

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.12.2020 возражение компании САНДВИК МАЙНИНГ ЭНД КОНСТРАКШН АВТРАЛИЯ (ПРОДАКШН/СЭППЛАЙ) ПиТиУай ЭлТиДи, Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1415224.

Международная регистрация №1415224 знака «**SHARK**» с конвенционным приоритетом от 03.05.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 09.05.2018 на имя заявителя (SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION AUSTRALIA (PRODUCTION/SUPPLY) PTY LTD, 60-62 Qantas Dr, BRISBANE AIRPORT QLD 4007 (AU)) в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Роспатентом 13.11.2019 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1415224 только в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. В отношении

заявленных товаров 07 класса МКТУ было установлено несоответствие знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «SHARK» по свидетельству №147957 с приоритетом от 20.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 20.02.2025), зарегистрированного в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя ИТАЛТРАКТОР АйТиЭм С.П.А., Виа Конфортино 23/28, Вальсамоджа, Локалитта Креспеллано (Болонья), Италия (ИТ).

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком «SHARK» заявителем не оспаривается;

- однако заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для индивидуализации неоднородных товаров 07 класса МКТУ;

- все товары 07 класса МКТУ знака по международной регистрации №1415224 относятся к категории товаров целевого назначения, а именно, к комплектующим приспособлениям и устройствам землеройного оборудования, которое представляет собой линейку спецоборудования для выполнения различных операций по разработке грунта, включая заболоченные и мерзлые почвы (экскаваторы, бульдозеры, скреперы и грейдеры);

- кроме того, товары «межзубовые сегменты, адаптеры и зубья для землеройного оборудования», приведенные в перечне знака по международной регистрации №1415224, представляют собой отдельную категорию навесных приспособлений, с отсутствием функции самостоятельной автономной работы;

- товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются разными категориями товаров, имеют разные каналы реализации и конструктивные особенности, что исключают вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- в связи с узкой спецификой назначения и особенностями эксплуатации подземного землеройного оборудования «SHARK» у компании заявителя имеется ограниченный круг потребителей, которые являются специалистами в области

горной инженерии, хорошо осведомлены о специализированном оборудовании и его производителях, вследствие чего вероятность введения потребителя в заблуждение практически отсутствует;

- заявитель - это группа машиностроительных компаний, занимающаяся производством инструмента для металлообработки, оборудования для горных и строительных работ, а компания правообладателя противопоставленного знака осуществляет проектирование, разработку и производство комплектующих для ходовой части гусеничных машин, при этом сведения об использовании принадлежащего ей товарного знака «SHARK» в отношении производстве и реализации землеройной техники и оборудования на территории Российской Федерации отсутствуют;

- факт отсутствия смешения товаров компаний заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака также подтверждается сосуществованием принадлежащих им товарных знаков «SHARK» в других юрисдикциях, в частности, в Евросоюзе и в Бразилии, где предусмотрена возможность опротестования опубликованных заявок на товарный знак третьими лицами;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №147957 предоставил заявителю письмо-согласие, в котором указал, что не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1415224 в отношении всех заявленных товаров 07 и 09 классов МКТУ.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1415224 в отношении всех заявленных товаров 07, 09 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов заявитель представил следующие документы и сведения:

- письмо-согласие от компании Italtractor ITM S.P.A;
- сведения из сети Интернет (<https://втораяиндустриализация.рф>) о землеройных машинах, видах и типах;

- ГОСТ ISO 10265-2013 «Машины землеройные. Машины на гусеничном ходу. Эксплуатационные требования и методы испытания тормозных систем»;

- сведения из сети Интернет (<https://avtodor-m.ru>) о землеройной технике, видах и особенностях;

- сведения из сети Интернет (<https://gngteh.ru>) о землеройной технике для строительных и дорожных работ;

- сведения из сети Интернет (<https://www.rocktechnology.sandvik>) о подземном оборудовании заявителя.

Следует указать, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, заявитель ходатайствовал о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1415224 в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ *«ground engaging tools for use with mechanical diggers and loaders in underground mining operations, namely, shrouds lips, adaptors and teeth»* / «землеройное оборудование для использования с механическими экскаваторами и погрузчиками для разработки месторождений и проведения горных работ подземным способом, а именно, межзубные сегменты, адаптеры, зубья».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (03.05.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1415224 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Знак «**SHARK**» по международной регистрации №1415224 с конвенционным приоритетом от 03.05.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1415224 испрашивается для скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ *«ground engaging tools for use with mechanical diggers and loaders in underground mining operations, namely, shrouds lips, adaptors and teeth»* / «землеройное оборудование для использования с механическими экскаваторами и погрузчиками для разработки месторождений и проведения горных работ подземным способом, а именно, межзубные сегменты, адаптеры, зубья».

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**SHARK**» по международной регистрации №1415224 для товаров 07 класса МКТУ является его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «**SHARK**» по свидетельству №147957 с более ранним приоритетом, принадлежащим компании ИТАЛТРАКТОР АйТиЭм С.П.А., Италия.

Противопоставленный товарный знак «**SHARK**» по свидетельству №147957 с приоритетом от 20.02.1995 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 07 класса МКТУ «машины и станки, двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, сельскохозяйственные орудия, инкубаторы, фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях».

Следует констатировать, что знак «**SHARK**» по международной регистрации №1415224 совпадает с противопоставленным товарным знаком «**SHARK**» по

свидетельству №147957 по фонетическому (полностью совпадает состав гласных и согласных букв и звуков, их расположение по отношению друг к другу), семантическому («shark» в переводе с английского языка означает «акула», см. <https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/shark>) и графическому (совпадают начертания графем) критериям сходства, т.е. сопоставляемые обозначения являются тождественными.

Коллегия приняла к сведению мнение заявителя об отсутствии однородности сопоставляемых товаров 07 класса МКТУ. В этой связи следует указать, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №147957 зарегистрирован для такой категории товара как «машины» безотносительно сферы их применения, что подразумевает более широкий объем охраны товарного знака.

Согласно словарно-справочным данным (см. например, большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/192626>) под «машиной» понимается устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии, материалов или информации. Различают машины: энергетические, преобразующие любой вид энергии в механическую и наоборот; рабочие, в том числе технологические, преобразующие форму, свойства, положение материала (обрабатываемого предмета), и транспортные, преобразующие положение материала (перемещаемого предмета); информационные (шифровальные машины, арифмометры, механические интеграторы и др.), ЭВМ, в которых механические движения служат для выполнения лишь вспомогательных операций. ЭВМ, строго говоря, не являются машинами; название сохранилось за ними в порядке преемственности от простых счетных машин.

Товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1415224, относятся к землеройному оборудованию и его частям, т.е. являются деталями машин.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о том, что сопоставляемые товары 07 класса МКТУ знака по международной регистрации №1415224 и противопоставления по свидетельству №147957 являются взаимосвязанными

товарами, могут иметь одинаковую область применения, характеризоваться одинаковым кругом потребителей и условиями реализации, а, значит, относятся к категории однородных товаров.

Таким образом, на основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что сравниваемые обозначения являются тождественными в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, что обуславливает вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1415224 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №147957 не осуществляет производство землеройного оборудования и его частей, не влияет на выводы коллегии в части несоответствия знака по международной регистрации №1415224 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку во внимание принимается объем предоставленной правовой охраны товарного знака, а не его фактическое использование в гражданском обороте.

Что касается представленного заявителем согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №147957, то необходимо констатировать, что возможность учета письма-согласия правообладателя тождественного противопоставленного товарного знака абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не предусмотрена.

Резюмируя изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1415224 для товаров 07 класса МКТУ. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2019.