

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 03.05.2024 возражение ООО «Терра-Авто» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022851876, при этом установила следующее.

Обозначение **ПРАГМАТИКА**  по заявке №2022851876 было подано на регистрацию товарного знака 29.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 05.07.2023 о государственной регистрации принято для всех услуг 37 и части товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении другой части испрашиваемых товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «pragmatic» № 777723 [1], «Прагматик» №777722 [2] с приоритетом от 19.09.2019, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Прагматик", 127055, Москва, ул. Лесная, 63/43, стр. 2, пом. 2П, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарными знаками «ПРАГМАТИК» №333534 [3], «PRAGMATIC» № 333535 [4] с приоритетом от 20.04.2006 (продлен до 20.04.2026), зарегистрированными на

имя Общества с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи", 115280, Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.15, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Прагматика pragmatica» № 227869 [5] с приоритетом от 12.07.2001 (продлен до 12.07.2031), зарегистрированным на имя Акционерного общества "Прагматика", 238340, Калининградская обл., г. Светлый, пер. Железнодорожный, д. 3, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

См. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- в соответствии с нормой, изложенной в абзаце пятом пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем;

- правообладатели всех противопоставленных экспертизой товарных знаков выразили согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2022751876, что является основанием для изменения решения по поданной заявке № 2022751876;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, между ними имеются фонетические и графические отличия;

- заявитель просит учесть полученные письма-согласия и принять решение о регистрации товарного знака по заявке № 2022751876 в отношении всех заявленных товаров и услуг с сохранением перечня части товаров 12, части услуг 35 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых было принято решение о регистрации.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2022851876.

К возражению приложены:

- ЗИЛ АйПи Письмо-согласие, копия;
- АО ПРАГМАТИКА письмо-согласие, копия;
- ООО «ПРАГМАТИК», письмо-согласие, копия.

В дополнение к возражению на заседании коллегии были представлены оригиналы писем-согласий, полученных от правообладателей товарных знаков [1-5].

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (29.07.2022) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отзвано правообладателем.

Заявленное обозначение **ПРАГМАТИКА**  представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПРАГМАТИКА», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению регистрации товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, для которых было отказано решением Роспатента от 05.07.2023.

Основанием для отказа в регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых товаров и услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени

Pragmatic

смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков

Прагматик

ПРАГМАТИКА
PRAGMATIK **PRAGMATIKA** [1-5],

правовая охрана которым была предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленные экспертизой товарные знаки не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку правообладателем этого знака было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2022851876 на имя заявителя в отношении всего испрашиваемого перечня товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, что подтверждается оригиналами письменных согласий правообладателей товарных знаков [1-5], приложенных к материалам административного дела.

Указанные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества словесных элементов, букв и звуков, а также наличием в заявлении обозначении изобразительного элемента.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано и для части заявленных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2024, изменить решение Роспатента от 05.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022851876.