


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.12.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Международная компания Профессионал», Ивановская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023742515, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2023742515 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.05.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 06, 07, 12 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.08.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпунктов 1 и 2 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:


ПРОФФИ

- с обозначением « **PROFFI** » [1] (заявка №2023724086 с приоритетом от 27.03.2023, делопроизводство по заявке не завершено), ранее заявленным на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «МИР-2000», 109428, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, Рязанский пр-кт, д.10, стр.2, этаж 3, ком.15, помещение V, делопроизводство по заявке не завершено), для однородных товаров 06, 07 и 12 классов МКТУ;


- с товарными знаками «**PROFI**» [2] (свидетельство №898098 с приоритетом



ПРОФИ

от 23.10.2020), « **PROFI** » [3] (свидетельство №597111 с приоритетом от 11.04.2014), «**ПРОФИ**» [4] (свидетельство №248598 с приоритетом от 28.03.2002), зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112, пом. 23, для однородных товаров 12 класса МКТУ;







- с товарным знаком «**PROFI** » [5] (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, для однородных товаров 06 класса МКТУ.



В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанными доводами экспертизы, при этом основные аргументы возражения сводятся к отсутствию сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками в силу имеющихся семантических, фонетических и графических особенностей обозначений.

Заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение, в состав которого входят имеющие определенную семантику элементы «» и «**ПРОФИ**» («rb» - профбрейкер, .т.е. разрушитель, размалыватель бетона; «профи» -

профессиональный), является версией известного товарного знака « ПРОФЕССИОНАЛ», используемой «родственной» компанией заявителя, при этом элемент «» является сильным и хорошо узнаваемым потребителями специализированной техники с 2007 года.

Учитывая узкий круг потребителей заявленных товаров (профессиональные участники рынка горнодобывающей, строительной, дорожно-строительной отрасли), а так же учитывая тот факт, что завод «Профессионал» является одним из лидеров по производству и продаже навесного оборудования для спецтехники в России, а противопоставленные товарные знаки, напротив, абсолютно никому не известны и не используются для индивидуализации продукции в сфере машиностроения, предназначены для перепродажи, что обуславливает вывод о низкой степени сходства вышеуказанных обозначений и, как следствие, отсутствие препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение входит в серию товарных знаков, объединенных общими элементами: « PROFESSIONAL» по свидетельству №471843, «» по свидетельству №457941, «» по свидетельству №910787, №1048314, «» по свидетельству №936232, №1048310, «» по свидетельству №991982, «» по свидетельству №905344, №1010614.

При этом заявитель обращает внимание на аналогичную практику регистрации серии товарных знаков ПАО «Газпромнефть», в том числе, товарный знак «» по свидетельству №870405, включающий элемент «PROFI», при наличии сходного товарного знака иного лица «» по свидетельству №621897.

Заявитель полагает, что принадлежащее ему заявленное обозначение имеет приобретенную различительную способность в результате длительного и интенсивного использования серии товарных знаков, что способно оказать влияние

на вывод об отсутствии угрозы его смешения с противопоставленными товарными знаками.

Заявитель оспаривает наличие однородности сопоставляемых товаров 06, 07 и 12 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] – [4], принадлежащих ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», в частности, обращает внимание на такие виды заявленных им товаров как *«литая губа»*, *«катки металлические»*, *«погрузчики»*, *«мини-погрузчики»*, отсутствующих среди перечня продукции указанных противопоставлений, и отличающихся по критериям однородности с *«тракторами»*, *«бульдозерами»*, *«экскаваторами»*, а, кроме того, сообщает, что из перечня противопоставленного обозначения [1] были исключены однородные позиции по 07 классу МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить оспаривание решения Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023742515 для следующих товаров 06, 07, 12 классов МКТУ:

06 класс МКТУ - *катки [конструкции] металлические; литые губы; чугуны, необработанный или частично обработанный;*

07 класс МКТУ - *ковши двухчелюстные; ковши для горной техники; ковши для сельскохозяйственной техники; ковши для строительной техники; ковши дробильные; ковши дробильные для бульдозеров и экскаваторов; ковши просеивающие; ковши просеивающие для бульдозеров и экскаваторов; ковши сортировочные; ковши для погрузчиков; пятка, бокорез, протекторы как элементы защиты ковшей; ковши для пдм; ковши специальные, ковши для экскаваторов, ковши для фронтальных погрузчиков; ковши для мини погрузчиков; ковши для экскаваторов-погрузчиков; ковши для горячего шлака, ковши для угля; ковши увеличенного объема; ковши высокой выгрузки; ковши для легких материалов; ковши траншейные; ковши стандартные; ковши усиленные; ковши скальные; ковши профильные; ковши планировочные; ковши для блочного камня; ковши челюстные; ковши с прижимом; прижим ковша механический; прижим ковша гидравлический; ковш с донной разгрузкой; сваекус (сваерез; разрушители свай);*

мультиковши (лепестковый ковш); ковши для биг-бегов; ледоруб; челюсть ковша; станка ковша; зерновые ковши; ковши бетоносмесительные; виброрыхлители; вибропогружатели; гидрорыхлители; оборудование рыхлительное; рыхлители; ковши-рыхлители; рыхлители однозубные [машины]; рыхлители [машины для земляных работ]; рыхлители бульдозера; мегарыхлители; рыхлитель многозубый (мультирыхлитель); квик-каплеры; квик-каплер механический для экскаваторов (для фронтальных погрузчиков); квик-каплер гидравлический для экскаваторов (для фронтальных погрузчиков); каретки для вил; переходные плиты и подвески для бульдозеров, экскаваторов, грейферов; переходные плиты для фронтальных погрузчиков; вилы для блочного камня; вилы перекидные на ковш; вилы с прижимом; стойки бульдозеров, предназначенные для рыхления скальных пород, мерзлого грунта; стойки, адаптеры рыхлителя бульдозера; грейферы демонтажные; грейферы копающие; грейферы погрузочные; бревнозахваты; захваты [грейферы] для металлолома; захваты навесные гидравлические; захваты строительные; лепестковые захваты; лесозахваты; поворотные отвалы; навесные отвалы; отвал поворотный механический (гидравлический); отвал клиновидный; отвал складывающийся; отвалы-буртовики; отвал для зерна; бульдозерные отвалы навесные; бульдозерные отвалы поворотные; бульдозерные стойки; фронтальные отвалы; бульдозерная шахта; бульдозерная рама; бульдозерные брусья; рама рыхлителя для бульдозеров и экскаваторов; рама отвала для бульдозеров и экскаваторов; брусья отвала для бульдозеров и экскаваторов; шахта рыхлителя для бульдозеров и экскаваторов; цапфы, крестовины, раскосы, сферы, проушины брусьев бульдозера [детали машин]; гидроразводка, гидроцилиндры; рукояти; рукояти ковша экскаватора; стрелы грузовые [подъемные]; удлинитель рукояти для бульдозеров и экскаваторов; дополнительная рукоять экскаватора; разламыватель для бульдозеров и экскаваторов; рукоять мегарыхлителя, стрела мегарыхлителя, адаптеры мегарыхлителя; демолюшен; стрелы и рукояти для экскаваторов (экскаваторов-погрузчиков); оголовки рукояти; разрушитель для экскаватора; стрелы и рукояти для перегружателей; тяги (трапеции) центральные и боковые для экскаваторов; удлиненное рабочее оборудование,

стрелы для фронтальных погрузчиков; стрелы телескопические; стрелы крановые для фронтальных погрузчиков, стрелы крановые телескопические для фронтальных погрузчиков, удлиненные (укороченные) рукояти; усиленные рукояти; кантователь для блоков; рукоять быстросъемная; гидромолоты; гидровращатели; машины для трамбования; вибротрамбовки гидравлические; вибротрамбовки навесные [детали машин]; тилтрататор (наклонно-поворотный механизм); режущая кромка ковша (с адаптерами) для бульдозеров и экскаваторов; пики для гидромолотов; пики; бетоноломы для бульдозеров и экскаваторов; вибротрамбовки для бульдозеров и экскаваторов; гидромолоты для бульдозеров и экскаваторов; гидроножницы; гидроножницы для бульдозеров и экскаваторов; грейферы; грейферы для леса; грейферы погрузочные с ротатором; грейферы универсальные; грейферы сортировочные; грейферы канатные погрузочные, многочелюстные; грейферы одноканатные; грейферы многочелюстные; грейферы электрогидравлические погрузочные; челюсти грейфера; основание грейфера; переходные плиты грейфера; наконечники многочелюстных грейферов; колесосъемник (шинный манипулятор); трубозахват для фронтального погрузчика; захват для рулонов; захват для сена; захват для биг-бегов; спредеры; спредеры гидравлические; спредеры полуавтоматические; корчеватель пней; корчеватель пней для бульдозеров и экскаваторов; косилка; косилка для бульдозеров и экскаваторов; краиер; краиер для бульдозеров и экскаваторов; мультипроцессор; мультипроцессор для бульдозеров и экскаваторов; мульчер; мульчер для бульдозеров и экскаваторов; режущая кромка для ковшей; рельсолом; рельсолом для бульдозеров и экскаваторов; сваескусыватель; сваескусыватель для бульдозеров и экскаваторов; секатор гидравлический; секатор гидравлический для бульдозеров и экскаваторов; траншеекопатель; траншеекопатель для бульдозеров и экскаваторов; ножи [детали машин], ножи угловые, центральные, боковые центральные для бульдозеров, экскаваторов, грейферов; фреза цепная для бульдозеров и экскаваторов; оси машин; пальцы [детали машин]; втулки [детали машин]; погрузчики вилочные; фронтальные погрузчики; мини-погрузчики; кузова для моторных транспортных средств; кузова бульдозеров; бункера

саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники; валы коленчатые; вкладыши подшипников [детали машин]; воздуходувки [детали машин]; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины]; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; компрессоры [машины]; конденсаторы воздушные; конденсаторы [пара] [детали машин]; лубрикаторы [детали машин]; машины горные; машины для дробления; машины для земляных работ; машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины для укладки рельсов; машины сортировочные для промышленных целей; механизмы зубчатые машин; за исключением используемых для наземных транспортных средств; нагнетатели; клещи грузоподъемные; клещи для рулонов; клещи для слябов; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств; прессы [машины промышленные]; пружины [детали машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы [части машин]; теплообменники [части машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]; щетки [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество]; элементы сменные для фильтровальных машин; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; протекторы резиновые, как части гусениц машин для строительных, горнодобывающих, сельскохозяйственных и других тяжелых работ; камневыталкиватели; отвалы коммунальные; шнековые буры, забурники, шнекобуры, штанги [детали машин]; фрезы роторные, фрезы дорожные, фрезы дисковые [детали машин]; каретки для вил; шнекоротор, снегоочиститель; щетка коммунальная; футеровка мегарыхлителя; футеровка отвала бульдозера; шайба [детали машин]; кольцо регулировочное [детали машин]; шпилька [детали машин]; стопор [детали машин]; ролик [детали

машин]; болт [детали машин]; гайка (метизы); крышка [детали машин]; пластина [детали машин]; уплотнения [детали машин]; защита [детали машин]; футеровка навесного оборудования; хомут [детали машин]; вал [детали машин]; рама заготовительной техники; коронки литые; коронки штампованные; коронки кованые; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны мостовые; зубья литые, кованые, штампованные для экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков, бульдозеров; адаптеры; межзубьевая защита приварная, съемная; промежуточные адаптеры; фиксаторы; траверсы специализированные; траверсы грузоподъемные, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, колесные экскаваторы, гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, минипогрузчики;

12 класс МКТУ - погрузчики вилочные, мини-погрузчики; кузова для моторных транспортных средств, кузова бульдозеров; кузова самосвалов; гусеницы (ленты гусеничные) для транспортных средств; рамы тягачей; лонжеронные рамы для карьерных самосвалов; самосвальные установки; протекторы резиновые, как части гусениц машин для строительных, горнодобывающих, сельскохозяйственных и других тяжелых работ; борт самосвала; защита кабины экскаватора.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены сведения о деятельности ООО «Профессионал», а также информация, касающаяся правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [4].

Вместе с тем необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2025, с учетом положений пункта 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно было установлено наличие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и товарным знаком «**РГОРІ**» [6] по свидетельству №764853 с приоритетом от 16.08.2018, зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя Костычева Олега Александровича, 141602, Московская область, г. Клин, ул. Радищева, 30.

В связи с указанными дополнительными обстоятельствами заседание коллегии по рассмотрению возражения было перенесено для ознакомления

заявителя с названными доводами и представления им соответствующих аргументов по мотивам оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023742515.

Однако заявитель, надлежащим образом уведомленный о новой дате, времени и месте рассмотрения поступившего возражения, свои аргументы не представил и на заседании коллегии отсутствовал. Между тем, в соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя или его представителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (18.05.2023) поступления заявки №2023742515 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 обозначение 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.


Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2023742515 с приоритетом от 18.05.2023 является комбинированным, включает латинские буквы «pb» в оригинальной графике и словесный элемент «ПРОФИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023742515 основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения в отношении однородных товаров между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками (обозначением) иных лиц с более

ПРОФФИ

ранним приоритетом « **PROFFI** » [1] (заявка №2023724086 с приоритетом от 27.03.2023), «**PROFI**» [2] (свидетельство №898098 с приоритетом от 23.10.2020),

ПРОФИ

« **PROFI** » [3] (свидетельство №597111 с приоритетом от 11.04.2014), «**ПРОФИ**» [4] (свидетельство №248598 с приоритетом от 28.03.2002), «» [5] (свидетельство №379581 с приоритетом от 29.01.2007), «» [6] (свидетельство №764853 с приоритетом от 16.08.2018).

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставлений [1] – [6] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К таким обстоятельствам относится решение Роспатента от 26.02.2025 о регистрации противопоставленного обозначения [1] по заявке №2023724086 для товаров и услуг 09, 10, 12, 13, 40 классов МКТУ и выдачи свидетельства №1115485.

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] 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 комбинированное обозначение включает в свой состав словесное обозначение «ПРОФИ», которое выполнено буквами кириллического алфавита. При этом, согласно словарно-справочным данным¹ слово «профи» (сокр. от английского «professional» - профессиональный) - разг. профессионал; спортсмен-профессионал (не любитель). Несмотря на оригинальное шрифтовое исполнение, слово «PROFI» в составе не утратило своего словесного характера, акцентирует на себе внимание потребителя и выполняет индивидуализирующую функцию наравне с буквенным элементом.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1] – [6] в качестве индивидуализирующих элементов включают слова «PROFI» и «ПРОФИ», при этом

¹ https://dic.academic.ru/dic_nsf/dic_fwords/29275/ПРОФИ?ysclid=mbkqv38b97404130472, Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006.

слово «profi²» в немецком языке является сокращением от слова «Professional» со значением профессионал и произносится как [профи].

Индивидуализирующие словесные элементы «PROFI» и «ПРОФИ» в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] являются транслитераций друг друга.

Следует констатировать, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «PROFI» и «ПРОФИ», которые представляют собой либо единственный индивидуализирующий элемент сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.






Необходимо обратить 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 противопоставлений [1] – [16], выразившихся в цветовом, шрифтовом исполнении сопоставляемых знаков, а также в наличии разных изобразительных 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

² Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. - М: Русский язык, 1998, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29275/ПРОФИ?ysclid=m5h3ahqexw435850115.

элементами, как указано выше, в сравниваемых обозначениях являются именно словесные элементы «PROFI» и «ПРОФИ».

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, за счет наличия в них совпадающих словесных элементов.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение продолжает серию товарных знаков аффилированного с заявителем лицом – ООО «Профессионал», а именно, «**ПРОФЕССИОНАЛ**» по свидетельству №471843, « **profbreaker**» по свидетельству №457941, « **ПРОФЕССИОНАЛ**» по свидетельству №910787, №1048314, « **PROFESSIONAL**» по свидетельству №936232, №1048310, « **profbreaker**» по свидетельству №991982, «» по свидетельству №905344, №1010614, не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6].

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

В рассматриваемом споре сравниваемые перечни товаров 06, 07, 12 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] включают позиции, которые относятся к одним и тем же родовым категориям, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, что обуславливает вывод об их высокой степени однородности.

Так, регистрация товарного знака по заявке №2023742515 испрашивается для индивидуализации машинного оборудования и их частей, отнесенных к товарам 06, 07, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №1115485 зарегистрирован, в частности, для товаров 12 класса МКТУ *«аппараты, перемещающиеся по воде и воздуху; дроны гражданского назначения; дроны*

грузовые; дроны для фотосъемки; катера; корабли; самолеты; средства воздушные; средства воздушные, водные; яхты».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №898098 зарегистрирован, в частности, для товаров 12 класса МКТУ *«транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; автобусы; автомобили различного назначения для перевозки; вагоны [железная дорога]; велосипеды; грузовики; двери для транспортных средств; двигатели автомобильные; катера; запасные части для транспортных средств, входящие в 12 класс; колеса для транспортных средств; коляски детские; корабли; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; рули; самолеты; сиденья безопасные детские для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; средства воздушные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; стекла ветровые; тракторы; трамваи; части ходовые транспортных средств; шины пневматические; яхты».*

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №597111 зарегистрирован, в частности, для товаров 12 класса МКТУ *«транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху».*

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №248598 зарегистрирован, в частности, для товаров 12 класса МКТУ *«аппараты, перемещающиеся по воде и воздуху».*

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №379581 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 [6] по свидетельству №764853 зарегистрирован, в частности, для товаров 07 класса МКТУ *«3D-принтеры; агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; аппараты для вулканизации;*

аппараты для очистки ацетилена; аппараты для очистки под высоким давлением; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; аппараты для производства газированных напитков; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты красочные для печатных машин; аппараты сварочные электрические; арматура для паровых котлов машин; баки расширительные [детали машин]; барабаны [детали машин]; барабаны механические для шлангов; башмаки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; бетономешалки [машины]; бобины [детали машин]; бобины для ткацких станков; бороны; буксы для шеек валов [детали машин]; бульдозеры; бункера саморазгружающиеся [механические]; буры для горных работ; вагоноподъемники; валки прокатных станов; валы коленчатые; валы печатные для машин; валы распределительные для двигателей транспортных средств; валы трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; вентили [детали машин]; вентиляторы для двигателей; верстаки пыльные [части машин]; веялки; вибраторы [машины] для промышленных целей; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; воздуходувки [детали машин]; встряхиватели; выпускные системы для двигателей; вышки буровые плавучие или наземные; газонокосилки [машины]; гарнитурные игольчатые [части кардных машин]; гвоздодеры электрические; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; глушители для двигателей; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; головки цилиндров двигателей; горелки газовые сварочные; горелки паяльные газовые; грабли механические; гребнеотделители [машины]; грохоты [машины или детали машин]; грязеуловители [машины]; гудронаторы; гусеницы резиновые, являющиеся частью горных гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью гусеничных снегоуборщиков; гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; гусеницы резиновые, являющиеся

частью сельскохозяйственных гусеничных машин; гусеницы резиновые, являющиеся частью строительных гусеничных машин; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели пневматические; двигатели реактивные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; двигатели судовые; двигатели тяговые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; движители, за исключением используемых для наземных транспортных средств; деаэраторы [дегазаторы] для питающей воды; дезинтеграторы; декели [детали печатных машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; дернорезы; диафрагмы для насосов; долота для машин; домкраты [машины]; домкраты речные; дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; дрели ручные электрические; дымоходы паровых котлов; жатки; жатки-сноповязалки; жернова мельничные; зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для промышленных целей; инжекторы для двигателей; инкубаторы для яиц; инструменты для заточки кантов лыж электрические; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; испарители воздушные; кабели управления машинами или двигателями; кабестаны; каландры; каландры паровые для тканей портативные; канавокопатели плужные [плуги]; карбюраторы; каретки вязальных машин; картеры моторов и двигателей; катки дорожные; клапаны давления [детали машин]; клапаны обратные [детали машин]; клапаны редукционные [детали машин кожухи [детали машин]; колеса машин; колеса свободного хода, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коллекторы для защиты от накипи в паровых котлах машин; колодки обувные [детали машин]; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; кольца поршневые; кольца смазочные [детали машин]; комбайны зерноуборочные; комбайны угольные; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; компрессоры [машины]; конвейеры

ленточные; конвейеры [машины]; конвертеры для выплавки стали; конденсаторы воздушные; конденсаторы [пара] [детали машин]; копатели [машины]; копры [машины]; копыа кислородные для термического бурения [машины]; кормушки для животных механические; коробки для матриц полиграфических [печатное дело]; коробки передач, за исключением используемых для наземных транспортных средств; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; котлы паровых машин; краны [детали машин или двигателей]; краны мостовые; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны спускные [водоотделители]; краскораспылители; кривошипы [детали машин]; круги гончарные; круги точильные [детали машин]; культиваторы [машины]; лампы паяльные; лебедки; лемехи плужные; ленты для конвейеров; лубрикаторы [детали машин]; магнето зажигания; манипуляторы автоматические [машины]; матрицы полиграфические; маховики машин; машинки для стрижки животных; машины бумагоделательные; машины воздухоудные; машины вязальные; машины гальванизационные; машины гибочные; машины гладильные; машины горные; машины для всасывания газов воздухоудные; машины для всасывания зерна воздухоудные; машины для вытаскивания сетей [рыболовных]; машины для гальванопластики; машины для герметизации бутылок; машины для герметизации промышленные; машины для гофрирования; машины для гравирования; машины для доводки; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; машины для заточки лезвий; машины для земляных работ; машины для изготовления корда; машины для изготовления кружев; машины для изготовления сигарет промышленные; машины для изготовления стереотипов; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для крашения; машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения бутылок; машины для натягивания струн в теннисных ракетках; машины для обработки кожи; машины для обработки молока; машины для обработки стекла; машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины для окрасочных работ; машины для очистки нефти; машины для очистки плодов и овощей; машины для переработки пластмасс; машины для переработки руд; машины для печатания на металлических листах; машины для

пивоварения; машины для побелки; машины для подметания дорог самоходные; машины для подрезания кожи; машины для производства битума; машины для производства бумаги; машины для производства сахара; машины для прополки; машины для просеивания; машины для просеивания золы; машины для пудлингования; машины для резки кровельной черепицы; машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог; машины для текстильной промышленности; машины для трамбования; машины для укладки рельсов; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; машины для упаковки; машины для уплотнения отходов [мусора]; машины для штамповки; машины для штемпелевания; машины для штопки; машины доильные; машины дренажные; машины заверточные; машины зерноочистительные; машины и устройства для переплетного дела промышленные; машины и устройства для уборки электрические; машины и устройства для чистки ковров электрические; машины и устройства полировальные [электрические]; машины калибровочные; машины клеймильные; машины клепальные; машины кухонные электрические; машины литейные; машины лоцильные; машины мездрильные; машины моечные; машины мукомольные; машины наборные [печатное дело]; машины обметочные швейные; машины оплеточные; машины отжимные для белья; машины отрезные; машины паровые; машины печатные; машины печатные ротационные; машины пневматические; машины правильные; машины прядильные; машины разливочные; машины ратинировочные; машины резальные; машины сатинировальные; машины сельскохозяйственные; машины смешивающие; машины сортировочные для промышленных целей; машины стачивающие швейные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой; машины стригальные; машины сучильные; машины сушильные; машины текстильные; машины тестомесильные механические; машины типографские; машины типографские наборные [фотонаборные]; машины трепальные; машины трепальные электрические; машины упаковочные; машины фильтровальные; машины формовочные; машины чесальные; машины швейные; машины шрифтолитейные; машины электромеханические для химической промышленности; машины этикетировочные; механизмы зубчатые машин;

механизмы подающие [детали машин]; мехи кузнечные; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешалки [машины]; мешки для пылесосов; молотилки; молотки пневматические; молоты [детали машин]; молоты ковочные [небольших размеров]; молоты свайные; мотовила механические; мотокультиваторы; моторы лодочные; муфты сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; нагнетатели; накладки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; направляющие машин; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы [машины]; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; насосы [части машин или двигателей]; ножи [детали машин]; ножи косилок; ножи соломорежек; ножи электрические; ножницы слесарные электрические; ножницы электрические; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для машин; оросители [машины]; оси машин; патроны [детали машин]; патроны сверлильные [детали машин, станков]; патрубки выхлопные для двигателей; паяльники газовые; паяльники электрические; перегреватели; передачи зубчатые, за исключением используемых для наземных транспортных средств; передачи редукционные понижающие, за исключением используемых для наземных транспортных средств; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; пистолеты [инструменты с использованием взрывчатых веществ]; питатели для карбюраторов; питатели для котлов машин; площадки загрузочные; плуги; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; подъемники [лифты]; полиспасты; полотна пильные [детали машин, станков]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни

двигателей; поршни [детали машин или двигателей]; поршни цилиндров; преобразователи каталитические выхлопных газов; преобразователи крутящего момента, за исключением используемых для наземных транспортных средств; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; прессы для вина; прессы для винограда; прессы для фуража; прессы [машины промышленные]; прессы печатные; прессы типографские; прессы штамповочные; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные электрические; пружины [детали машин]; прялки; пуансоны дыропробивных прессов; пальца круглые для вышивальных машин; радиаторы [охлаждения] для двигателей; разбрызгиватели для сточных вод; распылители краски [машины]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; регуляторы [части машин]; резаки газовые; резаки [детали машин]; резцедержатели [детали машин]; ремизки ткацких станков; ремизы ткацких станков; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; роботы [машины]; рычаги ножного стартера мотоцикла; рычаги управления, являющиеся частью машин, за исключением игровых автоматов; сальники [детали машин]; самонаклады полиграфические [подающие устройства для бумаги]; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; сегменты тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; сеноворошители; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников; сеялки [машины]; скребки для прочистки труб; снегоочистители; сноповязалки; соединения валов [машин]; стаканы доильных машин; станины машин; станки; станки гайконарезные; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки для сборки велосипедов; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки резьбонарезные; станки строгальные; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные; станы волочильные; станы прокатные; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; стеклорезы

алмазные [детали машин]; столы для машин; стрелы грузовые [подъемные]; суппорты станков [детали машин]; сцепления, за исключением используемых для наземных транспортных средств; теплообменники [части машин]; трансмиссии для машин; трансмиссии, за исключением используемых для наземных транспортных средств; трубы паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; уплотнительные соединения [части двигателей]; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для мойки транспортных средств; установки для обезжиривания [машины]; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для производства минеральной воды; установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки конденсационные; установки подъемные; устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; устройства для закрывания дверей, гидравлические; устройства для закрывания дверей, пневматические; устройства для закрывания дверей электрические; устройства для закрывания окон, гидравлические; устройства для закрывания окон, пневматические; устройства для закрывания окон, электрические; устройства для мойки; устройства для обвязки кип сена; устройства для откатки [горное дело]; устройства для открывания дверей гидравлические; устройства для открывания дверей пневматические; устройства для открывания дверей электрические; устройства для открывания окон, гидравлические; устройства для открывания окон, пневматические; устройства для открывания окон, электрические; устройства для передвижения занавесей электрические; устройства для подачи клейких лент [машины]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для управления лифтами; устройства для управления машинами или двигателями; устройства для чистки обуви электрические; устройства и приспособления для натирки воском электрические; устройства на воздушной подушке для перемещения

грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; фартуки суппортов [детали машин]; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; формы литейные [детали машин]; формы печатные; цапфы [детали машин]; центрифуги [машины]; цепи грузоподъемные [детали машин]; цепи приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цепи трансмиссионные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; цилиндры двигателей; цилиндры машин; цилиндры печатные; цилиндры пневматические; челноки [детали машин]; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]; шланги пылесосов; шуруповерты электрические; щетки генераторов постоянного тока; щетки [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; щетки угольные [электричество]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; экскаваторы; экскаваторы одноковшовые; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств; электроды для сварочных машин; электромолоты; электропалотеры; элементы сменные для фильтровальных машин; эскалаторы; якоря малые автоматические морские».

Так, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 06 класса МКТУ, который включает товары «*катки [конструкции] металлические; литые губы; чугуны, необработанный или частично обработанный*», которые представляют собой металлические конструкции и металлы.

Как указано в возражении, вид товара «*литая губа*» – представляет собой цельнолитой нож ковша для экскаваторов и бульдозеров, выполненный целиком из металла, а «*катки металлические*» представляют собой цельнолитые изделия целиком из металла, благодаря которым не происходит частого проскальзывания башмаков, что приводит к более высокой устойчивости техники на любой поверхности.

Также «чугун³» - это железо, содержащее некоторую примесь углерода, получаемое выплавкой из железной руды в доменной печи, более хрупкое и менее ковкое, чем сталь, относится к металлам.

Названная продукция соотносится с товарами 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству №379581, который включает такие родовые категории как «обычные металлы и их сплавы; изделия из обычных металлов, не относящихся к другим классам».

Что касается заявленного перечня товаров 07 класса МКТУ, то он включает широкий перечень товаров, к которым относятся различные землеройные машины, такие как бульдозеры, экскаваторы.

Так, экскаватор⁴ - самоходная выемочно-погрузочная машина, предназначенная для выемки (копания, черпания, экскавации) горной массы (пород, грунтов) из массива или навала, перемещения её на расстояние в пределах радиуса действия и погрузки в трансп. средство или укладки в отвал.

Бульдозер⁵ - самоходная выемочно-транспортирующая (землеройная) машина, представляющая собой гусеничный или колёсный тягач (трактор) с навесным (реже прицепным) криволинейным в сечении отвалом или плоским толкающим щитом, расположенным вне базы ходовой части машины.

Также заявленный перечень товаров 07 класса МКТУ включает погрузчики⁶, т.е. погрузочные, самоходные машины, предназначенные для выполнения операций захвата, подъема, транспортирования и укладки грузов в транспортные средства, штабели или отвалы.

Следует констатировать, что противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №764853 зарегистрирован для бульдозеров, экскаваторов, а также для различных грузоподъемных машин (кранов, подъемных устройств).

³ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1089274?ysclid=mbkv7hxxqw303494517>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

⁴ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/5621/Экскаватор?ysclid=mbky9418lh613821826, Горная энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984-1991.

⁵ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/629/Бульдозер?ysclid=mbkyc7mdpt608619595, Горная энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984-1991.

⁶ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/121490/Погрузчик?ysclid=mbkyen7qox241169386>, Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

Помимо всего вышеперечисленного необходимо указать на то, что приведенные в перечне 06, 07, 12 классов МКТУ заявленного обозначения товары являются частями таких товаров противопоставленного товарного знака [6] по свидетельству №764853 как «бульдозеры» и «экскаваторы», т.е. являются сопутствующей им продукцией.

В свою очередь заявленные товары 12 класса МКТУ *«погрузчики вилочные, мини-погрузчики; кузова для моторных транспортных средств, кузова бульдозеров; кузова самосвалов; гусеницы (ленты гусеничные) для транспортных средств; рамы тягачей; лонжеронные рамы для карьерных самосвалов; самосвальные установки; протекторы резиновые, как части гусениц машин для строительных, горнодобывающих, сельскохозяйственных и других тяжелых работ; борт самосвала; защита кабины экскаватора»* представляют наземные транспортные средства и их части. При этом следует упомянуть, что под транспортным средством⁷ понимается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

В отношении наземных транспортных средств, включенных в 12 класс МКТУ, зарегистрированы только противопоставленные товарные знаки [2], [3]. При этом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2], [3] соотносятся друг с другом по родовидовым категориям.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о высокой степени однородности сопоставляемых товаров.

В части довода возражения о том, что противопоставленные товарные знаки не используются в той сфере деятельности, для индивидуализации которой предназначено заявленное обозначение, то необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия этого противопоставления. Так, правовая охрана названных противопоставлений является действующей, а сопоставительный анализ спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков осуществляется не в отношении фактически осуществляемых сфер

⁷ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/avto/1507/транспортное?ysclid=mbkxrvt0p6642898447>, Словарь автомобильного жаргона, 2009.

деятельности, а в отношении перечней товаров, для которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сравниваемых товарных знаков.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [6], а также высокая степень однородности товаров 06, 07, 12 классов МКТУ, 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 заявленных товаров.

В части довода возражения о приобретении заявленным обозначением различительной способности в силу его ассоциации с товарными знаками, в линейку которых входит заявленное обозначение, следует отметить, что данный аргумент, во-первых, не является основанием для снятия противопоставлений [1] – [6] в связи с наличием «старшего» права на эти сходные знаки у иных лиц, а, кроме того, представленные заявителем документы не содержат упоминания о заявленном обозначении, что не позволяет считать названный довод заявителя о различительной способности заявленного обозначения убедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2024, изменить решение Роспатента от 16.08.2024 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2023742515 с учетом дополнительных обстоятельств.