

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 02.12.2024 возражение, поданное ИП Суракиным Аликом Олеговичем, Чувашская Республика - Чувашия, г. Канаш (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023807933, при этом установила следующее.

SMOKY MO

Словесное обозначение «» по заявке №2023807933 с датой поступления от 07.11.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 34, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.10.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023807933. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит сценический псевдоним «Смоки Мо» Александра Цихова. Александр Цихов,— российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер из Санкт-Петербург. (<https://www.last.fm/ru/music>, https://artchange.ru/publ/photo_biography/musical_artists/smoky_mo/16-1-0-411 и др.). При оценке сведений, учитывалась степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией. Из чего следует, что потребитель осведомлен о российском рэп-исполнителе под сценическим псевдонимом «SMOKY MO».

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и/или лица оказывающего услуги.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявляемое обозначение представляет собой семантически нейтральное по отношению к испрашиваемым товарам и услугам обозначение;

- российский рэп-исполнитель Александр Цихов под сценическим псевдонимом «Смоки Мо» не обращался по данной заявке с обращением, как заинтересованное лицо;

- сайты, указанные экспертизой, не являются официальными сайтами российского рэп-исполнителя под сценическим псевдонимом «Смоки Мо», не содержат достоверной информации и не могут служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения, предназначенного для индивидуализации заявленных товаров и услуг;

- какие-либо товары или услуги на сайте не предлагаются, поэтому он не может рассматриваться в качестве подтверждения использования словесного элемента различными лицами для индивидуализации своих товаров и услуг;

- фантазийный словесный элемент заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский имеет значение «ДЫМНЫЙ МО»;

- основным направлением деятельности заявителя является предоставление товаров и услуг в сфере продажи табака и курительных принадлежностей. Заявитель широко известен целевому кругу потребителей товаров и услуг 34, 35 и 43 классов МКТУ как лицо, оказывающие услуги магазина по продаже табака, кальянов и других курительных принадлежностей, в том числе, благодаря использованию заявленного обозначения различными способами;

- заявителю принадлежит тринадцать фактически действующих магазинов, для индивидуализации товаров и услуг которых на вывесках также используется заявленное на регистрацию обозначение;

- в подтверждение объемов реализации товаров, предлагаемых под заявленным обозначением «SMOKY MO», заявитель представляет товарные накладные по реализации товаров для клиентов магазинов за период с 01 ноября 2022 года по 01 июня 2024 года, где наглядно представлено, что за двадцать месяцев заявителем было реализовано товара на сумму более 8 000 000 рублей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.10.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены: договор с контрагентом о предоставлении рекламных услуг в сети Интернет от 14 сентября 2023 года [1]; товарные накладные [2].

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.01.2025, коллегия дополнила материалы дела сведениями сети Интернет, а именно результатами поискового запроса «smoky mo» в поисковой системе Google [3], страница Википедии «Смоки Мо» [4], перевод слова «smoky» [5].

Представитель заявителя, участвующий на заседании коллегии посредством видеоконференции, отказался от ознакомления с вышеуказанными сведениями, а также просил не учитывать указанные в возражении ссылки на Интернет ресурсы, не представленные в распечатанном виде, в качестве доказательств изложенных в возражении доводов. Указанное отражено в протоколе заседания от 15.01.2025.

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

С учетом даты (07.11.2023) поступления заявки №2023807933 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).

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.

SMOKY MO

Заявленное обозначение «**SMOKY MO**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг.

В результате исследования информации, указанной в решении Роспатента от 22.10.2024 (<https://www.last.fm/ru/music>, https://artchange.ru/publ/photo_biography/musical_artists/smoky_mo/16-1-0-411), а также сведений [3, 4], коллегий было установлено, что заявленное обозначение воспроизводит сценический псевдоним «Смоки Мо» Александра Цихова.

Так, согласно сведениям страницы Википедии «Смоки Мо» [4] Александр Александрович Цихов (род. 10 сентября 1982 года, Ленинград), более известный под псевдонимом Смоки Мо — российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер. Из указанной статьи также следует, что артист выпускает студийные альбомы, участвует в различных проектах, имеет награды и номинации.

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности российским потребителям исполнителя Александра Цихова, известного под псевдонимом «Смоки Мо» до даты приоритета заявленного обозначения. Установления сходства в данном случае не требуется ввиду фонетического и семантического тождества сценического псевдонима реп-исполнителя и словесного элемента «SMOKY MO» заявленного обозначения.

Относительно документов, представленных заявителем, коллегия сообщает следующее. Сведения [2] представляют собой товарные накладные на оплату рекламных услуг, заказчиком которых является не заявитель, а ООО «Алмаз»,

данные сведения датированы после даты приоритета заявки и не содержат заявленного обозначения. Также заявителем представлены: сводная таблица о реализации табачной продукции за период с 01.11.2022 до 01.06.2024; бланки заказа от 14.09.2023 в которых заявитель фигурирует как директор ООО «Автогранд», которое заказывало рекламные материалы в приложениях 2ГИС. Представленных сведений в совокупности недостаточно для вывода о том, что потребитель ассоциирует обозначение «SMOKY MO» именно с заявителем.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание на то, что известные артисты зачастую используют свои имена и псевдонимы для продвижения тех или иных товаров и услуг.

Следует отдельно отметить, что при поисковом запросе «SMOKY MO» в поисковой системе Google результаты указывают только на известного реп-исполнителя, других значений или лиц, использующих данное обозначение не обнаружено, указанное проиллюстрировано сведениями [4]. Таким образом, рядовой потребитель при необходимости соотнесения заявленного обозначения «SMOKY MO» с каким-либо лицом сможет отождествить его лишь с известным реп-исполнителем. Обратного материалами дела не доказано.

В связи с этим, у потребителей будет складываться недостоверное представление в отношении производителя товаров / услуг, поскольку возникнут ассоциации, что деятельность по производству товаров и услуг, маркированных обозначением «SMOKY MO», будет связана именно с этим известным лицом.

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что заявленное обозначение способно вызвать в сознании потребителей неправильное представление о производителе товаров и услуг 34, 35, 43 классов МКТУ, не соответствующее действительности, иными словами, нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем 20.01.2025 было направлено особое мнение, которое сводится к тому, что в процессе принятия решения произошла подмена оснований. Положения

пункта 3 статьи 1483 Кодекса не подходит для отказа, поскольку лицо, в отношении которого, может произойти введение в заблуждение, не занимается реализацией товаров, однородных товарам заявителя. В данном случае имеет смысл сослаться на пункт 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении вышеизложенного коллегия сообщает, что анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса проводится с точки зрения восприятия рядового потребителя этого обозначения при маркировке соответствующих товаров и услуг, и при этом не проверяется нарушение неимущественных прав третьих лиц, как это следует из смысла нормы пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Из вышеизложенного анализа следует, что обозначение воспроизводит псевдоним известного реп-исполнителя, который популяризировал данное обозначение в результате своей деятельности до даты приоритета заявки на территории Российской Федерации. Также коллегией была установлена доступность исчерпывающего значения заявленного обозначения среднему рядовому потребителю путем обращения к сети Интернет. Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя приводит к заимствованию репутационных черт, приобретенных заявленным обозначением благодаря деятельности другого лица и как следствие к введению потребителя в заблуждение относительно источника происхождения любых товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.10.2024.