

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 поступившее 14.02.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Агафоновым Д.А., Курская обл., г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023795410, при этом установила следующее.

Обозначение «Дисциплина» по заявке №2023795410 с приоритетом от 06.10.2023 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023795410 в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ. В отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ было отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении всех услуг 35 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «Disciplina» по заявке № 2023786847, с приоритетом от 14.09.23, (делопроизводство по заявке не завершено), заявленным

на имя ФГАОУВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявителем по противопоставленной заявке №2023786847 представлено письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023795410 в отношении услуг 35 класса МКТУ «администрирование программ лояльности потребителей; демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; реклама; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажи оптовые и розничные товаров, в том числе через Интернет, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023795410 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В материалы дела заявителем был представлен оригинал письма-согласия от заявителя по противопоставленной знаке №2023786847 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (06.10.2023) заявки №2023795410 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 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 №2023795410 заявлено словесное обозначение «Дисциплина», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Д».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой было противопоставлено словесное обозначение «Disciplina», заявленное ранее на имя иного лица по заявке №2023786847 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.10.2024.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия [1] от заявителя по заявке №2023786847, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023795410 в отношении услуг 35 класса МКТУ «администрирование программ лояльности потребителей; демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; реклама; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продажи оптовые и розничные товаров, в том числе через Интернет, в отношении товаров 18 и 25 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 «Дисциплина» и противопоставленное обозначение ««Disciplina» по заявке №2023786847 не тождественны, отличаются по графическому (визуальному) критерию сходства, при этом противопоставленное обозначение не является известным среди российских потребителей товаров и услуг и не ассоциируется с каким-либо конкретным производителем.

Следует учесть, что заявителем по противопоставленной заявке №2023786847 в приложенном к возражению письме [1] сообщается, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023795410 не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от заявителя противопоставленного обозначения по заявке №2023786847, 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 №2023795410 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2025, изменить решение Роспатента от 31.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023795410.