

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.03.2023 возражение Индивидуального предпринимателя Шушканова Ивана Леонидовича (далее – заявитель; ИП Шушканов И.Л.), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021770815, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MOSSMAN**» по заявке №2021770815 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.10.2021 на имя заявителя в отношении товаров 20 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.11.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021770815 в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **MOSSMAN** «**МОССМАН**» по свидетельству №656097 с приоритетом от 12.07.2017,

зарегистрированным в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СНАБТОРГБИЗНЕС», 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11, эт. 1, комн. 7-8.

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что в настоящее время преодолено препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в виде противопоставления по свидетельству №656097. Так, своим решением по делу №СИП-124/2022 Суд по интеллектуальным правам признал актом недобросовестной конкуренции со стороны ООО «СНАБТОРГБИЗНЕС» регистрацию товарного знака по свидетельству №656097. В связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку по свидетельству №656097, признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке недобросовестной конкуренцией в административный орган заявителем было подано соответствующее возражение в соответствии с положениями пункта 2 (б) статьи 1512 Кодекса, результаты рассмотрения которого должны быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего дела по заявке №2021770815.

Также в возражении отмечается, что по делу №СИП-124/2022 соистцом заявителя являлся ИП Умнов А.Б., который совместно с ИП Шушкановым И.Л. производит и реализует кухонную мебель под обозначением «MOSSMAN». ИП Умнов А.Б. не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ИП Шушканова И.Л., в подтверждение чего предоставил свое письменное согласие в рамках настоящего дела.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Упомянутые по тексту возражения документы (решение по делу №СИП-124/2022 и письмо от ИП Умнова А.Б.) приложены к материалам настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (27.10.2021) поступления заявки №2021770815 правовая база

для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Обозначение «**MOSSMAN**» по заявке №2021770815 с приоритетом от 27.10.2021 является словесным, выполнено жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 20 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**MOSSMAN**» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием **MOSSMAN** словесного товарного знака «**МОССМАН**» по свидетельству №656097 с приоритетом от 12.07.2017, зарегистрированным в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ на имя иного лица.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом решение от 19.05.2023 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №656097. В этой связи оснований для противопоставления указанного товарного знака более не имеется.

Что касается приведенной в возражении информации о наличии партнерских отношений заявителя с ИП Умновым А.Б., который представил в настоящее дело свое письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, то оно принято коллегией во внимание.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2023, отменить решение Роспатента от 15.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021770815.**