

## 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.03.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Лебедевым С.А., Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023729264, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023729264 с датой поступления от 10.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023729264 в отношении всех товаров 26, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, а также для части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, при этом, в отношении всех товаров и услуг 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 39, 43 классов МКТУ, а также для иной части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №766143 с приоритетом от 16.04.2019) в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ [1];



- со знаком «» (по международной регистрации №1571219 с приоритетом от 26.03.2020) в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ [2];



- со знаком «» (по международной регистрации №1331148 с конвенционным приоритетом от 18.01.2016) в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ [3];

- со знаком «CHICCO» (по международной регистрации №1318052 с конвенционным приоритетом от 18.01.2016) в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ [4];



- со знаком «» (по международной регистрации №763084 с приоритетом от 29.05.2001) в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35 классов МКТУ [5];

- со знаком «CHICO'S» (по международной регистрации №1081413 с приоритетом от 02.06.2011) в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 25, 35 классов МКТУ [6];

- со знаком «EL CHICO» (по международной регистрации №955728 с приоритетом от 16.08.2007) в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ [7];



- со знаком «» (по международной регистрации №705434 с конвенционным приоритетом от 03.08.1998) в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 39 класса МКТУ [8];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №91087 с приоритетом от 08.02.1990) в отношении товаров 20 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20 класса МКТУ [9];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №42359 с приоритетом от 31.12.1970) в отношении товаров 20, 25, 28 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 20, 25, 28 классов МКТУ [10].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 19.12.2023, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит сеть ресторанов корейского стритфуда под обозначением «CHICKO» (<https://www.restoclub.ru/msk/chain/chicko>);

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные обозначения [1-10] не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;

- заявитель считает, что услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного

знака [1], так как сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- заявитель полагает, что противопоставление [1] не используется его правообладателем в отношении услуг 43 класса МКТУ, о чём свидетельствуют прилагаемые к возражению распечатки из сети Интернет (приложение №1);

- заявленное обозначение широко используется в различных социальных сетях (приложение №2);

- заявитель указывает, что он использует обозначение «CHICKO» в своей деятельности (приложение №3);

- заявитель отмечает, что противопоставленные регистрации [2-8] не являются известными на территории Российской Федерации, что минимизирует риск смешения товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 39, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и данных противопоставлений;

- заявитель сообщает, что товары 20, 25, 28 классов МКТУ заявленного обозначения и товары 20, 25, 28 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [9, 10] не содержат тождественных позиций, кроме того, данные обозначения не используются, в том виде как они зарегистрированы, их правообладателем в гражданском обороте для индивидуализации своих товаров.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.12.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Заявителем были представлены дополнительные материалы к возражению, а именно:

1. Распечатки с сайтов <http://chicos-wow.plp7.ru>, <https://vk.com/chicos74>;
2. Распечатки с ресурсов в социальных сетях [https://vk.com/chicko\\_russia](https://vk.com/chicko_russia), [tiktok.com/@chicko\\_russia](https://tiktok.com/@chicko_russia), [youtube.com/@chicko\\_official](https://youtube.com/@chicko_official), [https://t.me/+gV14JOp\\_c9cyMmZi](https://t.me/+gV14JOp_c9cyMmZi);

3. Фотографии приложений к товарным накладным, фотографии счетов-фактур.

На заседаниях коллегий от 02.08.2024 и от 26.08.2024 заявителем были представлены дополнения к возражению от 11.03.2024, доводы которых сводились к следующему:

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что ему принадлежат

исключительные права на товарные знаки «», «»,

«», «» по свидетельствам №№1104429, 965150, 965149, 873400, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ;

- правообладателями противопоставленных регистраций [2-10] является юридические лица из недружественных стран (Италия, США), ввиду чего данные противопоставления не должны учитываться коллегией.

Коллегия отмечает, что заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к Поповой О.А. о неиспользовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №766143 [1] в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров».

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2024 по делу №СИП-1102/2024 были приняты обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту выносить решение по заявке №2023729264 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по вышеуказанному делу.

Судом по интеллектуальным правам 05.06.2025 по делу №СИП-1102/2024 было принято Определение об утверждении мирового соглашения, о прекращении производства по делу и о снятии обеспечительных мер от 22.11.2024. В рамках

мирового соглашения стороны обязались заключить договор об отчуждении товарного знака по свидетельству №766143 [1].

Коллегия указывает, что заявитель также обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании «ECRHC, Inc.», США, о неиспользовании противопоставленного знака по международной регистрации №955728 [7] в отношении услуг 43 класса МКТУ «restaurant services (ресторанные услуги)».

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2026 по делу №СИП-35/2025 производство по данному делу было прекращено, в связи с отказом истца от заявленных требований.

Заявителем 22.12.2025 были направлены заключительные дополнения к возражению от 11.03.2024, в которых он отмечал следующее:

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №766143 [1] достигнута договоренность о переходе исключительного права в отношении всех услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров» вышеуказанного товарного знака заявителю (сведения о данной регистрации договора перехода исключительного права 20.08.2025 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации);

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №955728 [7] 03.09.2025 отозвал регистрацию данного обозначения на территории Российской Федерации, о чём была внесена запись от 18.09.2025 в реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en>);

- соответственно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

На заседании коллегии от 04.02.2026 заявитель выступал посредством видеоконференцсвязи и уточнял, что он оспаривает решение Роспатента от 19.12.2023 только в части отказа государственной регистрации заявленного

обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ. Указанное было зафиксировано членами коллегии в соответствующей графе протокола.

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

С учетом даты (10.04.2023) поступления заявки №2023729264 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 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 заявленном обозначении.

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).



Заявленное обозначение «CHICKO» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде четырехугольника, из изобразительного элемента в виде сердечка, а также из словесного элемента «CHICKO», выполненного жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 19.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 39, 43 классов МКТУ, а также для части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия указывает, что на заседании коллегии от 04.02.2026 заявитель выступал посредством видеоконференцсвязи и уточнял, что он оспаривает решение Роспатента от 19.12.2023 только в части отказа государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ. Указанное было зафиксировано членами коллегии в соответствующей графе протокола.

Коллегией учтено, что заявитель на заседании коллегии от 04.02.2026 выразил согласие с решением Роспатента от 19.12.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 39 классов МКТУ, а также для части товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ,

вследствие чего обозначения [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10], противопоставленные в отношении товаров и услуг 09, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 39, 41 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде четырехугольника, а также из словесных элементов «CHICO'S», «NAIL & BEAUTY CLUB», выполненных жирными шрифтами, заглавными буквами латинского алфавита, на двух строках. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «EL CHICO» [7] является словесным, выполненным стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №766143 [1] достигнута договоренность о переходе исключительного права в отношении всех услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; услуги баров» вышеуказанного товарного знака заявителю (сведения о данной регистрации договора перехода исключительного права 20.08.2025 были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации).

Также к указанным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №955728 [7] 03.09.2025 отозвал регистрацию данного обозначения на территории Российской Федерации.

Федерации, о чём была внесена запись от 18.09.2025 в реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en>).

Таким образом, противопоставленные обозначения [1, 7] больше не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2024, изменить решение Роспатента от 19.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023729264.**