

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.05.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ГА-ГА-ГА», г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022769224 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2022769224 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.09.2022 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

G U S S I

комбинированное обозначение _____, состоящее из словесного элемента «GUS[̣]SI», выполненного шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, одна из которых (буква «S») стилизована под изображение гуся с клювом оранжевого цвета и с горизонтальной прямой линией черного цвета под ней.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022769224, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемыми на имя других лиц и



имеющими более ранние приоритеты знаком **GUCCI** по международной регистрации № 457953 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (приоритет по дате регистрации – 16.12.1980) и товарным знаком

GUSI по свидетельству Российской Федерации № 989481 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ, приведенным в заявке (дата приоритета – 05.05.2000).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2024.

Доводы данного возражения сводятся к тому, что заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие Гуси Электрик» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

GUSI по свидетельству Российской Федерации № 237475 вследствие его неиспользования в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», который являлся предметом договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак для данных услуг в пользу Агафонова В.Л., на основании чего зарегистрирован

противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 989481.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в случае удовлетворения судом вышеуказанного искового заявления по делу № СИП-1272/2023.

Уведомлением ФИПС от 19.07.2024 в соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение настоящего возражения было приостановлено на основании Определения Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2024 по делу № СИП-1272/2023, согласно которому были введены обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту рассматривать данное возражение и совершать действия по вынесению (утверждению) решения по результатам рассмотрения указанного возражения до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу № СИП-1272/2023.

Кроме того, Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2024 по делу № СИП-1272/2023 в порядке процессуального правопреемства была произведена замена ответчика с Общества с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие Гуси Электрик» на Агафонова В.Л. – правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 989481, зарегистрированного на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 237475 в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2025 по делу № СИП-1272/2023 в удовлетворении исковых требований заявителя было отказано, а обеспечительные меры, введенные Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2024, были отменены.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2025 по тому же делу решение Суда по интеллектуальным правам от

11.02.2025 оставлено без изменения, а кассационная жалоба заявителя – без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС25-7924 от 09.09.2025 по делу № СИП-1272/2023 было отказано в передаче кассационной жалобы заявителя для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В свою очередь, согласно уведомлению ФИПС от 17.03.2025 было возобновлено рассмотрение возражения заявителя в Палате по патентным спорам.

В частности, на заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2025, заявитель ограничил объем своих требований по возражению, согласно протоколу этого заседания, испрашивая предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Вместе с тем, согласно протоколу заседания коллегии от 20.08.2025 на основании пункта 45 Правил ППС было выявлено дополнительное обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 43 класса МКТУ в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а именно наличие у него сходства до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ еще и с товарным



знаком по свидетельству Российской Федерации № 670686, охраняемым также на имя Агафонова В.Л. и имеющим более ранний приоритет от 29.03.2017.

В связи с вышеуказанным дополнительным обстоятельством заявителю была предоставлена возможность представить свое мнение относительно него.

Однако заявитель не представил своего мнения относительно данного дополнительного обстоятельства, выявленного коллегией.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.09.2022) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное

G U S S I

обозначение , в котором доминирует и несет основную индивидуализирующую нагрузку именно словесный элемент «GUSSI», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, так как он занимает бóльшую часть пространства и запоминается легче, чем графические элементы, играющие в составе данного обозначения исключительно второстепенную (подчиненную) роль по отношению к доминирующему слову, всего лишь дополняя оранжевым цветом сверху и горизонтальной прямой линией снизу одну из его букв «S».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.09.2022 испрашивается, согласно уточнению заявителя на заседании коллегии от 20.08.2025, только лишь в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии», приведенных в заявке.



Противопоставленный знак **GUCCI** по международной регистрации № 457953, охраняемый на имя другого лица (компании Guccio Gucci SPA,

Италия) и имеющий более ранний приоритет от 16.12.1980, представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «GUCCI», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде герба, под которым он выполнен крупным шрифтом, а также дублируется еще и в верхней части этого изобразительного элемента, акцентируя тем самым внимание именно на себе.

Указанные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в этом противопоставленном международном знаке несет именно доминирующий словесный элемент «GUCCI», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению со словесным элементом «GUSI» в составе заявленного обозначения.

Данный противопоставленный международный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «рестораны; бары».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 989481 с приоритетом от 05.05.2000 и № 670686 с приоритетом от 29.03.2017, охраняемые на имя другого лица (Агафонова В.Л., г. Новосибирск), представляют собой, соответственно, словесное обозначение

GUSI

, выполненное крупным жирным шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и комбинированное



обозначение , в котором доминирует именно указанный словесный элемент «GUSI», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную (подчиненную) роль, в центре которого помещена буква «G» – начальная буква доминирующего слова.

Указанные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в этом противопоставленном комбинированном товарном знаке несет доминирующий словесный элемент «GUSI», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению со словесным элементом «GUSSI» в составе заявленного обозначения.

Данные противопоставленные товарный знаки охраняются, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» (по свидетельству № 989481) и услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» (по свидетельству № 670686).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что заявленное обозначение ассоциируется в целом как со знаком по международной регистрации № 457953, так и с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №№ 989481 и 670686 в силу высокой степени их фонетического сходства («GUSSI» – «GUCCI», «GUSI»), обусловливаемой наличием у них крайне близких составов звуков с полностью совпадающими начальными и конечными звуками, на которых особенно акцентируется внимание, и одинакового количества слогов, а также и по графическому критерию – ввиду практически идентичного набора латинских букв у доминирующих слов с несущественными отличиями по их начертаниям в средних частях слов и одинакового их шрифтового исполнения, а именно близкого к стандартному и заглавными буквами.

Отличающиеся в их составах по своим внешним формам и смысловым значениям изобразительные элементы не имеют решающего значения при сравнении в целом данных знаков, в которых доминируют и несут основную индивидуализирующую нагрузку, напротив, именно словесные элементы.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить,

что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются в высокой степени сходными.

В этой связи вероятность смешения на рынке услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной высокой степени их сходства, ввиду чего диапазон услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых услуг однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности услуг, за счет наличия которых эти услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности услуг не требуется.

Так, с учетом вышеизложенных обстоятельств приведенные в заявке услуги 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии» и услуги 42 класса МКТУ «рестораны; бары» противопоставленной международной регистрации знака № 457953 представляют собой всего лишь различные виды предприятий общественного питания, то есть они относятся, собственно, к одной и той же общеродовой группе услуг, а услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» противопоставленной регистрации товарного знака № 989481 и услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» противопоставленной регистрации товарного знака № 670686, в свою очередь, являются услугами, входящими непосредственно в комплекс услуг, оказываемых кафе и кафетериями, которые обеспечивают пищевыми

продуктами и напитками, реализуя их своим посетителям как на месте или на вынос, так и доставляя их заказчикам по месту нахождения, то есть они соотносятся между собой как род-вид. а также еще и предоставляют свои помещения для проведения различных мероприятий (встреч), как сопутствующую (связанную) услугу.

Исходя из изложенных выше обстоятельств и, как уже отмечалось выше, высокой степени сходства сравниваемых знаков, коллегия в результате сопоставления соответствующих перечней конкретных услуг усматривает наличие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных услуг 42 и 43 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 43 класса МКТУ либо в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных соответствующим услугам 43 класса МКТУ, приведенным в заявке.

Как уже отмечалось выше, по результатам рассмотрения судами первой и кассационной инстанций дела № СИП-1272/2023, упомянутого в возражении, в удовлетворении исковых требований заявителя было отказано – правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 989481 оставлена в силе, и другие противопоставленные регистрации знаков – никак не оспорены.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2024.