

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.10.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1076681 Общества с ограниченной ответственностью «Хорека», г. Старый Оскол (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



ШУ-ШУ

Оспариваемый товарный знак «РЕСТОРАН-БАР-КАРАОКЕ» по заявке №2023772575 с приоритетом от 09.08.2023 зарегистрирован 10.01.2025 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1076681 в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФУДЛАЙК», 117452, Москва, ул. Азовская, 24, корп. 3, пом. XI, ком. 8Н (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 10.01.2025 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №1 за 2025 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1076681 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель отмечает, что является заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1076681, поскольку этот товарный знак препятствует регистрации поданного им на государственную регистрацию товарного знака

ШУШУ
SHUSHU
«CHOUCHOU» по заявке №2024833879.

При этом лицо, подавшее возражение, указывает, что из открытых источников информации ему стало известно о товарном знаке «SHUSHU» по свидетельству №336542 с приоритетом от 04.10.2005, зарегистрированном в отношении услуг 43 класса МКТУ на имя ООО «Ателье №1», правовая охрана которого действовала в период с 04.10.2005 по 18.11.2024.

В свою очередь оспариваемый товарный знак по свидетельству №1076681 был зарегистрирован 10.01.2025, но его правовая охрана начала действовать с даты его приоритета от 09.08.2023, т.е. в период существования правовой охраны упомянутого товарного знака по свидетельству №336542.

Согласно общедоступной информации, касающейся делопроизводства по заявке на оспариваемый товарный знак по свидетельству №1076681, опубликованной на сайте <https://www.fips.ru>, в адрес его правообладателя 30.09.2024 было направлено уведомление по результатам экспертизы товарного знака, т.е. в то время, когда охранялся товарный знак по свидетельству №336542. Как следствие, указанное уведомление со 100% вероятностью содержало вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи можно сделать вывод об отсутствии оснований к регистрации оспариваемого товарного знака и незаконности предоставления ему правовой охраны в период с 09.08.2023 по 18.11.2024, когда подлежал правовой охране товарный знак по свидетельству №336542.

Указанные обстоятельства, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствуют о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1076681 в период с 09.08.2023 по 18.11.2024 является незаконным.

Названные обстоятельства, как полагает лицо, подавшее возражение, полностью соответствуют основному временному принципу оказания любой государственной или муниципальной услуги - оказание услуги на дату подачи заявления. Иное порождало бы злоупотребление правом недобросовестными лицами через неоднократную подачу заявок с целью занять право на товарный знак, что повлекло бы перегрузку (а возможно и парализовало бы работу) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1076681 недействительным.

Доводы возражения сопровождают следующие документы:

(1) копия записи из реестра товарных знаков и знаков обслуживания, содержащая сведения о принятии решения от 10.01.2025 о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1076681;

(2) копия записи из реестра товарных знаков и знаков обслуживания, содержащая сведения о принятии решения от 26.10.2007 о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336542;

(3) копия записи из реестра заявок на регистрацию товарного знака из официальных источников административного органа о рассмотрении заявки №2024833879.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил свой отзыв по его мотивам на заседании коллегии, состоявшемся 11.12.2025, при этом основные доводы правообладателя сводятся к тому, что действие правовой охраны упомянутого в возражении товарного знака по свидетельству №336542 было прекращено 18.11.2024, вследствие чего на 10.01.2025 препятствий для регистрации

оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не имелось.

Изучив материалы дела и заслушав доводы представителей сторон спора, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета (09.08.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 положениями пункта 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

По существу возражения, основанном на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.



ШУ-ШУ

Оспариваемый товарный знак «**ШУ-ШУ**» по свидетельству №1076681 с приоритетом от 09.08.2023 является комбинированным, включает в свой состав

словесные элементы «ШУ-ШУ», «РЕСТОРАН», «БАР», «КАРАОКЕ», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Над словесной частью расположен стилизованный натюрморт в виде заключенного в контур схематического изображения бокала, рыбы и бутыли на фоне солнца, гор и озера. Товарный знак по свидетельству №1076681 зарегистрирован для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»» с указанием словесных элементов «РЕСТОРАН», «БАР», «КАРАОКЕ» в качестве неохраняемых.

ШУШУ

Противопоставленный товарный знак «SHUSHU» по свидетельству №336542 с приоритетом от 04.10.2005 является словесным, включает словесный элемент «ШУШУ», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита и его фонетический аналог «SHUSHU», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №336542 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1076681 очевидным образом имеет более позднюю дату приоритета, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №336542.

Следует указать, что сравниваемые товарные знаки характеризуются наличием в их составе фонетически тождественных фантазийных словесных элементов «ШУ-ШУ», «ШУШУ», «SHUSHU», при этом словесные элементы «ШУ-ШУ», «ШУШУ» имеют высокую степень графического сходства. Наличие в составе товарных знаков по свидетельствам №1076681 и №336542 названных сходных индивидуализирующих словесных элементов обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Также необходимо отметить, что в перечнях сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №1076681 и №336542 фигурируют услуги 43 класса МКТУ, относящиеся к одной и той же сфере деятельности – обеспечение общественного

питания, имеющие одинаковое назначение, круг потребителей и условия их оказания, т.е. в высокой степени однородные друг с другом.

Тем самым, можно говорить о наличии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками, что правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 не оспаривается.

Однако указанное сходство до степени смешения товарных знаков не приводит к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1076681 в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса содержит запрет в регистрации товарного знака только при наличии действующей правовой охраны «старшего» товарного знака, с которым спорное обозначение признается сходным до степени смешения.

В данном случае правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №336542 досрочно прекратила свое действие 18.11.2024 на основании решения Роспатента по причине прекращения деятельности его владельца (ООО «Ателье №1») в качестве юридического лица.

Соответственно на дату (03.12.2024) решения административного органа о государственной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 и дату (10.01.2025) правовая охрана товарного знака по свидетельству №336542 отсутствовала, а, следовательно, оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №1076681 положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не имелось.

Мнение же лица, подавшего возражение, о том, что в данном споре действие правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 не должно охватывать период времени с даты его приоритета и до момента прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №336542, т.е. в период с 09.08.2023 по 18.11.2024, основывается на личном мнении и опровергается установленными правовыми нормами, согласно которым исключительное право на товарный знак действует с даты его приоритета и

признается с момента его государственной регистрации (подпункт 1 статьи 1491 Кодекса и статья 1480 Кодекса).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1076681 подано ООО «Хорека» со ссылкой на подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, вследствие чего заинтересованность этого лица подлежит оценке применительно к указанному основанию.

Предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничение в отношении государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлено в пользу обладателя «старшего» права на названное средство индивидуализации.

Наличие у лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку, исключительного права на свой товарный знак является необходимым условием для установления обстоятельств заинтересованности такого лица. Аналогичный подход отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам, в частности, от 10.11.2022 по делу №СИП-182/2022, от 20.04.2023 по делу №СИП-818/2022.

Таким образом, лицами, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, являются только правообладатели товарных знаков с более ранним приоритетом. Кроме того, правом на обращение в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса основанию обладает исключительный лицензиат правообладателя средства индивидуализации и результата интеллектуальной деятельности (статья 1254 Кодекса).

Между тем, в тексте рассматриваемого возражения в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса указывается на сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №1076681 с

ШУШУ

товарным знаком «SHUSHU» по свидетельству №336542 с приоритетом от 04.10.2005, принадлежащего ООО «Ателье №1».

В данном случае лицо, подавшее возражение, очевидным образом не является правообладателями названного товарного знака по свидетельству №336542, в силу чего не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица по вышеназванному основанию оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1076681.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено,

что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, оснований для удовлетворения поступившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1076681 в рамках требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в данном деле не усматривается.

Что касается приведенного в возражении довода о недобросовестности правообладателя при подаче заявки на регистрацию товарного знака в период действия правовой охраны «старшего» товарного знака, то он носит необоснованный характер. Следует также отметить, что установление факта злоупотребления правом стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом в установленном порядке.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1076681.