

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 14.10.15), № 347226 (с приоритетом от 18.06.07, продлен до 18.06.27), № 216073 (с приоритетом от 17.06.98, продлен до 17.06.28) 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 25.11.22;

- 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 19.07.26;

- 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 различается 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 не сходства 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).

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, 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).

Согласно пункту 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 47 Правил при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

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.

Анализ заявленного словесного обозначения на соответствие его требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.


Заявленному обозначению была противопоставлена серия товарных знаков

«  », «  », «  » по свидетельствам №№643171, 347226, 216073, объединенная основным индивидуализирующим словесным элементом «СМАК», принадлежащим ООО "Продюсерская фирма "Самый СМАК". Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 42, 43 классов МКТУ.

Противопоставленное экспертизой НМПТ представляют собой словесное обозначение «ШМАКОВКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

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.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ШМАК» и противопоставленных ему товарных знаков, образующих серию знаков под обозначением «СМАК», показал следующее.

Анализ однородности заявленных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№347226, 643171, поскольку относятся к услугам в области продвижения и реализации товаров различными способами, услугам в области автоматизированных баз данных, управлению бизнесом, услугам маркетинговым, следовательно, данные услуги имеют одно назначение, круг потребителей, оказываются одними организациями и предприятиями.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ «доставка вин; доставка еды; доставка еды и напитков, готовых к употреблению; доставка еды из ресторана; доставка пиццы; доставка товаров; организация распределения товаров; организация сбора товаров; перевозка продуктов питания; распределение товаров [доставка товаров]; доставка товаров; услуги доставки; услуги доставки покупок на дом; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров], перевозка товаров» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров» и услугам 43 класса МКТУ «услуги баров» противопоставленного товарного знака по свидетельству №643171, поскольку они относятся к услугам по доставке и продвижению товаров для третьих лиц, в этой связи имеют одно назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми же лицами.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров; проведение экскурсий; расфасовка товаров; расфасовка, розлив, упаковка товаров, упаковка подарков; упаковка товаров; упаковка товаров в торговле; хранение товаров; хранение, заворачивание и упаковка товаров» относятся к услугам по упаковке, фасовке и хранению товаров, которые являются не однородными услугам 35, 42, 43 классов МКТУ ввиду их разного назначения и круга потребителей, при этом данные услуги не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ относятся к услугам в области проживания, услугам предприятий общественного питания, поэтому их следует признать однородными услугам 43 класса МКТУ «аренда помещений для

проведения встреч; прокат палаток; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; бронирование мест в пансионатах; дома для престарелых; гостиницы; услуги баров; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; прокат передвижных строений; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; мотели; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; услуги кемпингов; пансионаты; прокат кухонного оборудования; пансионаты для животных; бронирование мест в гостиницах» противопоставленного товарного знака по свидетельству №643171, 347226, услугам 42 класса МКТУ «прокат столового белья и посуды» противопоставленного товарного знака по свидетельству №216073, так как они имеют одно назначение, круг потребителей, оказываются одними и теми же лицами.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения «ШМАК» и противопоставленных ему товарных знаков с основным индивидуализирующим элементом «СМАК», показал следующее.

В сопоставляемых словесных элементах имеет место совпадение конечных частей букв [-МАК] и [-МАК]. Вместе с тем, сравниваемые обозначения представляют собой короткие слова, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об их несходстве. В сопоставляемых обозначениях отличаются начальные буквы [Ш] и [С], с которых начинается прочтение всего обозначения в целом, при этом в слове «ШМАК» буква «Ш» является парной с буквой «Ж», а в слове «СМАК» буква «С» является парной с буквой «З». Сравнимые словесные элементы имеют разное произношение, в слове «ШМАК» первая буква «Ш» образует шипящий согласный непарный твердый звук, поэтому произносится с шипением, в слове «СМАК» первая буква «С» образует согласный парный мягкий звук, произносится со свистом. Помимо этого, имеются различия в буквенном и звуковом составе сравниваемых обозначений, обусловленные наличием шипящего звука «Ш» в сочетании с согласной буквой «М», образуя долгое звучание «ШМ» с гласной «А», в отличие от слова «СМАК», образующего короткий звук «СМ».

Вышеуказанное приводит к существенным фонетическим различиям, позволяющим коллегии прийти к выводу об отсутствии фонетического сходства между сопоставляемыми обозначениями.

Относительно семантического признака сходства сопоставляемых обозначений, коллегией было установлено следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям (<https://dic.academic.ru/>), в том числе представленным заявителем (8-9), слово «ШМАК» имеет несколько значений «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 - Моего друга зовут Шмак». Вместе с тем, слово «ШМАК» редко употребляется в обыденной жизни, в связи с чем вполне вероятно, что средним российским потребителем данное обозначение будет восприниматься как фантазийное. При этом мнение заявителя о том, что заявленное обозначение «ШМАК» будет ассоциироваться с фамилией ресторатора Шмакова Андрея, является не очевидным.

Семантическое значение словесного элемента «СМАК» противопоставленных товарных знаков будет связано с прямым его значением «приятное вкусовое ощущение, удовольствие от еды». Между тем семантика слова «СМАК» у российского потребителя также может быть ассоциативно связана с названием кулинарно-развлекательной телепередачи, выходившей в эфир на Первом канале.

На основании изложенного, коллегией установлено отсутствие сходства по семантическому критерию ввиду различных смысловых значений, заложенных в сопоставляемые обозначения.

Графический фактор сходства, в данном случае, носит второстепенный характер, поскольку заявленное обозначение является словесным и выполнено в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

Таким образом, имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливают их различное восприятие потребителем, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№643171, 347226, 216073 не являются сходными до степени их смешения и не ассоциируются друг с другом в целом, в этой связи несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ШМАК» и НМПТ «ШМАКОВКА» показал, что сравниваемые средства индивидуализации являются фонетически сходными в силу полного вхождения словесного элемента «ШМАК» в элемент «ШМАКОВКА».

Словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами одного алфавита стандартными шрифтовыми единицами, что приводит к их общему зрительному восприятию и сходству по графическому признаку.

По семантическому критерию сравниваемые обозначения не являются сходными в силу отсутствия в них одинаковых понятий и идей, поскольку в отличие от вышеприведенных семантических значений словесного элемента «ШМАК», слово «ШМАКОВКА» имеет значение «село и бальнеологический курорт в Приморском крае, в 340 км к северо-западу от Владивостока, в 38 км от железнодорожной станции Шмаковка» (<https://translate.academic.ru/>).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений и вероятности их смешения потребителями.

Анализ однородности заявленных товаров и услуг и товаров, указанных в противопоставленном НМПТ, показал следующее.

Противопоставленное НМПТ «ШМАКОВКА» зарегистрировано в отношении товара «минеральная вода», следовательно, заявленные услуги 39 класса МКТУ, относящиеся к доставке напитков, готовых для употреблению, розливу, перевозке, упаковке, хранению, расфасовке товаров, организации распределения и сбора товаров, следует признать между собой однородными, поскольку указанный товар


непосредственно связан с перечисленными услугами, таким образом, они являются сопутствующими.

Что касается иных заявленных услуг 39 класса МКТУ «доставка вин; доставка еды; доставка еды, готовая к употреблению; доставка еды из ресторана; доставка пиццы; проведение экскурсий», то их следует признать не однородными товарам «минеральная вода», указанным в перечне противопоставленного НМПТ, поскольку заявленные услуги относятся к услугам по доставке еды и проведению экскурсий и никакого отношения к производству, продвижению и реализации товаров «минеральная вода» не имеет, следовательно, потребители на рынке товаров и услуг смешивать данные средства индивидуализации не будут.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ «ШМАКОВКА» в отношении вышеуказанной части однородных услуг 39 класса МКТУ.

Относительно сопоставительного анализа заявленного обозначения



«ШМАК» и противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №792065, коллегией установлено следующее.

Основным индивидуализирующим элементом в противопоставленном товарном знаке служит словесный элемент «РАКИ-ШМАКИ», поскольку именно на него обращает внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

По фонетическому признаку сходства наблюдается полное вхождение словесного элемента «ШМАК» в словесный элемент «ШМАКИ» противопоставленного товарного знака. Отличие в одной конечной букве «И» не оказывает существенного влияния на вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений. В этой связи коллегия констатирует высокую степень звукового сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

Визуально сопоставляемые словесные элементы являются сходными в силу выполнения их стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Семантически сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку семантика заявленного обозначения, указанная выше, отличается от семантического значения словесных элементов «РАКИ-ШМАКИ» противопоставленного товарного знака ассоциирующихся со считалочкой или прибауткой.

Таким образом, в силу различных заложенных в словесные элементы понятий и идей, сопоставляемые обозначения не могут быть признаны сходными по семантическому фактору сходства обозначений.

С учетом установленного фонетического и графического сходства сопоставляемых обозначений, у коллегии есть все основания для вывода об их сходстве в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «еда и напитки навынос; еда навынос; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; информация по вопросам приготовления пищи; кафе; кафе-мороженое; кафетерии; консультации по вопросам приготовления пищи; консультации по приготовлению пищи; мероприятия корпоративные в виде предоставления еды и напитков для сотрудников и гостей; мобильные услуги общественного питания; обеспечение продуктами и напитками малообеспеченных слоев населения в благотворительных целях; обеспечение продуктами и напитками нуждающихся детей в благотворительных целях; обслуживание ресторанное в отелях и ресторанах; обслуживание ресторанное в отелях, мотелях, ресторанах и барах; онлайн бронирование столиков в ресторане; организация питания в гостиницах; пиццерии; подача еды и напитков для гостей; подача еды и напитков для гостей в бистро; подача еды и напитков для гостей в интернет-кафе; подача еды и напитков для гостей в предприятиях розничной торговли и в предприятиях, торгующих навынос; подача еды и напитков для гостей в ресторанах; подача чая, кофе, какао, газированных напитков или напитков из фруктовых соков; поставки питания для немедленного потребления; предоставление банкетного обслуживания для собраний; предоставление еды и напитков в выставочных центрах; предоставление

еды и напитков для спортивных мероприятий, концертов, собраний и выставок; предоставление еды и напитков пациентам и посетителям; предоставление еды нуждающимся людям [благотворительные услуги]; предоставление информации о винах [услуги сомелье]; предоставление информации о приготовлении пищи и напитков; предоставление информации о работе бармена; предоставление информации о ресторанных услугах; предоставление информации об услугах бара; предоставление обзоров ресторанов; предоставление онлайн консультаций и информации о сочетании вина и еды; предоставление онлайн обзоров ресторанов; предоставление онлайн рейтингов и обзоров баров; предоставление продуктов питания и напитков; предоставление продуктов питания и напитков банкетными службами для выставочных и ярмарочных центров; предоставление продуктов питания и напитков в бистро; предоставление продуктов питания и напитков в интернет-кафе; предоставление продуктов питания и напитков в пирожковых; предоставление продуктов питания и напитков в ресторанах и барах; предоставление продуктов питания и напитков для гостей в ресторанах; предоставление услуг бара; предоставление услуг по предоставлению кофе в офисы; предоставление услуг ресторанов; приготовление еды и напитков в молочных барах; приготовление продуктов питания и напитков для непосредственного употребления; приготовление японских продуктов питания для непосредственного употребления; продукты питания и напитки для банкетов; прокат оборудования для подогрева пищи; ресторанный бизнес; рестораны; рестораны и заведения общественного питания; рестораны самообслуживания; рестораны, бары и заведения общественного питания; салат-бары [услуги ресторана]; снабжение продовольственными товарами детских дошкольных учреждений; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги бара информационные; услуги барменов; услуги баров; услуги баров и бистро; услуги баров и кейтеринг (ресторанное обслуживание банкетов, свадеб и т.д.); услуги баров и коктейльных баров; услуги баров и ресторанов; услуги баров, предоставляющих кофе и соки; услуги баров, предоставляющих кофе и чай; услуги баров, предоставляющих соки; услуги

быстро; услуги буфетов для коктейльных мероприятий; услуги буфетов с холодными закусками [рестораны]; услуги в сфере питания и напитков; услуги винных баров; услуги информационные в ресторанах и барах; услуги испанского ресторана; услуги кальянных; услуги кафе и кафетерия; услуги кафе и ресторанов; услуги кафе и снэк-бара; услуги кафе, столовых и ресторанов; услуги кафе-ресторана и кафетерия; услуги кафетериев и ресторанов; услуги кафетерия и столовой; услуги кафетерия самообслуживания; услуги кейтеринга; услуги кейтеринга для выездных мероприятий; услуги кейтеринга для закрытых мероприятий; услуги кейтеринга для компаний; услуги кейтеринга для конференц-мероприятий; услуги кейтеринга для светских мероприятий; услуги кейтеринга для специальных мероприятий; услуги кейтеринга для спортивных мероприятий; услуги кейтеринга для уличных шоу-мероприятий; услуги кейтеринга для фестивалей; услуги кейтеринга по доставке продуктов питания и напитков пекарнями; услуги коктейльных баров; услуги консультационные в области кулинарии; услуги консультационные в области обслуживания продуктами питания и напитками; услуги консультационные по приготовлению пищи; услуги кофейни; услуги кофейни и снэк-бара; услуги личного повара; услуги мобильного ресторана; услуги молочных баров; услуги общественного питания (кейтеринг) для гостевых номеров, предоставляемых принимающей стороной; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения европейской кухни; услуги официантки; услуги официантов; услуги пабов; услуги передвижные в области общественного питания; услуги передвижных кафе, предоставляющих еду и напитки; услуги пивного ресторана; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, и временного проживания; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по обслуживанию в заведениях быстрого питания; услуги по подаче пищевых продуктов и напитков в ресторанах и барах; услуги по предоставлению еды и напитков; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приготовлению пищи; услуги по резервированию в ресторанах и гостиницах; услуги по резервированию для ресторанов и заведений общественного питания;

услуги предприятия быстрого питания, торгующего навынос; услуги ресторана быстрого питания; услуги ресторана информационные; услуги ресторана, бара и коктейль-бара; услуги ресторанов для туристов; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов, занимающихся доставкой на дом; услуги ресторанов, предоставляемые отелями; услуги столовых; услуги суши-ресторана; услуги таверн; услуги театрального представления в зале перед обедающей публикой, являющиеся услугами в предоставлении еды и напитков; услуги чайного бара; услуги чайной комнаты; услуги чайных домов; услуги японских ресторанов» являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», поскольку относятся к услугам в области организации и обеспечения общественного питания, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «базы отдыха; услуги кемпингов» относятся к услугам временного проживания и никоим образом не являются однородными с услугами 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимися к предприятиям общественного питания, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей и оказываются различными предприятиями.

Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление потребителям информации о товарах; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров в целях покупки или продажи (для третьих лиц); продвижение товаров и услуг для третьих лиц через интернет; управление процессами обработки заказов товаров; управление ресторанным бизнесом для третьих лиц; услуги дистрибьюторские по оптовой торговле продуктами питания; услуги интернет-магазинов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже десертов; услуги интернет-магазинов по оптовой

продаже морепродуктов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже десертов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже морепродуктов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже хлебобулочных изделий; услуги магазинов по оптовой или розничной продаже; услуги магазинов по оптовой продаже десертов; услуги магазинов по оптовой продаже морепродуктов; услуги магазинов по розничной продаже десертов; услуги магазинов по розничной продаже кофе; услуги магазинов по розничной продаже морепродуктов; услуги маркетинговые в сфере ресторанов; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги оптовой торговли, связанные со сладостями; услуги по розничной продаже мороженого; услуги по розничной продаже мяса; услуги по розничной продаже сладостей; услуги по розничной продаже, связанные с кофе; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием для приготовления пищи; услуги по розничной продаже, связанные с принадлежностями для приготовления пищи; услуги по розничной продаже, связанные с продуктами питания; услуги по розничной продаже, связанные с чаем; услуги по розничной продаже, связанные с шоколадом; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги розничной и оптовой продажи кондитерских изделий, хлеба и сдобы; услуги розничной и оптовой продажи продуктов питания и напитков; услуги розничной и оптовой продажи риса и злаковых продуктов; услуги розничной и оптовой продажи чая, кофе, какао; услуги розничной продажи продуктов питания и напитков; услуги розничной торговли, предоставляемые бакалейными магазинами; услуги розничной торговли, предоставляемые булочными; услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами сладостей; услуги розничной торговли, предоставляемые мясными лавками; услуги розничной торговли, связанные с деликатесными продуктами; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», относящиеся к услугам по продвижению, закупке, снабжению, реализации и продаже различных товаров, услуги 39 класса МКТУ «доставка вин; доставка еды; доставка еды и напитков, готовых к употреблению; доставка еды из ресторана; доставка пиццы; доставка товаров;

организация распределения товаров; организация сбора товаров; перевозка продуктов питания; перевозка товаров; распределение товаров [доставка товаров]; доставка товаров; услуги доставки; услуги доставки покупок на дом; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]» являются сопутствующими услугам 43 класса МКТУ, связанным с предприятиями общественного питания, которые оказывают услуги по доставке готовой продукции на дом.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных» относятся к услугам, связанным с организацией и управлением собранными и хранимыми данными с помощью специального программного обеспечения, в этой связи они не являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку отличаются назначением и кругом потребителей.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров; проведение экскурсий; расфасовка товаров; расфасовка, розлив, упаковка товаров; упаковка подарков; упаковка товаров; упаковка товаров в торговле; хранение товаров; хранение, заворачивание и упаковка товаров» являются не однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку отличаются назначением, кругом потребителей и лицами, оказывающими данные услуги.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №792065 в отношении вышеуказанных услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, следовательно, заявленное обозначение для данной части услуг противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленное к возражению заключение по вопросу наличия или отсутствия тождества/сходства до степени смешения обозначений «ШМАК», «ШМАКОВКА», «РАКИ-ШМАКИ», «СМАК» является мнением частного лица и не может быть принято во внимание.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных», услуг 39 класса МКТУ «проведение экскурсий», услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха; услуги кемпингов», поскольку соответствует положениям пункта 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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.