

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1094810, поданное индивидуальным предпринимателем Шириковой М.Н., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**GRANDTHAI**» с приоритетом от 23.08.2024 по заявке №2024793865 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.03.2025 за №1094810 в отношении товаров и услуг 03, 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Ивашова В.О., Россия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1094810 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, и ставшим известным в городе Пенза до даты приоритета оспариваемого знака. При этом лицо, подавшее возражение, ведет деятельность, однородную по отношению к оспариваемым услугам 35 и 44 классов МКТУ;
- Ширикова М.Н. с октября 2016 года использует в своей деятельности коммерческое обозначение «GRAND THAI SPA» для деятельности трех СПА-салонов.

Данному лицу принадлежат два помещения на праве собственности (г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 21; г. Пенза, ул. Лозицкой, д. 6), а также одно помещение на праве субаренды (г. Пенза, ул. Пушкина, д. 11, оф. 5), в которых фактически оказываются услуги по массажу;

- с 2016 года Шириковой М.Н. было заключено 22 трудовых договора с сотрудниками, в которых указано место работы «В ЦЕНТРЕ ТАЙСКОГО СПА GRAND THAI SPA». В тайских СПА-салонах Шириковой М.Н. с 2019 года трудоустроены мастера из Таиланда;

- лицом, подавшим возражение, осуществлены значительные финансовые вложения в развитие и продвижение деятельности под обозначением «GRAND THAI SPA»;

- представленные с возражением документы подтверждают фактическое оказание услуг по отношению к конечному потребителю;

- товарный знак по свидетельству №1094810 вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1094810 недействительным в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Выписка в отношении товарного знака по свидетельству №1094810 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания;
2. Выписка из ЕГРИП в отношении Шириковой М.Н.;
3. Свидетельство о государственной регистрации права 58АА708818 по адресу г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 21;
4. Выписка из ЕГРН по адресу г. Пенза, ул. Лозицкой, д. 6;
5. Договор №1 субаренды нежилого помещения от 10.05.2024 по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, д. 11;
6. Трудовые договоры с сотрудниками;
7. Контракты с мастерами из Таиланда;
8. Скриншоты переписки о заключении контрактов с мастерами из Таиланда;
9. Штатное расписание с 2014 по 2025 г.;
10. Скриншот сайта <https://grandthai.ru/>;

11. Договор оказания услуг от 26.10.2016 г. с актом и приложениями;
12. Скриншот переписки о заказе рекламной продукции от 10.12.2018 и от 19.04.2019;
13. Макеты от 2018 и 2019 г.;
14. Счета-фактуры и счета на оплату рекламы;
15. Договор №031918-1 на изготовление полиграфической продукции от 19.03.2019;
16. Договор-оферта №177565 от 30.08.2019 между ООО «ЗУН» и Шириковой М.Н.;
17. Счет на оплату
18. Отзывы клиентов с 14 октября 2019 г.;
19. Скриншот переписки от 29.05.2019 г. на заказ видеоролика;
20. Карточка регистрации контрольно-кассовой техники;
21. Кассовые чеки с 2019 г.,
22. Реклама тайского СПА-салона «GRAND THAI SPA» на радио;
23. Договор №384 на разработку интернет сайта 22.09.2020;
24. Договор комиссии на размещение рекламы от 01.09.2022;
25. Акты выполненных работ на размещение рекламы;
26. Реклама тайского СПА-салона «GRAND THAI SPA» в «Яндексе» и «ВК»;
27. Договор оказания рекламных услуг №1 для размещения вывески тайского СПА-салона;
28. Скриншот сайта «Вконтакте»;
29. Фотографии о посещении медийных личностей тайского СПА-салона «GRAND THAI SPA» с 2020 г.;
30. Отзывы клиентов;
31. Договор поставки №2022/092 от 23.03.2022 г., платежное поручение №106 от 23.03.2022 и №203 от 30.06.2022, счета на оплату №НФНФ от 23.03.2022;
32. Договор поставки №06/20-01 от 17.06.2020 г. и счета на оплату товаров с 2018 г.;
33. Скриншот сайта <https://massage58.ru/>;
34. Таблица выручки, налоговые декларации патенты;
35. Свидетельство о заключении брака;
36. Приказ Минтруда России № 29 от 18.01.2019;
37. Приказ Минтруда России № 834 от 27.12.2019;
38. Приказ Минтруда России № 937 от 22.12.2020;
39. Приказ Минтруда России № 10 от 13.01.2022;

40. Приказ Минтруда России № 829 от 30.12.2022;
41. Приказ Минтруда России №37н от 01.02.2024;
42. Лицензионный договор №1442 от 17.06.2016;
43. Счет на оплату №4050 от 17.06.2016;
44. Платежное поручение №2 от 17.06.2016;
45. Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ №2011618370;
46. Скриншоты финансовой отчетности из программы «Клатч» с 2016 по 2023 г.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №1094810, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- охрана коммерческого обозначения «GRAND THAI SPA», используемого Шириковой М.Н., ограничена городом Пенза и не может служить основанием для признания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1094810 недействительной полностью;

- правообладатель использует товарный знак в Москве и масштабирует узнаваемость бренда в сети Интернет, что подтверждается доменами, сообществами «ВКонтакте» и «Телеграм», брендбуком, сайтом, рекламой, типографской продукцией, вывесками и дизайн-проектами. Таким образом, обозначение, используемое правообладателем, известно на всей территории Российской Федерации, каждый пользователь сети Интернет имеет возможность ознакомиться с ним и с деятельностью Ивашова В.О.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие документы:

47. Свидетельство о регистрации товарного знака №1094810;
48. Сертификаты регистратора доменов grandthai.ru, grand-thai.ru;
49. Договоры и платежи по созданию брендбука (агентство «Weiss», 2024 г.);
50. Брендбук «GRANDTHAI», креативные концепции;
51. Договоры и платежи по созданию сайта («Tilda», 2024 г.);
52. Скриншоты сайта и сообществ («VK», «Telegram»);
53. Доказательства рекламной активности (типография, макеты, счета);
54. Договоры и акты по изготовлению вывесок;
55. Дизайн-проекты салона, квитанции;
56. Отзывы клиентов;

57. Договоры с мастерами и закупка расходных материалов;

58. Переписка с представителем лица, подавшего возражение.

С учетом даты (23.08.2024) приоритета оспариваемого 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 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 подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно возражению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением «GRAND THAI SPA», используемым Шириковой М.Н. при осуществлении деятельности, однородной по отношению к оспариваемым услугам 35 и 44 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №1094810. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с используемым лицом, подавшим возражение, обозначением «GRAND THAI SPA», в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №1094810 вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1094810 по приведенным основаниям.

Оспариваемый товарный знак «**GRANDTHAI**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35, 44 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1094810 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;
- 2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемого на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;
- 3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;
- 4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- 5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);
- 6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Согласно положениям статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение – это средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Анализ материалов (2-46), представленных в обоснование соответствующего довода, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие у него прав на имущественные комплексы по адресам: г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 21; г. Пенза, ул. Лозицкой, д. 6; г. Пенза, ул. Пушкина, д. 11, оф. 5. Так, действительно, Шириковой М.Н. представлены свидетельство о государственной регистрации права 58АА708818 по адресу г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 21 (3), выписка из ЕГРН по адресу г. Пенза, ул. Лозицкой, д. 6 (4), где

собственниками помещений фигурирует лицо, подавшее возражение. Кроме того, Шириковой М.Н. представлен договор субаренды №1 от 10.05.2024 (5), согласно которому данное лицо осуществляет субаренду помещения по адресу г. Пенза, ул. Пушкина, д. 11, оф. 5, причем в назначении помещения указано «для тайских практик и оказания спа-услуг».

Вместе с тем коллегия не усматривает документов, однозначно свидетельствующих о размещении вывесок с обозначением «GRAND THAI SPA» по вышеуказанным адресам. В частности, с возражением представлен договор по производству и монтажу рекламной продукции от 26.10.2016 (11), заключенный между ООО «МИР» и индивидуальным предпринимателем Полетаевым Д.А. (исполнитель) по производству и монтажу рекламной продукции (генеральным директором и учредителем ООО «МИР» является супруг лица, подавшего возражение (35). Согласно приложениям к данному договору, его исполнителем были оказаны услуги по печати пленки с ламинацией. Вместе с тем из представленных в приложении материалов однозначно не следует, что произведенная продукция была использована именно в качестве вывески, которой бы индивидуализировался имущественный комплекс лица, подавшего возражение. Более того, на одном из рекламных материалов указан адрес центра тайского СПА – г. Пенза, пр-т Победы, 124Б, 3 этаж развлекательного центра «Квадрат». Указанный имущественный комплекс не соотносится с теми объектами недвижимости, права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение. Что касается договора на оказание рекламных услуг № 1 от 19.08.2019 (27), то согласно данному договору Атюшев А.А. принял на себя обязательства по производству и монтажу светового короба из композитного материала со световыми элементами. Из представленного договора не ясно, каким обозначением сопровождался световой короб, где он был размещен и в какой период времени. Фотографию, представленную с данным договором, нельзя однозначно с ним соотнести. Следует отметить, что данная фотография не содержит даты и не содержит отсылок к лицу, подавшему возражение, не представляется возможным установить, где именно она была сделана и более того, данная фотография является нечеткой, коллегия усматривает, что обозначение «GRAND THAI SPA» размещено на столбе и представляет собой рекламный баннер, а не вывеску на здании. Таким образом, использование обозначения «GRAND THAI SPA» лицом, подавшим возражение, именно в качестве коммерческого обозначения не может быть установлено.



Кроме того, для возникновения права на коммерческое обозначение необходимо доказать наличие функционирующего предприятия как имущественного комплекса. Вместе с тем из материалов возражения не следует фактическое оказание конкретных видов услуг по отношению к потребителям. Трудовые договоры с сотрудниками (6), контракты с мастерами из Таиланда (7), переписки о заключении контрактов с мастерами из Таиланда (8), штатное расписание (9), карточка регистрации контрольно-кассовой техники (20), скриншоты сайта лица, подавшего возражение (33), материалы договоров поставки (31-32), приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (36-41) деятельность лица, подавшего возражение, оказываемую в адрес конечного потребителя не подтверждают. Представленные в материалы дела кассовые чеки (21) не содержат назначения платежа, следовательно, невозможно установить за какие именно товары / услуги поступали денежные средства. Из таблиц выручки, патентов, налоговых деклараций также не представляется возможным установить, какие именно услуги оказывает Ширикова М.Н. и под каким обозначением, относится ли выручка к СПА-салонам «GRAND THAI SPA» также не ясно. Отзывы потребителей (18, 30), фотографии о посещении салонов медийными личностями в отсутствие данных о фактическом оказании услуг, реализации товаров не могут считаться объективными и подтвержденными. Что касается лицензионного договора (42) на использование программного обеспечения «Клатч», материалов, касающихся самого программного обеспечения (43-46), то указанные материалы также не позволяют установить конкретную деятельность лица, подавшего возражение, оказываемую под его коммерческим обозначением.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла также положения статьи 1539 Кодекса, согласно которым правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как отмечалось выше, лицом, подавшим возражение, не доказана его конкретная фактическая деятельность, следовательно, известность коммерческого обозначения на определенной территории не может быть установлена. Не подтверждают известность

коммерческого обозначения и материалы (12-19, 22-28, 42-46). Скриншоты переписки о заказе рекламной продукции (12), рекламные макеты (13), счета на оплату рекламной продукции (14) не свидетельствуют о том, что данная реклама была доведена до конечного потребителя, не ясны сроки и география ее распространения. Договор на изготовление полиграфической продукции (15) содержит аналогичные пороки, кроме того, в данном договоре не содержится указания на обозначение «GRAND THAI SPA». С возражением представлен договор-оферта №177565 от 30.08.2019 о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности – программ и баз данных «ZOON», а также об оказании возмездных услуг по технической поддержке используемых результатов интеллектуальной деятельности (16), также представлен скриншот сайта «ZOON» с информацией о СПА-салоне «GRAND THAI SPA». Вместе с тем эти документы также не удостоверяют непосредственное оказание услуг в данном салоне, из представленного скриншота не ясно, к какому именно салону относится данная ссылка (отсутствует точный адрес, информация о лице, подавшем возражение), более того, содержится отсылка к 17 отзывам о данном салоне, при этом самих отзывов не представлено. Из скриншота переписки на создание видеоролика (19) не следует его создание и распространение, из скриншотов переписки о рекламе на радио (22) также не следует, была ли осуществлена реклама и если она была представлена на радио, то в течение какого времени. Материалы дела содержат и договор на разработку сайта (23), скриншоты сайта «Вконтакте» (28), которые сами по себе не могут подтвердить известность лица, подавшего возражение, во взаимосвязи с деятельностью под коммерческим обозначением. В договоре №22А-19 от 01.09.2022 на размещение рекламных материалов (24), в части документов (29-26) не указан объект рекламы.

Следовательно, для целей обоснования строго определенного правового мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения именно с коммерческим обозначением, материалы возражения не содержат в себе необходимых сведений. Возражение рассматривается коллегией в административном порядке только в рамках приведенных в нем правовых мотивов,

определяемых соответствующими его доводами и представленными для их подтверждения документами. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в рамках его сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

Согласно возражению, оспариваемый знак не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим лицом, оказывающим эти услуги.

Вместе с тем, как было установлено выше, представленных с возражением материалов недостаточно для подтверждения известности исследуемого обозначения среднему российскому потребителю во взаимосвязи с услугами лица, подавшего возражение. Более того, оказание услуг только в одном городе Российской Федерации само по себе исключает вероятность знакомства с услугами лица, подавшего возражение, во многих регионах Российской Федерации, в результате чего потребители на дату приоритета оспариваемого знака могли быть дезориентированы относительно лица, оказывающего услуги под конкретным обозначением. Таким образом, оснований для удовлетворения возражения в рамках

несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не имеется, поскольку соответствующий довод следует признать недоказанным.

В рамках рассмотрения настоящего возражения коллегия приняла во внимание документы отзыва об использовании правообладателем спорного обозначения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1094810.**