 марта 2024 года и заявка была принята к рассмотрению 01.04.2024, т.е. позже даты вынесения решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (14.03.2024).

В дополнении к возражению, которое поступило в Роспатент 17.06.2024, заявитель приводит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным обозначением по заявке №2023745744 по фонетическому и семантическому признакам сходства, на основании которого делает вывод об отсутствии между ними фонетического и семантического сходства, обращая внимание на собственную идею внешней визуализации заявленного обозначения в включением цифрового элемента (арабская цифра 1), а также на транслитерацию слова «DEBR» - с мягкой Р без мягкого знака – «ДЕБРЬ I».

Исходя из указанного заявитель делает вывод об отсутствии между сравниваемыми словесными элементами «DEBR» и «ДЕБРИ» семантического сходства, поскольку словесный элемент «ДЕБРИ» относится к лексической единице русского языка, обладающей самостоятельным лексическим значением (места, заросшие густым непроходимым лесом), а слово «DEBR» не обладает прямым смысловым значением, поскольку не имеет перевода на русский язык, который согласуется со смысловым восприятием обозначения и заявленными на регистрацию услугами.

В возражении отмечено отсутствие в документах Роспатента, на основании которых осуществляется процедура рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака, «...прямого указания на тождественность или смешение лексических единиц по принципу идентичного звукового восприятия при применении транслитерации. Фонетическое сходство учитывается в большей или меньшей степени применительно к отдельным индивидуальным особенностям каждого обозначения». При этом заявитель ссылается на судебную практику, согласно которой выполнение обозначений различными шрифтами алфавитами на ином языке меняет существо товарного знака, и делает вывод об отсутствии фонетического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений.

В отношении услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, заявитель указывает, что заявленное обозначение фактически используется для предоставления временного размещения потребителей для проведения отдыха на природе, включая спектр услуг, в том числе, обеспечение питанием отдыхающих, что интуитивно располагает к спокойному отдыху и релаксации, а обозначение по противопоставленной заявке №2023745744 используется для предоставления услуг общественного питания (ресторан), при этом его визуальная подача (способ размещения обозначения на фоне огня) обосновывает включение графического элемента, придающего динамику, энергию и агрессивность.

Кроме того, в возражении заявлено ходатайство о рассмотрении возможности регистрации товарного знака по заявке № 2023765658 с исключением из него словосочетания «FOREST VILLAGE & SPA» в виде обозначения «**DEBRI**».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023765658 в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, указанных в материалах заявки.

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

С учетом даты (21.07.2023) поступления заявки №2023765658 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «DEBRI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором начальная буква «D» содержит изобразительный элемент в виде разветвленной ветки дерева с расположенной на ней птицей, и словосочетание «FOREST VILLAGE & SPA», расположенное ниже, выполненное заглавными буквами латинского алфавита значительно меньшего размера, кроме того, заявитель не претендует на охраноспособность этого словосочетания, указав в описании его в качестве неохраняемого элемента.


Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ - *агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; услуги баз отдыха; услуги баров; услуги кафе; услуги кемпингов; услуги по размещению в гостинице; услуги ресторанов.*

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «DEBRI», вместе с тем, коллегия полагает неубедительным довод заявителя относительно того, что этот элемент представляет собой комбинацию слова «DEBR» и цифрового элемента в виде римской цифры «I», поскольку, учитывая отсутствие какого-либо интервала или визуального выделения от слова этого элемента, для среднего российского потребителя однозначно будет прочитано как единое слово

«DEBRI», обладающее фонетическим тождеством со словом «дебри», которое воспринимается как транслитерация этого слова буквами латинского алфавита. Кроме того, изобразительный элемент в виде ветки дерева с птицей, сидящей на этой ветке, который, как указывает заявитель, является неотъемлемой частью первой заглавной буквы «D» дополнительно может вызывать сходные ассоциации с семантикой слова «дебри» (места, заросшие густым непроходимым лесом).

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ является



комбинированное обозначение «  » по заявке №2023745744, включающее словесный элемент «ДЕБРИ» и изобразительный элемент в виде окружности с наложением стилизованного изображения деревьев, ранее поданное на регистрацию товарного знака (дата подачи заявки 29.05.2023, делопроизводство не завершено) для услуг 43 класса МКТУ - *агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат роботов для приготовления напитков; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги закусовых; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги кемпингов;*

*услуги личного повара; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых.*

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком



« **ДЕБРИ** » по заявке №2023745744 установлено на основании фонетического тождества доминирующих словесных элементов «DEBRI» - «ДЕБРИ», что обусловлено идентичным набором гласных и согласных букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Кроме того, как указано выше, изобразительные элементы сравниваемых знаков (ветка дерева и дерева) вызывают у потребителя сходные ассоциации с вышеуказанной семантикой слова «ДЕБРИ» как густого леса. Незначительные визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного и противопоставленного обозначений обусловлена тем, что они не только относятся к одним родовым группам услуг по обеспечению пищевыми продуктами и временным проживанием, но являются идентичными.

Таким образом, в отношении идентичных услуг 43 класса МКТУ сравниваемые обозначения вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения, соответственно, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании



которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023765658, следует признать обоснованным.

Что касается делопроизводства по противопоставленной заявке №2023745744, то в данном случае учитывается более ранняя дата подачи заявки на регистрацию товарного знака (29.05.2023), при этом заявка не отозвана, не признана отозванной, по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и она принята к рассмотрению, в силу чего должна учитываться при экспертизе на основании положений пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса, несмотря на то, что делопроизводство по этой заявке не завершено.

В отношении противопоставленного товарного знака

**«Форест Вилладж Forest Village»** по свидетельству №520685, зарегистрированного с более ранним приоритетом в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; 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 палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; 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; ясли детские», коллегия установила следующее.

В данном случае комбинация слов «FOREST VILLAGE» (лесная деревня), включенных в заявленное обозначение в качестве неохраняемых элементов, охраняется в составе товарного знака другого лица в отношении идентичных услуг 43 класса МКТУ.

Для преодоления указанного препятствия заявитель представил просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение, касающееся исключения из него словесных элементов «FOREST VILLAGE & SPA».

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 39 Правил ППС при рассмотрении спора лицо, подавшее возражение, в данном случае – заявитель, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать о рассмотрении материалов заявки на товарный знак с изменениями, указанными в пункте 2 статьи 1497 Кодекса.

Вместе с тем, указанные ходатайства могут быть поданы при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

В данном случае, это условие не выполняется, так как внесение указанных изменений в заявленное обозначение не устраняет препятствия для отказа в регистрации товарного знака на основании положений пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Ссылка на судебные акты, принятые по результатам рассмотрения споров по иным товарным знакам и обозначениям, не могут выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку указанные решения принимались при других фактических обстоятельствах и в иной правовой ситуации, в частности, касались вопросов использования товарных знаков, при этом заявитель не являлся участником рассмотрения этих дел.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2024, и оставить в силе решение Роспатента от 14.03.2024.**