

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Профессионал", город Иваново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023742512, при этом установила следующее.

Обозначение “” по заявке №2023742512 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 18.05.2023 в отношении товаров 06, 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023742512 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «проф» (сокр. от «профессиональный»). См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) указывает на свойства заявленных товаров, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основание по пункту 1 статьи 1483 Кодекса сняты экспертизой при повторном рассмотрении материалов заявки.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с

товарными знаками “[PROF]” по международной регистрации №876106 с

конвенционным приоритетом от 29.09.2005, “[PROF]” по свидетельству

№600521 с приоритетом от 04.11.2015, “[PROF]” по международной регистрации №1373126 с конвенционным приоритетом от 15.02.2017, зарегистрированных на имя компании Kesko Oyj, Tuorajankatu 12 FI-00580 Helsinki в отношении товаров 06, 07, 12 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07, 12 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель считает, что отсутствует вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. В оспариваемом решении отсутствует развернутый анализ товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет их однородности

либо неоднородности и как следствие не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками.

По мнению заявителя, сопоставляемые обозначения существенно различаются композиционным построением, наличием в спорном обозначении различных изобразительных/словесных элементов, специфики потребителей, объема и специфики выпускаемой в товарооборот продукции, а так же степени узнаваемости обозначений.

Что касается анализа однородности, то заявитель оспаривает лишь часть выводов решения Роспатента, так, заявитель выражает несогласие с признанием однородности испрашиваемых товаров “погрузочное и подъемное оборудование, грузоподъемники” противопоставляемым стационарным погрузчикам (краны строительные, подъемные механизмы, лифты).

В возражении сообщается, что товары, которые уже 19 лет производит заявитель (навесное оборудование к экскаваторам и бульдозерам, экскаваторы и погрузчики, кузова для экскаваторов и погрузчиков и другие) не являются однородными по отношению к абсолютному большинству товаров 07 и 12 классов МКТУ противопоставленных знаков, а товары, имеющие признаки однородности, имеют различительную способность в виде узнаваемости бренда завода “МК Профессионал”.

По мнению заявителя, сопоставляемые обозначения являются не сходными в связи с тем, что в составе заявленного обозначения имеется буквенный элемент “РВ”, выполненный в особой графике, который повторяется в товарных знаках

заявителя  по свидетельствам №№457941, 936232, 910787, 991982, 905344, 1040614) и ассоциируется исключительно с ним.

Кроме того заявитель ссылается на известность бренда заявителя с буквенным элементом и приставкой “PROF”, часто используемой заявителем относительно названия линеек техники и ее элементов. Сведения о деятельности заявителя по производству спецтехники и участию в выставках приведены за 2012-2023 годы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023742512 в отношении следующего сокращенного перечня товаров:

07 - ковши двухчелюстные; ковши дробильные для бульдозеров и экскаваторов; ковши просеивающие для бульдозеров и экскаваторов; ковши сортировочные; ковши для погрузчиков; пятка, бокорез, протектор, как элементы защиты ковшей; 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); мультиковш (лепестковый ковш); ковш для биг-бегов; челюсть ковша; станка ковша; зерновые ковши; экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, рыхлители бульдозера; мегарыхлители; квик-каплер механический для экскаваторов (для фронтальных погрузчиков); квик-каплер гидравлический для экскаваторов (для фронтальных погрузчиков); переходные плиты и подвески для бульдозеров, экскаваторов, грейферов; переходные плиты для фронтальных погрузчиков; вилы перекидные на ковш; вилы с прижимом; стойки бульдозеров, предназначенные для рыхления скальных пород, мерзлого грунта; адаптеры рыхлителя бульдозера; грейферы демонтажные; грейферы копающие; грейферы погрузочные; бревнозахваты; захваты [грейферы] для металлолома; захваты навесные гидравлические; лесозахваты; поворотные отвалы; навесные отвалы; отвал поворотный механический (гидравлический); отвал клиновидный; отвал складывающийся; отвалы-буртовщики; 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; 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; демолушен; стрелы и рукояти для экскаваторов (экскаваторов-погрузчиков); оголовок рукояти; разрушитель для экскаватора; тяги (трапеции) центральные и боковые для экскаваторов; удлиненное рабочее оборудование, стрелы для фронтальных погрузчиков; стрелы телескопические; стрелы крановая для фронтальных погрузчиков, стрелы крановые телескопические для фронтальных погрузчиков, удлиненные (укороченные) рукояти; усиленные рукояти; кантователь для блоков; рукоять быстросъемная; гидромолоты; гидровращатели; вибротрамбовки навесные [детали машин]; тилтротатор (наклонно-поворотный механизм); режущая кромка ковша (с адаптерами) для бульдозеров и экскаваторов; пики для гидромолотов; бетоноломы для бульдозеров и экскаваторов; вибротрамбовки для бульдозеров и экскаваторов; гидромолоты для бульдозеров и экскаваторов; гидронулчицы; гидронулчицы 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; трубозахват для фронтального погрузчика; захват для рулонов; захват для сена; захват для бит-бегов; корчеватель пней; корчеватель пней для бульдозеров и экскаваторов; косилка для бульдозеров и экскаваторов; крашер для бульдозеров и экскаваторов; мультипроцессор для бульдозеров и экскаваторов; мульчер для бульдозеров и экскаваторов; режущая кромка для ковшей; рельсолом для бульдозеров и экскаваторов; сваескусыватель для бульдозеров и экскаваторов; секатор гидравлический для бульдозеров и экскаваторов; траншеекопатель для бульдозеров и экскаваторов; ножи угловые, центральные, боковые центральные для бульдозеров, экскаваторов, грейферов; фреза цепная для бульдозеров и экскаваторов; бульдозеры; буры для горных работ;

вагоноподъемники; клещи грузоподъемные; клещи для рулонов; клещи для слябов; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники шариковые; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни цилиндров; шкивы [детали машин]; шнекобуры, фрезы роторные, фрезы дорожные, фрезы дисковые [детали машин]; шнекоротор, футеровка мегарыхлителя; футеровка отвала бульдозера; футеровка навесного оборудования; рама заготовительной техники; зубья литые, кованные, штампованные для экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков, бульдозеров; межзубьевая защита приварная, съемная; траверсы специализированные; траверсы грузоподъемные;

12 - погрузчики вилочные, фронтальные погрузчики, мини-погрузчики; кузова бульдозеров; кузова самосвалов; гусеницы (ленты гусеничные) для транспортных средств; рамы тягачей; лонжеронные рамы для карьерных самосвалов; самосвальная установка; борт самосвала; защита кабины экскаватора.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайтов о деятельности компании «Профессионал»
<https://sdelanounas.ru/bloqs/94424/>, <https://заводы.рф/factories/proizvoditel;-navesnoqo-oborudovaniva?rn=2440>, <https://rk37.ru/articles/2021/09/27/professional-ivanovskiy-brend-mirovav3-izvestnost>; <https://www.profdst.ru/media/news/116721/>; <https://www.profdst.ru/media/news/66456/>; <https://www.profdst.ru/media/news/56146/>; <https://www.profdst.ru/media/3bout-us/52056/>; <https://www.profdst.ru/medi3/news/51431/>; <https://www.profdst.ru/media/3bout-us/51429/>; <https://новостибизнесз.рф>; <https://www.profdst.ru/media/3bout-us/44862/>; <https://www.profdst.ru/media/3bout-us/44843/>; <https://www.profdst.ru/media/3bout-us/44841/>; <https://www.profdst.ru/media/3bout-us/3363/>; <https://www.profdst.ru/media/3bout-us/25953/>; <https://www.profdst.ru/medi3/news/4146/>; <https://www.profdst.ru/medi3/3bout-us/44718/>; <https://www.profdst.ru/medi3/news/2644/>; <https://www.profdst.ru/medi3/news/1404/>; <https://www.profdst.ru/media/news/1367/>; <https://www.vnedra.ru/novosti/predprivativa-kaz3hst3n3-vvbir3yut-pro-3677/>;

<https://www.vnedra.ru/tehnika3/spectekhnika/kompaniva-profession3l-otpr3vlv3et-3106/>;
<https://www.profdst.ru/medi3/news/285/>;
<https://www.profdst.ru/media/news/863/>;
<https://www.profdst.ru/media/news/314/>;
<https://www.profdst.ru/media/news/307/>;
<https://www.profdst.ru/media/news/302/>;
<https://profdst.ru/media/news/285/>;
<https://www.profdst.ru/media/news/288/>;
<https://www.profdst.ru/medi3/news/283/>

2. Информация об участии в выставках компании «Профессионал» ("Карельский камень-2012" и "Дороги Карелии-2012", проходивших в г. Петрозаводск 5-6 декабря; «Карельский камень» 2013г.; «Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии» 2014г.; «Строительная техника. Оборудование и сервис 2014г.; «Транспорт и дороги Сибири. Спецавтотехника. Сибавтосервис» 2014г.; «Уголь России», «Недра России» 2015г.; «Сургут. Нефть и газ» 2016г.; Межрегиональнэя выставка «Сахапромэкспо. Недра Якутии. Спецтехника. Экология. Газификация» 2016г.; «IRAN CONMIN»; «KAZCOMAK» 2016г.; «Волгзстройэкспо» 2017г.; «Горное оборудование, добыча, обогащение минералов и руд» 2019);
3. Договоры на оформление выставочных стендов, изготовление брендовой сувенирной продукции;
4. Информация о стоимости единицы техники;
5. Информация о деятельности владельца противопоставленных знаков <https://ru.wikipedia.org/wiki/Kesko>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.05.2023) даты подачи заявки №2023742512 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 пунктом 42 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «» по заявке №2023742512, состоящее из словесного элемента «ПРОФ», выполненного буквами русского алфавита, букв «pb», выполненных буквами латинского алфавита в квадратной рамке. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается красном цвете для скорректированного перечня товаров 07, 12 классов МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки [1] “” по международной регистрации №876106 с конвенционным приоритетом от

29.09.2005, [2] “” по свидетельству №600521 с приоритетом от

04.11.2015, [3] “” по международной регистрации №1373126 с конвенционным приоритетом от 15.02.2017, включают в свой состав словесный элемент «PROF», выполненный буквами латинского алфавита, а также знаки скоб.

Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 06, 07, 12 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023742512 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставление заявленного обозначения « ПРОФ» и

противопоставленных товарных знаков [1] «», [2] «», [3] «» показало наличие в них фонетически тождественных словесных элементов «ПРОФ» и «PROF».

Элементы «ПРОФ» и «PROF» являются транслитерацией друг друга, выполненной буквами русского и латинского алфавита, поэтому воспринимаются в одинаковом значении, как несущие одну и ту же заложенную идею.

Несущественные графические отличия сопоставляемых словесных элементов за счет выполнения их буквами разного алфавита, являются второстепенными, так как обозначения состоят из одинакового набора букв транслитерирующих друг друга символами разных алфавитов, что является очевидным при их восприятии.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-3] в целом за счет установленного фонетического и семантического тождества составляющих их словесных элементов.

Композиционные отличия за счет присутствия в заявленном обозначении буквенного элемента в особенном графическом исполнении перед словом, а также наличие квадратных скобок, в которых находится словесный элемент, в противопоставленных товарных знаках, придают некоторые отличия сопоставляемым обозначениям в целом, но не опровергает вывод об их сходстве.

Что касается доводов заявителя о том, что в заявленном обозначении основное индивидуализирующее значение имеет буквенно-графический элемент «», поэтому вывод о сходстве не должен быть основан на сходстве только словесных элементов, коллегия отмечает следующее.



Буквенно-графический элемент «  » не имеет словесного характера, поэтому хотя и может быть прочитан как две согласные буквы, но затруднителен в воспроизведении при отсутствии гласных букв. Элементы «ПРОФ» и «PROF» являются единственными словесными в сопоставляемых обозначениях, легко воспроизводятся, запоминаются, поэтому на них падает наибольшая индивидуализирующая нагрузка.

Что касается обстоятельств принадлежности заявителю серии товарных знаков, объединённых общим элементом «  », то учету подлежит и принадлежность серии противопоставленных товарных знаков [1-3] компании Kesko Oyj.

Анализ однородности скорректированного перечня испрашиваемых товаров 07, 12 классов МКТУ товарам противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ «ковши двухчелюстные; ковши дробильные для бульдозеров и экскаваторов; ковши просеивающие для бульдозеров и экскаваторов; ковши сортировочные; ковши для погрузчиков; пятка, бокорез, протектор, как элементы защиты ковшей; 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); мультиковш (лепестковый ковш); ковш для биг-бегов; челюсть ковша; станка ковша; зерновые ковши; экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, рыхлители бульдозера; мегарыхлители; квик-каплер механический для экскаваторов (для фронтальных погрузчиков); квик-каплер гидравлический для экскаваторов (для фронтальных

погрузчиков); переходные плиты и подвески для бульдозеров, экскаваторов, грейферов; переходные плиты для фронтальных погрузчиков; вилы перекидные на ковш; вилы с прижимом; стойки бульдозеров, предназначенные для рыхления скальных пород, мерзлого грунта; адаптеры рыхлителя бульдозера; грейферы демонтажные; грейферы копающие; грейферы погрузочные; бревнозахваты; захваты [грейферы] для металлолома; захваты навесные гидравлические; лесозахваты; поворотные отвалы; навесные отвалы; отвал поворотный механический (гидравлический); отвал клиновидный; отвал складывающийся; отвалы-буртовщики; 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; 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); оголовок рукояти; разрушитель для экскаватора; тяги (трапеции) центральные и боковые для экскаваторов; удлиненное рабочее оборудование, стрелы для фронтальных погрузчиков; стрелы телескопические; стрелы крановая для фронтальных погрузчиков, стрелы крановые телескопические для фронтальных погрузчиков, удлиненные (укороченные) рукояти; усиленные рукояти; кантователь для блоков; рукоять быстросъемная; гидромолоты; гидровращатели; вибротрамбовки навесные [детали машин]; тилтротатор (наклонно-поворотный механизм); режущая кромка ковша (с адаптерами) для бульдозеров и экскаваторов; пики для гидромолотов; бетоноломы для бульдозеров и экскаваторов; вибротрамбовки для бульдозеров и экскаваторов; гидромолоты для бульдозеров и экскаваторов; гидробои; гидробои 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; трубозахват для фронтального погрузчика; захват для рулонов; захват для сена; захват для бит-бегов; корчеватель пней; корчеватель пней для бульдозеров и экскаваторов; косилка для бульдозеров и экскаваторов; крашер для бульдозеров и экскаваторов; мультипроцессор для бульдозеров и экскаваторов; мульчер для бульдозеров и экскаваторов; режущая кромка для ковшей; рельсолом для бульдозеров и экскаваторов; сваескусыватель для бульдозеров и экскаваторов; секатор гидравлический для бульдозеров и экскаваторов; траншеекопатель для бульдозеров и экскаваторов; ножи угловые, центральные, боковые центральные для бульдозеров, экскаваторов, грейферов; фреза цепная для бульдозеров и экскаваторов; бульдозеры; буры для горных работ; вагоноподъемники; клещи грузоподъемные; клещи для рулонов; клещи для слябов; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники шариковые; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни цилиндров; шкивы [детали машин]; шнекобуры, фрезы роторные, фрезы дорожные, фрезы дисковые [детали машин]; шнекоротор, футеровка мегарыхлителя; футеровка отвала бульдозера; футеровка навесного оборудования; рама заготовительной техники; зубья литые, кованные, штампованные для экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков, бульдозеров; межзубьевая защита приварная, съемная; траверсы специализированные; траверсы грузоподъемные» представляют собой спецтехнику (экскаваторы, погрузчики и другие) и ее детали (ковши, молоты, буры и др.).

Перечисленные товары совпадают по родо-видовой принадлежности с товарами 07 класса МКТУ «землеройные, строительные, нефте-газодобывающие и горные машины; газонокосилки [машины]; строительное оборудование и машины; погрузочное и подъемное оборудование, грузоподъемники, элеваторы и эскалаторы; конвейеры и ремни для конвейеров; машины заверточные; машины дробильные, разламывающие и измельчающие; строгательные и фрезерные/формовочные станки;

фильтрующие машины, сепараторы и центрифуги; сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные машины; машины для резки, сверления, шлифования, точения и обработки поверхности; запасные части, детали для всех вышеперечисленных товаров». Так, экскаваторы, бульдозеры, молоты являются строительными машинами, погрузчики вагонов, грейферы, подъемники – погрузочной техникой, буры – горнодобывающий инструмент, фрезы, зубья, пилы – машины для резки, а остальные испрашиваемые товары относятся к родовым категориям техники, присутствующим в перечне противопоставленного знака по свидетельству №600521. Кроме того, перечисленные выше испрашиваемые товары 07 класса МКТУ однородны товарам «Машины и станки» противопоставленного знака по международной регистрации №876106, так как совпадают друг с другом по родовой принадлежности, назначению и кругу потребителей.

Испрашиваемые товары 12 класса МКТУ «погрузчики вилочные, фронтальные погрузчики, мини-погрузчики; кузова бульдозеров; кузова самосвалов; гусеницы (ленты гусеничные) для транспортных средств; рамы тягачей; лонжеронные рамы для карьерных самосвалов; самосвальные установки; борт самосвала; защита кабины экскаватора» однородны товарам 12 класса МКТУ «Machines and machine tools; machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated (Машины и станки; сельскохозяйственные орудия, кроме ручного управления)» противопоставленного знака по международной регистрации №876106, а также товарам 12 класса МКТУ «lawn tractors (газонные тракторы)» противопоставленного знака по международной регистрации № 1373126, так как испрашиваемые погрузчики, самосвалы и гусеницы представляют собой родовую группу товаров «машины», а также характеризуются признаками взаимозаменяемости и взаимодополняемости с сельскохозяйственной техникой в виде тракторов, сеялок и другой спецтехники в области агрохозяйства.

Таким образом, сопоставляемые товары 07, 12 классов МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу.

Установив высокую степень сходства сопоставляемых обозначений и высокую степень однородности испрашиваемого сокращенного перечня товаров 07,

12 классов МКТУ товарам 07, 12 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-3], имеются основания для вывода о вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

В поступившем возражении заявитель привел доводы о необходимости учета дополнительных обстоятельств, влияющих на вывод о вероятности смешения.

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" к дополнительным обстоятельствам, подлежащим учету при определении вероятности смешения относятся: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Заявитель представил сведения относительно области деятельности владельца противопоставленных товарных знаков, отличающуюся от области деятельности заявителя, на что коллегия отмечает, что сопоставление ведется по товарам, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, и испрашивается охрана заявленному обозначению, а не по фактически осуществляемой деятельности.

Факт наличия у заявителя прав на серию знаков



по свидетельствам №№457941, 936232, 910787, 991982, 905344, 1040614, не опровергает того, что самостоятельный элемент "ПРОФ" ранее не использовался заявителем, является сходным с элементом "PROF", являющемся серияобразующим в противопоставленных товарных знаках [1-3].

Сведения об узнаваемости компании заявителя, его участия в выставках спецтехники с буквенно-графическим элементом “” не доказывает использование им элемента “ПРОФ”, а факт использования элемента “” в отношении спецтехники начиная с 2012 года, не является обстоятельством, способным опровергнуть вывод о вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, регистрация обозначения по заявке №2023742512 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как нарушающая права владельца более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки [1-3] в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2024.