

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.04.2024, поданное ООО «ШМАК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022753223, при этом установила следующее.

Обозначение «ШМАК» по заявке №2022753223 с приоритетом от 03.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 19.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022753223 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с серией товарных знаков (знаков обслуживания) «СМАК» зарегистрированных под № 643171 (с приоритетом от 14.10.2015), № 347226 (с приоритетом от 18.06.2007, продлен до 18.06.2027), № 216073 (с приоритетом от 17.06.1998, продлен до

17.06.2028) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская фирма "Самый СМАК", 123423, Москва, Карамышевская наб., 20, корп. 1, для товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 43 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 39, 43 классов МКТУ (см. открытые реестры <http://www.wipo.int/madrid/monitor>).

Вместе с тем заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «ШМАКОВКА» №71, зарегистрированным в отношении товаров «минеральная вода», право пользования которым предоставлено:

- Обществу с ограниченной ответственностью "Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция", 690002, Приморский край, г.Владивосток, ул.Некрасовская, д.53, корп.А на основании свидетельства № 71/1 с датой приоритета от 25.11.2002, продлен до 25.11.2022;

- Обществу с ограниченной ответственностью "СКИТ", 692057, Приморский край, Лесозаводский р-н, с.Тихменево, ул.Заводская, 1 на основании свидетельства № 71/3 с датой приоритета от 19.07.2006, продлен до 19.07.2026;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Источник", 692091, Приморский край, Кировский р-н, пгт Кировский, ул. Пролетарская, д. 2 на основании свидетельства № 71/4 с датой приоритета от 10.03.2011, продлен до 10.03.2031;

- Обществу с ограниченной ответственностью "Кировские минеральные воды", 690002, г. Владивосток, Партизанский пр-кт, 44-Ана основании свидетельства № 71/5 с датой приоритета от 22.07.2015.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «Смак» ассоциируются с кулинарно-развлекательной программой, то есть данный вид деятельности относится к услугам 41 класса МКТУ;

- графическое различие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№643171, 347226, 216073 обусловлено написанием словесных элементов в различном шрифтовом исполнении, при этом

написание слов «СМАК» в противопоставленных товарных знаках в оригинальном стиле может привести к восприятию его как изобразительного обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленное ему наименование места происхождения товаров за №71 «ШМАКОВКА» имеют визуальные отличия в длине словесных элементов;

- фонетически сравниваемые обозначения «ШМАК» и «СМАК» имеют сильную степень различия по критерию состава образующих их букв и звуков, так как отличаются начальными буквами, различным звучанием, разным буквенным и звуковым составом сравниваемых обозначений;

- звуковое отличие заявленного обозначения от наименования мест происхождения товаров «ШМАКОВКА» заключается в разных слогах, разном составе гласных и согласных букв, разном звуковом восприятии;

- заявленное слово «ШМАК» означает «1. морск. Двухмачтовое парусное грузовое судно для прибрежного плавания, распространённое в XVIII — начале XIX века в России, на немецких, нидерландских побережьях Северного и Балтийского морей, 2. мужское имя», в то время как семантика слова «Смак» имеет следующие значения: «1. Приятное вкусовое ощущение, удовольствие от еды, 2. Перен. Особый интерес, смысл, особая острота чего-л., 3. Телевизионная программа о кулинарии на Первом канале», в связи с чем смысловое наполнение сопоставляемых обозначений является разным;

- слово «ШМАКОВКА» - это одна из многочисленных рек, протекающих по территории России, в Кировском районе Приморского края России, Лысьвенский городской округ, Пермского края России, Черняховского муниципального округа Калининградской области России, поэтому семантика данного слова отличаются от словесного элемента «ШМАК» заявленного обозначения и порождает в сознании потребителей различные ассоциации;

- существуют иные зарегистрированные товарные знаки (например, СМАД, СМИК, СПАК и т.д.), отличающиеся от слова «СМАК» буквально одной буквой и признанные экспертизой не сходными до степени смешения;

- противопоставленное наименование места происхождения товаров «ШМАКОВКА» под номером №71 зарегистрировано для товаров «минеральная вода», правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, в этой связи сопоставляемые перечни товаров и услуг являются неоднородными и не могут вызвать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю;

- заявитель особенно отмечает, что слово «Шмак» образовано от первых букв фамилии известного шеф-повара ресторана SAWA (Novikov Group) Андрея Шмакова, который является одним из учредителей юридического лица ООО «ШМАК», обладатель звезды Michelin;

- таким образом, у потребителя никакой абсолютной ассоциации между заявленным обозначением «ШМАК» и НМПТ «ШМАКОВКА» нет;

- заявитель заинтересован в основном в регистрации заявленного обозначения «ШМАК» в отношении ресторанных услуг и сопутствующих услуг;

- ресторатор Андрей Шмаков на протяжении 10 лет вкладывал и вкладывает финансовые и интеллектуальные средства в продвижение своего имени для создания устойчивого известного популярного имени в ресторанной сфере деятельности, вкладывая значительные финансовые средства и неся финансовые расходы на рекламу, организовывая торгово-ярмарочные и другие мероприятия, создавая бренд ШМАК, который должен вызвать доверие у потребителя, связанное с именем ресторатора Андрея Шмакова;

- для работников и деятелей в области ресторанного бизнеса, смысловая нагрузка заявленного обозначения ассоциируется исключительно с известным ресторатором и шеф-поваром ресторана SAWA (Novikov Group) Андреем Шмаковым.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление об удовлетворении просьбы заявителя о передаче права по заявке на товарный знак (1);
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (2);
- ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (3);
- приложение (выборка из СМИ) об известности ресторатора, обладателя звезды Michelin Андрея Шмакова (4);
- решение об отказе в государственной регистрации от 19.12.2023 по заявке №2022753223 (5);
- выписка из открытого реестра по товарным знакам «СМАК», НМПТ – «ШМАКОВКА» (6);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «ШМАК» (7);
- толкование слова «ШМАК» (8);
- результат поиска Яндекс по слову СМАК, Смак ресторан (9);
- история телепрограммы СМАК (10);
- примеры товарных знаков из открытого реестра (11);
- финансовая аналитика по ООО Продюсерская фирма «САМЫЙ СМАК" (12).

На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2024, коллегией были выдвинуты новые основания, отсутствующие в решении Роспатента от 19.12.2023. К данным обстоятельствам относится тот факт, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является



сходным до степени смешения с товарным знаком « » по свидетельству №792065 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Заявитель представил свои доводы относительно вновь выявленных обстоятельств, где указывалось следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №792065 имеют различное фонетическое, смысловое и визуальное значение, следовательно, обладают всеми признаками различия и несходства на основании различного звучания, смысла, понятия, идеи и визуального характера, соответственно порождают в сознании потребителей различные ассоциации относительно разных товарных знаков и их изготовителей;

- фонетически сопоставляемые обозначения являются различными по звучанию, отличаются ввиду разного количества букв в словах и звуков, разного количества слогов, ударение падает на разные слоги;

- семантика сопоставляемых обозначений различна и порождает в сознании потребителей различные ассоциации, поскольку в отличие от семантики слова «ШМАК», противопоставленный товарный знак не имеет значения и воспринимается потребителем как фантазийное единое слово, которое может ассоциативно быть связано с прибауткой или детским стишком;

- визуальное восприятие сравниваемых обозначений различно, поскольку потребитель обращает внимание в противопоставленном товарном знаке, в первую очередь, на изображение рака и первое слово «РАКИ», которое указывает на взаимосвязь картинки со словом;

- противопоставленный товарный знак становится видовым названием (наименованием) товара «раки», либо указывает на услуги предприятия, в котором продается, предоставляется товар, например «Пиво и Раки», в качестве закуской, где разливают слабоалкогольные напитки, соответственно не может вызвать прямой ассоциации у потребителя с обозначением ШМАК (особенно с его смысловым пониманием как парусным кораблем), принадлежащим одному лицу (производителю);

- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения «ШМАК»

по заявке №2022753223 в отношении ресторанных услуг и сопутствующих заявленных услуг, в результате чего провел дополнительную экспертизу в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (РГАИС) по вопросу наличия или отсутствия тождества/сходства до степени смешения обозначений «ШМАК», «ШМАКОВКА», «РАКИ-ШМАКИ», «СМАК»;

- полученные результаты показали, что обозначение «ШМАК» не является тождественным либо сходным до степени смешения с НМПТ №71 «ШМАКОВКА», товарными знаками «РАКИ-ШМАКИ» (№792065) и «СМАК» (№347226») в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит удовлетворить возражение и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022753223.

К возражению приложены следующие материалы:

- заключение РГАИС (13);
- сведения из Википедии «Список шмаков Российского императорского флота» (14);
- список стран по числу пользователей Интернета (15);
- результаты поиска по слову Шмак и раки-шмаки (16).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 07.08.2024 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 30.09.2024 об удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2024, отмене решения от 19.12.2023 и регистрации товарного знака по заявке №2022753223.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2025 по делу №СИП-1474/2024 отменено решение Роспатента от 30.09.2024, принятое по результатам рассмотрения возражения от 18.04.2024, на решение от 19.12.2023 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753223 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, а также услуг 39 класса МКТУ «доставка вин; доставка еды; доставка еды, готовой к употреблению; доставка еды из

ресторана; доставка пиццы», а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 18.04.2024.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2022753223 предоставил от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №792065 согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Вышеуказанное послужило основанием для повторного рассмотрения возражения.

Заявителем дополнительно было сообщено, что правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№643171, 347226, 216073 досрочно прекращена частично, а также выражена просьба о регистрации заявленного обозначения по заявке №2022753223 в отношении заявленного перечня услуг 35, 43 классов МКТУ, а также услуг 39 класса МКТУ «доставка вин; доставка еды; доставка еды, готовой к употреблению; доставка еды из ресторана; доставка пиццы».

Заявителем к материалам дела был приобщен оригинал упомянутого письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №792065 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.08.2022) поступления заявки №2022753223 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022753223 заявлено словесное обозначение «ШМАК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №792065 представляет



собой комбинированное обозначение «», в состав которого входит стилизованное изображение спасательного круга красного цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «РАКИ-ШМАКИ», выполненные через дефис заглавными буквами русского алфавита белым цветом. В середине спасательного круга выполнено стилизованное изображение рака оранжевого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При повторном рассмотрении возражения коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 19.12.2023.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на стадии судебного обжалования письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №792065 на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022753223 в отношении всех заявленных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, различаются по семантическому и визуальному критериям сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №792065, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи

1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022753223 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых в возражении всех заявленных услуг 35, 43 классов МКТУ, услуг 39 класса МКТУ «доставка вин; доставка еды; доставка еды, готовой к употреблению; доставка еды из ресторана; доставка пиццы».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2024, отменить решение Роспатента от 19.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022753223.