

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 15.06.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Демушкиным Михаилом Николаевичем, г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024793757, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Roadside**» по заявке №2024793757 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.08.2024 на имя заявителя для индивидуализации услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «ROADSIDE¹» («roadside» переводится

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/1010122/roadside>, Англо-русский словарь. - М.: Советская энциклопедия. В.К.Мюллер, 1969;

английского языка как «придорожный», например, «roadside inn» - придорожная гостиница, где «придорожный» - находящийся, расположенный возле дороги, например, «перекусить в придорожном кафе») характеризует услуги, указывая на их свойства, назначение.

В данном случае, слово «ROADSIDE» в силу своего семантического значения в отношении части заявленных услуг 43 класса МКТУ (услуги кафе; услуги кафетериев; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; услуги по размещению в гостинице; услуги мотелей и т.п.) не обладает различительной способностью, а для другой части услуг 43 класса МКТУ, не отвечающих таким характеристикам (услуги виртуальных ресторанов; пансионаты для животных; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги приютов для животных и т.д.), способно ввести потребителя в заблуждение относительно услуг.

Документов, доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении заявленных услуг, не представлено.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав, что заявленное обозначение «ROADSIDE» семантически нейтрально по отношению к услугам 43 класса МКТУ и воспринимается потребителем как фантазийное слово «РОУДСАЙД» без перевода. Но даже в случае разделения заявленного обозначения на два английских слова «ROAD» (дорога) и «SIDE» (сторона) заявленное обозначение «ROADSIDE» будет иметь перевод «расположенный у дороги», который не является характеристикой заявленных услуг.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение не имеет прямой связи с назначением заявленных услуг, поскольку описывает расположение, а не функциональное назначение, наподобие обозначений «SEASIDE» (у моря) или «RIVERSIDE» (у реки), которые без домыслов и дополнительных ассоциаций не имеют прямой связи с гостиничными или подобными услугами.

В возражении приводятся примеры зарегистрированных товарных знаков



(«



№1066551, «COUNTRYSIDE INTERNET» по свидетельству №950541, «seaside» по международной



регистрации №1755534, «



» по свидетельству №1034634, «

по международной регистрации №1238872, «**HILLSIDE**» по международной

регистрации №943301, «WOODSIDE RESIDENCE» по свидетельству №846671,

«**WoodSlide**» по свидетельству №608954, «**WoodSlide**» по свидетельству



WOODWIDE

№608954, «

WILDSIDE» по свидетельству №1050781, «PARKSIDE»

свидетельству №1077858, «



по международной регистрации №1204093, «



№955692, «DOCKSIDES» по свидетельству №1507528, «

международной регистрации №1821553), которые, по мнению заявителя,

свидетельствуют об определенных единообразных правовых подходах

административного органа, которые должны быть приняты во внимание в

отношении заявленного обозначения.

Также в возражении указывается, что семантически нейтральное по отношению к заявленным услугам 43 класса МКТУ заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение.

Заявитель считает, что по отношению к заявленному обозначению применимы те же правовые подходы, которые ранее были применены в отношении таких обозначений как «ТАНДЫРБУРГЕР» по заявке №2019731715, «CYBERACTION»

по заявке №2020725882, «**ПЛАЗМА**» по заявке №2021723285, признанных фантазийными.

Кроме того, в дополнении к возражению, поступившему в корреспонденции от 31.08.2025, заявителем были представлены дополнительные доводы.

Так, заявитель указал, что его деятельность осуществляется по адресам (г.Челябинск, ул. Кирова, 163 и г.Челябинск ул. Пушкина, 56), расположенным в центральной части города, а не вблизи трассы, дороги или обочины. Таким образом, обозначение «ROADSIDE» не может восприниматься как описательное в отношении географического местоположения оказания заявленных услуг и не указывает на место их предоставления.

Кроме того, заявленное обозначение не характеризует вид, назначение, свойства или иные характеристики услуг, относящихся к 43 классу МКТУ. Воспринимаемое в целом, обозначение «ROADSIDE» обладает достаточной степенью абстракции и не имеет однозначной смысловой связи с оказываемыми услугами. В условиях отсутствия прямой связи между смысловым значением слова «ROADSIDE» и оказываемыми услугами, обозначение может выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализацию услуг одного лица среди однородных услуг других лиц.

Представленный договор аренды подтверждает, что фактическое местоположение бизнеса заявителя не соответствует предполагаемому описательному значению обозначения, указанному административным органом. Таким образом, отсутствуют основания считать, что обозначение является описательным и лишено различительной способности в понимании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024793757 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов заявитель представил следующие документы:

(1) договор аренды №1 аренды нежилого помещения от 25.06.2020, заключенный между ООО фирма «Рита» и ИП Матушкиным П.В.;

(2) соглашение от 29.09.2022 о передаче прав и обязанностей по договору аренды №1 от 25.06.2020, заключенное между ООО фирма «Рита», ИП Матушкным П.В. и ИП Матушкиным П.В.;

(3) соглашение от 29.09.2022 о передаче прав и обязанностей по договору субаренды №1 от 30.08.2021, заключенное между ИП Ивановой О.А., ИП Матушкным П.В. и ИП Матушкиным П.В.;

(4) договор субаренды нежилого помещения №1 от 30.08.2021, заключенный между ИП Ивановой О.А. и ИП Матушкным П.В.;

(5) брендбук «ROADSIDE», руководство по фирменному стилю.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, должным образом уведомленном о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении и дополнении к нему, являются неубедительными. При этом следует обратить внимание, что неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания согласно пункту 41 Правил ППС.

С учетом даты (23.08.2024) поступления заявки №2024793757 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное словесное обозначение «**Roadside**» по заявке №2024793757 с приоритетом от 23.08.2024 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Единственный входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Roadside» является словом английской лексики², семантическое значение которого в русском языке соответствует слову «придорожный».

В соответствии с определением, приведенным в общедоступном Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой³, спорное слово означает «находящийся при дороге, около дороги». Аналогичные определения слова «придорожный» приводятся и в иных словарно-справочных источниках информации, например, в Толковом словаре Ефремовой⁴ или в Толковом словаре Ушакова⁵.

Слова «roadside» и «придорожная» в лексике английского и русского языков фактически являются смысловыми эквивалентами друг друга, используются в составе словосочетаний с аналогичными значениями, например, «roadside inn» и «придорожная гостиница».

² <https://translate.academic.ru/roadside%20%28/en/ru/?ysclid=mh0nfuujem889303992>, Большой англо-русский и русско-английский словарь.

³ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/181738>.

⁴ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/226060/Придорожный>.

⁵ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/971866>.

В этой связи необходимо указать, что согласно правоприменительной практике, сформулированной в Информационной справке⁶, оценка спорного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится, в частности, в отношении конкретных товаров (услуг), для которых предоставлена или испрашивается охрана товарного знака.

Так, обозначение по заявке №2024793757 заявлено на регистрацию в отношении таких услуг 43 класса МКТУ как *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда кухонного оборудования; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда осветительной аппаратуры; аренда офисной мебели; аренда палаток; аренда передвижных строений; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; аренда роботов для приготовления напитков; аренда стульев, столов, столового белья и посуды; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; 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 виртуальных ресторанов; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги закусочных; 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*

⁶ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых».

Названные виды услуг представляют собой деятельность в области обеспечения временного проживания и общественного питания.

Слово «Roadside» применительно к такому роду услуг не требует рассуждений и домысливания, а вызывает очень четкие и определенные представления о том, что то или иное предприятие относится к придорожной инфраструктуре. Придорожные заведения питания или временного проживания имеют широкое распространение в гражданском обороте. Они расположены вдоль автомобильных трасс, служат, как правило, местом отдыха для путешественников, дальнобойщиков, но также и местных жителей.

Следует отметить, что согласно общедоступным источникам информации⁷ придорожный бизнес в России имеет определенную популярность. По последним данным Минэкономразвития РФ, уже половина россиян предпочитает путешествовать на машине. Летом 2025 года на автомобиле планировали отправиться в отпуск 38% туристов, а в целом около 50% жителей страны регулярно совершают автопутешествия. Это создает соответствующий спрос на качественные сервисы вдоль трасс – от заправок и кафе до мотелей и автосервисов.

Таким образом, понятие «придорожный» хорошо известно потребителю, а его смысловой аналог в виде слова «Roadside», который является лексической единицей самого распространенного в мире языка для коммуникации – английского, носит такую же смысловую нагрузку и должен оставаться свободным в гражданском обороте для указания того или иного вида предприятия, связанного с придорожной инфраструктурой.

Учитывая определенную семантику заявленного обозначения, можно сделать вывод, что для приведенных в перечне заявки №2024793757 услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение воспринимается в качестве описательной характеристики, указывая на их назначение, следовательно, обозначение «Roadside» является неохраноспособным согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

⁷ <https://businessmens.ru/article/30-idey-pridorozhnogo-biznesa>, статья «30 идей придорожного бизнеса в 2025-2026 году».

В том случае, если заявленные услуги 43 класса МКТУ по заявке №2024793757 не связаны с придорожной инфраструктурой, обозначение «Roadside» способно вызывать не соответствующие действительности представления об оказываемых услугах и, тем самым, вводить потребителя в заблуждение, в силу чего его регистрация в качестве товарного знака противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о необходимости соблюдения принципа правовой определенности при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с наличием зарегистрированных товарных знаков иных лиц, то необходимо указать на то, что согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами (см. например, решение от 14.02.2022 по делу №СИП-1173/2021). При этом ни один из упомянутых в возражении в качестве примеров товарных знаков не имеет смыслового значения, соответствующего заявленному обозначению.

В отношении довода заявителя о том, что заявленное обозначение фактически используется им для услуг кафе, следует указать, что представленные договоры аренды помещений и брендбук с вариантами использования обозначения «Roadside» сами по себе не свидетельствуют как о реальном ведении деятельности под таким обозначением на дату приоритета заявленного обозначения, так и о том, что в результате этой деятельности спорное обозначение приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации конкретного лица. Иных документов, возможность предоставления которых в качестве доказательства приобретения различительной способности заявленным обозначением, установлена положениями пункта 35 Правил, в материалах возражения не приводится.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, в силу наличия вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи

1483 Кодекса, коллегия не усматривает оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2025, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2025.