

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 21.07.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аквасток Технологии Благоустройства» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024739223, при этом установила следующее.


PROFI


Обозначение «ПРОФИ» по заявке №2024739223 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.04.2024 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.03.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Как указано в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до

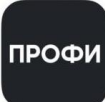
степени смешения с товарными знаками (обозначениями) с более ранним приоритетом, зарегистрированными (заявленными) в отношении однородных товаров и услуг и принадлежащих иным лицам:


- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №379581 с приоритетом от 29.01.2007), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тиара», 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Строителей, 95 в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ;

- с обозначениями и товарными знаками «» [2] (заявка №2023756245 (в настоящее время свидетельство №1124214) с приоритетом от **ПРОФИ**

27.06.2023), «**PROFI**» [3] (свидетельство №597111 с приоритетом от 11.04.2014), «**ПРОФИ**» [4] (свидетельство №248598 с приоритетом от 28.03.2002), «**PROFI**» [5] (свидетельство №898098 с приоритетом от 23.10.2020), зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.112, пом.23., в отношении услуг 40, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 40, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком « **ПРОФИ** КОНСАЛТИНГ» [6] (свидетельство №839274 с приоритетом от 02.07.2020), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ КОНСАЛТИНГ», 241013, Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, 36А, оф. 802, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «**ПРОФИ**» [7] (свидетельство №967010 с приоритетом от 01.04.2021), «» [8] (свидетельство №967331 с приоритетом от 01.04.2021),

«» [9] (свидетельство №966135 с приоритетом от 01.04.2021), «**PROFI**» [10]



(свидетельство №800765 с приоритетом от 14.06.2019), «PROFI.RU» [11] (свидетельство №672031 с приоритетом от 30.12.2016), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ.РУ», 125252, г. Москва, улица Авиаконструктора Микояна, дом 12, помещение I, комната 1, этаж 15, в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37, 42 класса МКТУ;



- с товарным знаком «Профи Маркет» [12] (№647547 с приоритетом от 16.11.2016), зарегистрированным на имя Селиванова Алексея Вячеславовича, 105173, Москва, ул. Главная, 10, кв. 46 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «ПРОФИ СПОРТ» [13] (свидетельство №293718 с приоритетом от 13.07.2004), зарегистрированным на имя Пугачева Александра Михайловича, 127591, Москва, Керамический проезд, дом 69, корпус 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;




- с товарным знаком «PROFI» [14] (свидетельство №978459 с приоритетом от 09.06.2022), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ», 664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 211 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;




- с товарным знаком «Профи» [15] (свидетельство №577784 с приоритетом от 19.06.2014), зарегистрированным на имя Акционерного общества «БВТ БАРЬЕР РУС», 142400, Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск, тер. Ногинск-Технопарк, д. 2 в отношении услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» [16] (свидетельство №995747 с приоритетом от 03.05.2023), зарегистрированным на имя ЧОП АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 140103, Московская область, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Крымская, 11, кв. 185 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ;




- с товарным знаком «» [17] (свидетельство №538050 с приоритетом от 29.04.2013), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Профи», 199406, Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., 66, корп. 2, лит. А в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ;


ПРОФ

- с обозначением «**PROF**» [18] (заявка №2023801162 (в настоящее время свидетельство №1145712) с приоритетом от 20.10.2023, заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «МИР-2000», 109428, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, д.10, стр.2, этаж 3, ком.15, помещение V, в отношении услуг 40, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 40, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» [19] (свидетельство №644882 с приоритетом от 10.06.2016), зарегистрированным на имя Баранова Тимура Таризэловича, 301105, Тульская область, Ленинский р-н, пос. Ильинка, ул. Центральная, 5, кв. 95 в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;




- с товарным знаком «» [20] (свидетельство №923656 с приоритетом от 13.04.2022), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 5,

лит. Е, часть пом. 14-Н, ч. комн. 4 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**Profi**» [21] (свидетельство №772462 с приоритетом от 17.07.2019), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа Мекон», 620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8, оф. 1 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 39 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**профи**» [22] (свидетельство №764853 с приоритетом от 16.08.2018), зарегистрированным на имя Костычева Олега Александровича, 141602, Московская область, г. Клин, ул. Радищева, 30 в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ;


- с товарными знаками «**profi**» [23] (свидетельство №622786 с приоритетом от 14.07.2016),  [24] (свидетельство №622787 с приоритетом от 14.07.2016), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Автопластик», 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, 74 в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**Profi**» [25] (свидетельство №577783 с приоритетом от 19.06.2014), зарегистрированным на имя Акционерного общества «БВТ БАРЬЕР РУС», 142400, Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск, тер. Ногинск-Технопарк, д. 2 в отношении услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ;


- с товарными знаками «**PROFFI OPTIC**» [26] (свидетельство №677185 с приоритетом от 10.12.2017),  «» [27] (свидетельство №678274 с



приоритетом от 10.12.2017), «**PROFFI HOME**» [28] (свидетельство №677186 с

приоритетом от 10.12.2017), «» [29] (свидетельство №687369 с

приоритетом от 10.12.2017), «» [30] (свидетельство №678634 с приоритетом от 27.11.2017), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Панорама Групп», 123056, Москва, ул. Грузинская Б., 36А, стр. 4 в отношении товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 06, 35 классов МКТУ;

- с товарными знаками «» [31] (свидетельство №743667 с

приоритетом от 22.07.2019), «» [32] (свидетельство №434719 с приоритетом от 18.03.2010), зарегистрированными на имя Коцюбенко Любови Ивановны, 445144, Самарская обл., Ставропольский р-н, село Ягодное, ул. Западная, д. 50 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаками «» [33] (международная регистрация №876106 с конвенционным приоритетом от 29.09.2005), «» [34] (свидетельство №600521 с конвенционным приоритетом от 04.11.2015), зарегистрированными на имя компании Kesko Oyj, Tuorajankatu 12 FI-00580 Helsinki в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 37, 39 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 06, 19, 35, 37, 39 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанными доводами экспертизы, указав на общеупотребимость словесного элемента «ПРОФИ» и использование его широким кругом лиц в составе различных средств индивидуализации, которые бесконфликтно сосуществуют друг с другом.

Также заявитель отмечает отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками в силу имеющихся фонетических, семантических и графических отличий, при этом также

указывает на слабость словесного элемента «PROFI», образованного от немецкого слова «proffessionell» и широко употребляющегося в качестве синонима профессионализма в какой либо-области.

Заявитель обращает внимание, что не претендует на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, отказавшись от них еще на стадии экспертизы.

В то же время, по мнению заявителя, заявленные товары и услуги 06, 19, 40, 42 классов МКТУ не пересекаются по своему характеру и назначению с товарами и услугами, указанными в перечне противопоставленных товарных знаков.

Помимо указанного, заявитель сообщает, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №379581 [1], №597111 [3], №248598 [4], №923656 [20], №764853 [22] не используются, либо используются недостаточно для сохранения их правовой охраны, что само по себе исключает риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Заявитель указывает на то, что со стороны отдельных правообладателей имеются признаки злоупотребления правом, поскольку они не используют принадлежащие им средства индивидуализации по назначению и применяют их в качестве давления на конкурентов, в частности, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», действия которого имеют все характерные черты патентного троллинга, противоречат статье 10 Кодекса и подрывают принцип правовой определённости в сфере охраны интеллектуальной собственности.

В свою очередь добровольное исключение заявителем из заявленного перечня услуг 35, 39 классов МКТУ существенно снизило риски коллизий, что демонстрирует готовность учитывать интересы правообладателей и снижает риски потребительского заблуждения до минимума.

С учетом изложенного заявитель просит отменить оспаривание решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024739223 для скорректированного заявленного перечня товаров и услуг 06, 19, 40, 42 классов МКТУ, а именно:

06 класс МКТУ - желоба водосточные металлические; материалы строительные металлические; стержни, в том числе для металлических решеток; настилы металлические; отливки стальные; чугун кремнистый; чугун необработанный или частично обработанный;

19 класс МКТУ - обрешетки неметаллические; раскосы; формы литейные для изготовления желобов неметаллические; элементы из бетона для ландшафтного дизайна;

40 класс МКТУ - закалка металлов; обработка металлов для желобов; пайка; плакирование;

42 класс МКТУ - изучение технических проектов [проектно-изыскательские работы]; исследование и разработка новых товаров для третьих лиц; планирование городского; услуги в области промышленной эстетики.

Доводы возражения сопровождаются следующими документами:

- таблицей сопоставления заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (редакция от 02.04.2025);

- выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Панорама Групп»; ООО «ПРОФИ» (ОГРН 1027800525081); ООО «ПРОФИ» (ОГРН 1089847275418); ООО «ПРОФИ» (ОГРН 1223800007496); ООО «ПРОФИ РУ» (ОГРН 1167746641303); ООО «ПроФи Консалтинг» (ОГРН 1103256002277); ООО «ТД Мир-2000»; ООО «Группа Мекон»; ООО «Автопластик»; АО «БВТ БАРЬЕР РУС»; АО «АДС МИР»; ООО «Тиара»; ИП Костычев О.А.; ИП Баранов Т.Т.; ИП Коцюбенко Л.И.; ИП Пугачев А.М.; ИП Чоп А.М.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (09.04.2024) поступления заявки №2024739223 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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 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; 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;

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 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).


PROFI

Обозначение «ПРОФИ» по заявке №2024739223 с приоритетом от 09.04.2024 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

Коллегия приняла к сведению мнение заявителя относительно отсутствия различительной способности словесных элементов «ПРОФИ» и «PROFI» в силу наличия у них определенной семантики и использования в средствах индивидуализации различных хозяйствующих субъектов, однако считает необходимым указать на то, что данный спорный словесный элемент положен в основу противопоставленных товарных знаков, послуживших препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке №2024739223. При этом в составе противопоставленных товарных знаков спорный словесный элемент находится в охране.

Так, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024739223 обусловлен выводом о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками иных лиц

«» [1] (свидетельство №379581 с приоритетом от 29.01.2007),

«» [2] (заявка №2023756245 (в настоящее время товарный знак по

ПРОФИ

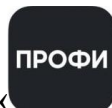
свидетельству №1124214) с приоритетом от 27.06.2023), «*PROFI*» [3]

(свидетельство №597111 с приоритетом от 11.04.2014), «**ПРОФИ**» [4]

(свидетельство №248598 с приоритетом от 28.03.2002), «**PROFI**» [5]

(свидетельство №898098 с приоритетом от 23.10.2020), « **ПРОФИ** КОНСАЛТИНГ» [6]


(свидетельство №839274 с приоритетом от 02.07.2020), «**ПРОФИ**» [7]

(свидетельство №967010 с приоритетом от 01.04.2021), «» [8] (свидетельство


№967331 с приоритетом от 01.04.2021), «» [9] (свидетельство №966135 с приоритетом от 01.04.2021), «**PROFI**» [10] (свидетельство №800765 с приоритетом


от 14.06.2019), «» [11] (свидетельство №672031 с приоритетом от 30.12.2016),

«» [12] (№647547 с приоритетом от 16.11.2016), «»


[13] (свидетельство №293718 с приоритетом от 13.07.2004), «» [14]


(свидетельство №978459 с приоритетом от 09.06.2022), «**Профи**» [15]

(свидетельство №577784 с приоритетом от 19.06.2014), «» [16]

(свидетельство №995747 с приоритетом от 03.05.2023), «» [17]

ПРОФ
(свидетельство №538050 с приоритетом от 29.04.2013), «**PROF**» [18] (заявка №2023801162 (в настоящее время товарный знак по свидетельству №1145712),

«» [19] (свидетельство №644882 с приоритетом от 10.06.2016),

«» [20] (свидетельство №923656 с приоритетом от 13.04.2022), «**Profi**»

[21] (свидетельство №772462 с приоритетом от 17.07.2019), «» [22]

(свидетельство №764853 с приоритетом от 16.08.2018), «» [23]

(свидетельство №622786 с приоритетом от 14.07.2016), «» [24]

(свидетельство №622787 с приоритетом от 14.07.2016), «**Profi**» [25]


(свидетельство №577783 с приоритетом от 19.06.2014), «» [26]


(свидетельство №677185 с приоритетом от 10.12.2017), «» [27]

(свидетельство №678274 с приоритетом от 10.12.2017), «» [28]


(свидетельство №677186 с приоритетом от 10.12.2017), «» [29]

(свидетельство №687369 с приоритетом от 10.12.2017), «» [30]

(свидетельство №678634 с приоритетом от 27.11.2017), «» [31]

(свидетельство №743667 с приоритетом от 22.07.2019), «» [32]



(свидетельство №434719 с приоритетом от 18.03.2010), «» [33]

(международная регистрация №876106 с конвенционным приоритетом от 29.09.2005), «» [34] (свидетельство №600521 с конвенционным приоритетом от 04.11.2015).

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставлений [1] – [34] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К таким обстоятельствам относится просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для определенного перечня товаров и услуг 09, 19, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в возражении, что снимает необходимость проведения сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №839274 [6], №967010 [7], №967331 [8], №966135 [9], №672031 [11], №647547 [12], №293718 [13], №978459 [14], №995747 [16], №538050 [17], №644882 [19], №923656 [20], №772462 [21], №577783 [25], №677185 [26], №678274 [27], №677186 [28], №687369 [29], №678634 [30], №743667 [31], №434719 [32], №600521 [34] и международной


регистрации №876106 [33], которые были противопоставлены в отношении услуг 35, 39, 37 классов МКТУ.


Вместе с тем, в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2024739223 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 06, 19, 37, 40, 42 классов МКТУ по-прежнему выступают противопоставленные

товарные знаки «» [1] по свидетельству №379581, «»
ПРОФИ

[2] по свидетельству №1124214, «*PROFI*» [3] по свидетельству №597111, «**ПРОФИ**» [4] по свидетельству №248598, «**PROFI**» [5] по свидетельству

№898098, «**ПРОФИ**» [7] по свидетельству №967010, «» [8] по свидетельству


№967331, «» [9] по свидетельству №966135, «**PROFI**» [10] по свидетельству

№800765, «**Профи**» [15] по свидетельству №577784, «» [17] по
ПРОФ

свидетельству №538050, «**PROF**» [18] по свидетельству №1145712, «**Profi**»

[20] по свидетельству №923656 с приоритетом от 13.04.2022, «**profi**» [22] по

свидетельству №764853, «**profi**» [23] по свидетельству №622786,

«» [24] по свидетельству №622787, «**Profi**» [25] по свидетельству

№577783, «**PROFFI TRAVEL**» [27] по свидетельству №678274, «**PROFFI HOME**» [28] по

свидетельству №677186, «**PROFFI WOMAN**» [29] по свидетельству №687369,

«**[PROF]**» [33] по международной регистрации №876106, «**[PROF]**» [34] по
свидетельству №600521.

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №379581 [1], №1124214 [2], №597111 [3], №248598 [4], №898098 [5], №967010 [7], №967331 [8], №966135 [9], №800765 [10], №672031 [11], №577784 [15], №538050 [17], №1145712 [18], №923656 [20], №764853 [22], №622786 [23], №622787 [24], №577783 [25], №678274 [27], №677186 [28], №687369 [29], №600521 [34] и по международной регистрации №876106 [33] коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Заявленное обозначение в качестве индивидуализирующих элементов содержит в своем составе выполненные буквами кириллического и латинского алфавитов словесные элементы «ПРОФИ» и «PROFI», которые являются

транслитерацией друг друга. При этом согласно словарно-справочным данным¹ слово «Profi» в немецком языке является сокращением от слова «Professional» со значением «профессионал». Аналогичное значение имеет слово «профи²» в русской лексике.

В свою очередь в состав всех противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №379581 [1], №1124214 [2], №597111 [3], №248598 [4], №898098 [5], №967010 [7], №967331 [8], №966135 [9], №800765 [10], №672031 [11], №577784 [15], №538050 [17], №1145712 [18], №923656 [20], №764853 [22], №622786 [23], №622787 [24], №577783 [25], №678274 [27], №677186 [28], №687369 [29], №600521 [34] и по международной регистрации №876106 [33] также входит словесный элемент «PROFI» или его транслитерация «ПРОФИ».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в их состав словесного элемента «PROFI» / «ПРОФИ», который представляет собой либо единственный индивидуализирующий элемент сравниваемых обозначений, либо занимает в них доминирующее положение и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, поскольку именно на него падает логическое ударение.

Следует принять во внимание, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Заявленное обозначение имеет ряд визуальных отличий от указанных противопоставлений, выразившихся в цветовом, шрифтовом исполнении

¹ Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29275/ПРОФИ?ysclid=m5h3ahqexw435850115.

² Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29275/ПРОФИ?ysclid=mh207cpuz2608806006.

сопоставляемых знаков, а также в наличии разных изобразительных и дискламированных словесных элементов, однако, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими элементами, как указано выше, в сравниваемых обозначениях является именно словесный элемент «PROFI» / «ПРОФИ».

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №379581 [1], №1124214 [2], №597111 [3], №248598 [4], №898098 [5], №967010 [7], №967331 [8], №966135 [9], №800765 [10], №672031 [11], №577784 [15], №538050 [17], №1145712 [18], №923656 [20], №764853 [22], №622786 [23], №622787 [24], №577783 [25], №678274 [27], №677186 [28], №687369 [29], №600521 [34], по международной регистрации №876106 [33] друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, за счет наличия в них совпадающих словесных элементов.

Вместе с тем, вероятность смешения средств индивидуализации определяется не только степенью их сходства, но и степенью однородности товаров (услуг), для сопровождения которых они предназначены.

Регистрация товарного знака по заявке №2024739223 в соответствии с доводами возражения испрашивается для индивидуализации товаров и услуг 06, 19, 40, 42 классов МКТУ, а именно:

06 класс МКТУ - *желоба водосточные металлические; материалы строительные металлические; стержни, в том числе для металлических решеток; настилы металлические; отливки стальные; чугун кремнистый; чугун необработанный или частично обработанный;*

19 класс МКТУ - *обрешетки неметаллические; раскосы; формы литейные для изготовления желобов неметаллические; элементы из бетона для ландшафтного дизайна;*

40 класс МКТУ - *закалка металлов; обработка металлов для желобов; пайка; плакирование;*

42 класс МКТУ - *изучение технических проектов [проектно-изыскательские работы]; исследование и разработка новых товаров для третьих лиц; планирование городского; услуги в области промышленной эстетики.*

В отношении товаров 06 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №379581 [1], №678274 [27], №677186 [28], №687369 [29], №600521 [34].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №379581 [1] зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ *«обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока (неэлектрические); скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящихся к другим классам; руды».*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №678274 [27] зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ *«замки для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для чемоданов металлические».*

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №677186 [28], №687369 [29] зарегистрированы для товаров 06 класса МКТУ *«колокольчики для животных; корзины металлические; крючки вешалок для одежды металлические; крючки для сумок металлические; крючки-вешалки для одежды металлические; крючки настенные металлические; вешалки для одежды металлические; вешалки настенные металлические; кронштейны для крепления телевизоров с плоскими экранами металлические; кронштейны для телевизоров металлические».*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №600521 [34] зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ *«сплавы обычных металлов; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей;*

металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; руды; необработанные и частично обработанные материалы металлические общего применения; металлические двери, ворота, окна и жалюзи наружные; строительные и конструкционные материалы и элементы/части металлические; металлические конструкции и передвижные сооружения; контейнеры, передвижные/переносные и упаковочные контейнеры металлические; изделия скобяные металлические; статуи и изделия художественные из обычных металлов; гайки, болты и задвижки/запоры металлические; замки и ключи металлические; материалы для сварки и пайки; формы литейные металлические; тросы металлические неэлектрические, провода и цепи металлические неэлектрические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; лестницы/трапы и леса (строительные) металлические; камеры для хранения и сейфы металлические; части/детали и фурнитура металлические для дверей и окон; ручки дверные металлические; плинтусы/панели металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; фурнитура для мебели металлическая; плитка строительная металлическая».

Приведенные в перечне заявленного обозначения товары 06 класса МКТУ относятся к различным металлическим строительным конструкциям, а также сплавам металлов. Данные категории товаров присутствуют в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №379581 [1], №600521 [34], что позволяет говорить об одинаковой родовой принадлежности сопоставляемых товаров, одном и том же назначении, круге потребителей и условиях реализации, а, следовательно, о высокой степени однородности.

Между тем, противопоставленные товарные знаки №678274 [27], №677186 [28], №687369 [29] зарегистрированы в отношении различных скобяных металлических изделий, предназначенных для использования в быту, т.е. эти товары 06 класса МКТУ не являются однородными с товарами 06 класса МКТУ заявленного обозначения, что позволяет снять названные противопоставления.

В отношении товаров 19 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №764853 [22], №622786 [23], №622787 [24], №600521 [34] и по международной регистрации №876106 [33].

Противопоставленный товарный знак [22] по свидетельству №764853 зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ *«аквариумы [конструкции]; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические; бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; витражи; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; гравий для аквариумов; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери створчатые неметаллические; дома сборные [наборы готовые], неметаллические; доски мемориальные неметаллические; древки знамен неметаллические; дымоходы неметаллические; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные неметаллические несветящиеся немеханические; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные неметаллические; камень бутовый; камень искусственный; камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; карнизы неметаллические; кнехты швартовые неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; курятники неметаллические; лестницы неметаллические; мачты неметаллические; надгробья неметаллические; насесты; обрамления для могил неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые*

для сейсмоизоляции зданий; палатки торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок для аквариумов; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные неметаллические; плиты надгробные неметаллические; покрытия броневого неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические; пороги дверные неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; резервуары из камня; свинарники неметаллические; сетки противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло оконное, за исключением стекла для окон транспортных средств; стекло эмалированное для конструкций; стелы надгробные неметаллические; стойла, неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теплицы переносные неметаллические; турникеты, неметаллические; установки для парковки велосипедов неметаллические; шпалы железнодорожные неметаллические; ящики почтовые из камня или кирпича».

Противопоставленные товарные знаки [23] по свидетельству №622786 и [24] по свидетельству №622787 зарегистрированы в отношении товаров 19 класса МКТУ «*обшивки для стен строительные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; материалы строительные неметаллические; настилы неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические*».

Противопоставленный товарный знак [34] по свидетельству №600521 зарегистрирован в отношении товаров 19 класса МКТУ «*неметаллические строительные материалы; неметаллические строительные материалы и элементы; трубы жесткие неметаллические для строительства; асфальт, вязкие строительные материалы, смолы и битумы; камень природный; глина; древесина и*

древесина искусственная; конструкции и конструкции передвижные неметаллические; памятники неметаллические; двери, ворота, окна и наружные ставни неметаллические; обшивки дощатые; покрытия напольные деревянные; обшивки деревянные; элементы деревянные; плинтусы (неметаллические); плитка; стены стеклянные; двери стеклянные; статуи и художественные изделия из таких материалов, как камень, бетон и мрамор, включенные в данный класс; подмости неметаллические».

Противопоставленный товарный знак [33] по международной регистрации №876106 зарегистрирован для товаров 19 класса МКТУ *«building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal»* / «*строительные материалы (неметаллические); неметаллические жесткие трубы для строительства; асфальт, пек и битум; неметаллические передвижные здания; памятники не из металла*».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №764853 [22], №622786 [23], №622787 [24], №600521 [34] и по международной регистрации №876106 [33] зарегистрированы для товаров 19 класса МКТУ, которые относятся к категории неметаллических строительных материалов, а регистрация заявленного обозначения испрашивается для вида товаров этой категории, таких как *«обрешетки неметаллические, раскосы»*.

Приведенные в перечне заявленного обозначения товары 19 класса МКТУ *«формы литейные для изготовления желобов неметаллические»* соотносятся по виду с товарами 19 класса МКТУ *«желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические»* противопоставленного товарного знака [22] по свидетельству №764853, являясь взаимодополняемыми товарами.

Вид товара 19 класса МКТУ *«элементы из бетона для ландшафтного дизайна»* заявленного обозначения соотносятся по виду и назначению с товарами 19 класса МКТУ *«бордюры пластиковые для ландшафтного дизайна; бюсты из*

бетона; изделия художественные из бетона» противопоставленного товарного знака [22] по свидетельству №764853.

В силу вышеуказанных обстоятельств указанные сопоставляемые товары 19 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков №764853 [22], №622786 [23], №622787 [24], №600521 [34] и по международной регистрации №876106 [33] характеризуются высокой степенью однородности.

В отношении услуг 40 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №1124214 [2], №597111 [3], №577784 [15], №1145712 [18], №577783 [24].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №1124214 [2] зарегистрирован в отношении услуг 40 класса МКТУ *«обработка материалов; консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка пищевых продуктов; обработка напитков; пошив одежды; выделка шкур; выжимание сока из плодов; замораживание пищевых продуктов; копчение пищевых продуктов; уничтожение мусора и отходов; услуги портных; фасонирование мехов по заказу»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №597111 [3] зарегистрирован в отношении услуг 40 класса МКТУ *«обработка материалов; консервирование пищевых продуктов и напитков; пошив одежды»*.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №577784 [15], №577783 [24] зарегистрированы в отношении услуг 40 класса МКТУ *«обработка воды»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №1145712 [18] зарегистрирован в отношении услуг 40 класса МКТУ *«консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка пищевых продуктов; выжимание сока из плодов; замораживание пищевых продуктов; копчение пищевых продуктов; уничтожение мусора и отходов»*.

Приведенные в перечне заявленного обозначения услуги 40 класса МКТУ *«закалка металлов; обработка металлов для желобов; пайка; плакирование»* представляют собой деятельность по обработке металлов, которая, в свою очередь, относится к такой родовой группе как *«обработка материалов»*, которая

присутствует в перечнях 40 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №1124214 [2], №597111 [3]. Совпадение сравниваемых услуг по родовидовым признакам предполагает их одинаковое назначение и круг потребителей, что приводит к выводу о высокой степени их однородности.

Что касается иных противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №577784 [15], №1145712 [18], №577783 [25], то они зарегистрированы в отношении услуг 40 класса МКТУ, связанных с обработкой пищевых продуктов, воды и переработкой отходов, т.е. в отношении иной деятельности, нежели указанная в перечне заявленного обозначения, что позволяет сделать вывод об отсутствии однородности сопоставляемых услуг 40 класса МКТУ этих сравниваемых обозначений.

В отношении услуг 42 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №1124214 [2], №248598 [4], №898098 [5], №967010 [7], №967331 [8], №966135 [9], №800765 [10], №672031 [11], №538050 [17], №923656 [20].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №1124214 [2] зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ *«научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ химический; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; контроль качества; моделирование одежды; оформление интерьера; услуги дизайнеров в области упаковки»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №248598 [4] зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ *«научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; юридическая служба»*.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №898098 [5] зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ *«анализ химический; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования*

научные; моделирование одежды; оформление интерьера; услуги дизайнеров в области упаковки».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №967010 [7], №967331 [8], №966135 [9], №800765 [10], №672031 [11] зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ *«консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; хранение данных в электронном виде; разработка программного обеспечения».*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №538050 [17] зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ *«исследования технические; контроль технический автомобильного транспорта; экспертиза инженерно-техническая».*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №923656 [20] зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам Интернет-безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения».*

Приведенные в перечне заявленного обозначения услуги 42 класса МКТУ *«изучение технических проектов [проектно-изыскательские работы]; исследование и разработка новых товаров для третьих лиц; планирование городское; услуги в области промышленной эстетики»* соотносятся с услугами 42 класса МКТУ *«научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; дизайн промышленный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; экспертиза инженерно-техническая»* противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №1124214 [2], №248598 [4], №898098 [5], №538050 [17], при этом часть сравниваемых позиций идентичны, а часть относятся к одному роду деятельности, представляющим собой комплекс мероприятий, направленных на проведение исследований, разработку проектной документации и получение необходимых данных для реализации

строительных, инженерных и промышленных проектов, что обуславливает одинаковое назначение и круг потребителей. Названные обстоятельства позволяют признать высокую степень однородности сравниваемых услуг 42 класса МКТУ.

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №967010 [7], №967331 [8], №966135 [9], №800765 [10], №672031 [11], №923656 [20], то они зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ, связанных с деятельностью в области программного обеспечения и информационных технологий, т.е. в отношении иной сферы деятельности, нежели услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения, т.е. названные услуги не являются однородными.

Таким образом, однородность товаров и услуг 06, 19, 40, 42 классов МКТУ усматривается только в отношении противопоставленных товарных знаков №379581 [1], №1124214 [2], №597111 [3], №248598 [4], №898098 [5], №538050 [17], №764853 [22], №622786 [23], №622787 [24], №600521 [34], по международной регистрации №876106 [33].

В части аргумента возражения об отсутствии фактического использования ряда противопоставленных товарных знаков необходимо указать, что указанная информация не является основанием для снятия приведенных в оспариваемом решении Роспатента противопоставлений в связи с наличием старшего права на эти сходные товарные знаки у иного лица. При сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков и обозначений во внимание принимается объем предоставленной и испрашиваемой правовой охраны, а не их реальное использование в гражданском обороте.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, а также высокая степень однородности товаров и услуг противопоставленных товарных знаков «**PROFI**» [1] по

ПРОФИ

ПРОФИ

свидетельству №379581, «**PROFI**» [2] по свидетельству №1124214, «**PROFI**» [3] по свидетельству №597111, «**ПРОФИ**» [4] по свидетельству №248598,



«**PROFI**» [5] по свидетельству №898098, «

№538050, «**профи**» [22] по свидетельству №764853, «**profi**» [23] по



свидетельству №622786, «

«**[PROF]**» [34] по свидетельству №600521, «**[PROF]**» [33] по

международной регистрации №876106, для сопровождения которых предназначены сравниваемые знаки, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя. Принимая во внимание названные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 06, 19, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в просительной части возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2025.