

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.06.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторский Центр ЮНИСОО», Московская область (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019758344, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**SHIBAURA**» по заявке № 2019758344, поступившей 15.11.2019, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 04, 09, 11, 12, 21, 35, 37, 39, 40 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 08.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019758344 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие заявленного обозначения указанным положениям законодательства обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 08.02.2021 (далее – заключение экспертизы).

В заключении экспертизы сделан вывод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение

относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и его местонахождения, следовательно, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг (приведены сведения сети Интернет: <https://www.shibaura.com>).

Также в заключении экспертизы установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «SHIBAURA MACHINE» по международной регистрации № 1497490 (конвенционный приоритет от 07.02.2019), зарегистрированным на имя Shibaura Machine Co., Ltd., Япония, в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 37, 40, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2021, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Согласно доводам возражения, заявитель оспаривал правомерность применения Роспатентом положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также указывал на неоднородность части товаров и услуг заявленного перечня товарам и услугам международной регистрации № 1497490, противопоставленной в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании указанных доводов заявитель просил зарегистрировать обозначение по заявке № 2019758344 в отношении товаров и услуг 04, 09, 11, 12, 21, 35, 37, 39, 40, 44 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

С возражением были представлены следующие материалы:

- (1) распечатка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя и иных лиц;
- (2) копии товарных накладных и УПД;
- (3) копии договоров;
- (4) копии страниц печатных изданий, 2014 г.;
- (5) справка о домене shibaura.ru;
- (6) распечатка <https://shibaura.ru>.

На заседании коллегии от 15.07.2021 в рамках доводов, изложенных в заключении экспертизы, коллегия ознакомила заявителя с дополнительными источниками сети Интернет, а именно: <http://www.kommashpro.ru/mini->

traktory/shibaura-sx-24, <http://www.kommashpro.ru/mini-traktory/shibaura-st318>,
<http://www.kommashpro.ru/mini-traktory>, архивные копии этих страниц.

В свою очередь, заявитель представил пояснения, в которых возражал относительно того, что упомянутые источники подтверждают несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

(7) распечатка <http://www.kommashpro.ru>;

(8) скриншот страницы сайта <http://www.shibaura.com>;

(9) копия решения Роспатента в отношении иного обозначения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 07.09.2021 было принято решение об удовлетворении возражения в части.

Не согласившись с решением, принятым в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 07.09.2021.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу № СИП-1301/2021 было отменено решение Роспатента от 07.09.2021 в части отказа в государственной регистрации обозначения «**SHIBAURA**» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в судебном акте.

При повторном рассмотрении возражения заявителя коллегия, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, указала на дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, заявителю предложено представить мнение относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком «SHIBAURA» по международной регистрации № 1468973 (приоритет от 28.02.2019), зарегистрированным на имя IHI Agri-Tech Corporation, Япония, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ, а также относительно способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение в связи с новыми источниками

информации (<https://www.shibaura.com/products/>, <http://www.kommashpro.ru/mini-traktory/shibaura-sx-24>, <http://www.kommashpro.ru/mini-traktory/shibaura-st318>, <http://www.kommashpro.ru/mini-traktory>, <https://web-arhive.ru/page?url=https%3A%2F%2Fwww.shibaura.com%2Fproducts&date=20180624>, <https://web-arhive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fwww.kommashpro.ru%2Fmini-traktory%2Fshibaura-sx-24&date=20190812>, <https://web-arhive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fwww.kommashpro.ru%2Fmini-traktory%2Fshibaura-st318&date=20200129>, <https://web-arhive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fwww.kommashpro.ru%2Fmini-traktory&date=20200222>, <https://www.youtube.com/watch?v=3sQE6QcKPrA>, <https://www.youtube.com/watch?v=fnex7zKkiuY>, <http://web.archive.org/web/20161122043458/http://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/yaponskiy-minitraktor-shibaura-sp1540dt---12349>, <http://web.archive.org/web/20161117222628/http://rinacomotors.ru/internet---magazin/vendor/shibaura>, <http://web.archive.org/web/20161116184916/http://rinacomotors.ru/address>, http://web.archive.org/web/20170815000000*/https://gardengear.ru/shibaura_shibaura/, <http://www.ih-shibaura.com/english/locator/tractor.html>, <https://unisaw.ru/>, <https://web.archive.org/web/20180403145012/https://gamparts-shibaura.ru/brand>, https://web.archive.org/web/20181001000000*/http://storage13.fermer.ru/2011/06/182771/shibaura_manual.pdf, https://web.archive.org/web/20181223035125/http://storage13.fermer.ru/2011/06/182771/shibaura_manual.pdf, <https://irkutsk.drom.ru/spec/shibaura/shibaura/farm/tractor/45871105.html>, <https://vladivostok.drom.ru/spec/shibaura/shibaura/farm/mini-tractor/46553875.html>, <https://partizansk.drom.ru/spec/shibaura/shibaura/farm/mini-tractor/46682702.html>, https://sadteh24.ru/_documents/69/44/4469/baaf991ad92f3507f5fc1ef69acafa99.pdf, http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/5428/Negmetzyanov_ro.pdf;jsessionid=DF4782AC46569B2DBB53A68E6C00ACAC?sequence=1,

content/uploads/Books/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf,
<https://dcenter.hse.ru/data/2018/02/03/1163430452/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%202017.pdf>, [https://dcenter.hse.ru/data/2018/02/03/1163430452/Рынок сельскохозяйственных машин 2017.pdf](https://dcenter.hse.ru/data/2018/02/03/1163430452/Рынок%20сельскохозяйственных%20машин%202017.pdf), https://exkavator.ru/trade/lot/855441/2001-shibaura_sd2200.html, <https://traktor25.ru/Mini-traktory/vedushhie-proizvoditeli-japonskih-minitraktorov.html>, <https://agro-sales.ru/wiki/yaponskie-minitraktora>, <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47326146>, <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32841241>, <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23762180>, <https://dm-st.ru/vyibiraem-minitraktor-dlya-domashnego-hozyaystva>, https://web.archive.org/web/20190301000000*/https://dm-st.ru/vyibiraem-minitraktor-dlya-domashnego-hozyaystva).

В корреспонденции, поступившей 14.09.2022, заявитель представил свои возражения относительно правомерности указания коллегией дополнительных источников и противопоставлений, а также представил доводы о том, что новые источники также не подтверждают несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, при этом часть товаров 12 класса МКТУ заявленного перечня не является однородной товарам противопоставленной международной регистрации № 1468973.

Дополнительно 21.07.2022 и 14.09.2022 заявитель представил:

- (10) копии судебных актов в отношении иных товарных знаков;
- (11) словарные данные;
- (12) рекомендации по вопросам однородности товаров и услуг.

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

С учетом даты (15.11.2019) поступления заявки № 2019758344 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019758344 было заявлено обозначение «**SHIBAURA**», выполненное светлыми буквами латинского алфавита на темном фоне характерным шрифтом.

Роспатентом 07.09.2021 было принято решение об удовлетворении возражения и регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых в возражении товаров и услуг 04, 11, 21, 40 классов МКТУ, а также части испрашиваемых в возражении товаров и услуг 09, 35, 37, 39, 44 классов МКТУ. В отношении иной части испрашиваемых заявителем услуг 09, 35, 37, 39, 44 классов МКТУ, а также в отношении всех испрашиваемых в возражении товаров 12 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу № СИП-1301/2021 решение Роспатента от 07.09.2021 отменено лишь в части отказа в регистрации заявленного обозначения для товаров 12 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в судебном акте.

Поскольку в возражении заявителем приведен измененный перечень товаров и услуг, то коллегия принимает во внимание отказ заявителя от притязаний в отношении товаров 12 класса МКТУ – «тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств».

Таким образом, возражение заявителя в соответствии с названным Постановлением Суда по интеллектуальным правам подлежит повторному рассмотрению только в следующей части испрашиваемого перечня:

12 класс МКТУ – «автобусы дальнего следования; автобусы; автодома; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; автомобили гоночные; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автопогрузчики самоходные многофункциональные [транспортные средства]; автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; аппараты космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; аэраторы [транспортные средства]; аэроглиссеры; аэростаты; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажные колеса транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для транспортных средств; бетоносмесители [транспортные средства]; борты грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; бронемшины; буфера для железнодорожных транспортных средств; буфеты передвижные [автомобили]; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; вагонетки; вагоны [железнодорожный транспорт]; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; велосипеды электрические; велосипеды; вентили шин транспортных средств; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла для каноэ; весла кормовые; весла; винты гребные для судов; вносители сухих удобрений [транспортные средства]; выкапыватели деревьев [транспортные средства]; выкапыватели камней [транспортные средства]; газонокосильные машины [транспортные средства]; гидропланы; гидросамолеты; гребни бандажных колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели гибридные, используемые для транспортных средств; двигатели

для велосипедов; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели на водороде, используемые для транспортных средств; двигатели на водородном топливе, используемые для транспортных средств; двигатели на комбинированном топливе, используемые для транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; движители винтовые для небольших судов; движители винтовые; дирижабли; диски тормозные для транспортных средств; дороги канатные подвесные [тельферы]; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного назначения; дроны гражданского назначения; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида для транспортных средств; зеркала заднего вида; иллюминаторы; кабины для машин для погрузки с двигателем внутреннего сгорания [для транспортных средств]; кабины для машин для полей для гольфа [для транспортных средств]; кабины для машин коммунальных [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для полей для гольфа [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для спортивных полей [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для уборки [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для футбольных полей [для транспортных средств]; кабины для машин подметальных [для транспортных средств]; кабины для машин поливочных [для транспортных средств]; кабины для машин снегоуборочных [для транспортных средств]; кабины для механизмов силовые для наземных транспортных средств [транспортные средства]; кабины для минитракторов [для транспортных средств]; кабины для подвесных канатных дорог; кабины для тракторов [для транспортных средств]; кабины для тракторов для проведения работ на спортивных площадках [для транспортных средств]; кабины для тракторов для садовых работ [для транспортных средств]; кабины для тракторов для сельскохозяйственных работ [для транспортных средств]; кабины для тракторов многофункциональных [для транспортных средств]; кабины для тракторов садовых, в том числе с устройством для кошения газонов [для транспортных средств]; кабины

для тракторов сельскохозяйственных [для транспортных средств]; кабины для тракторов трёхколёсных высокого клиренса [для транспортных средств]; кабины для транспортных средств [транспортные средства]¹; кабины для транспортных средств для садовых работ [транспортные средства]²; кабины для транспортных средств для сельскохозяйственных работ [транспортные средства]³; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов; каноэ; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; катера; катки [транспортные средства]; кессоны [транспортные средства]; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для автомобилей; колпаки для колес; коляски детские; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты тормозные для транспортных средств; корабли; корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; косилки [транспортные средства]; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес; кресла катапультируемые для летательных аппаратов; кресла-каталки; крышки топливных баков; крюки судовые; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; локомотивы; мачты корабельные; машины газонокосильные самоходные [транспортные средства]; машины для погрузки с двигателем внутреннего сгорания [транспортные средства]; машины для полей для гольфа [транспортные средства]; машины промышленные [транспортные средства]; машины коммунальные [транспортные средства]; машины многофункциональные [транспортные средства]; машины многофункциональные для полей для гольфа [транспортные средства]; машины многофункциональные для спортивных полей [транспортные средства]; машины многофункциональные для уборки [транспортные средства]; машины многофункциональные для футбольных полей [транспортные средства]; машины подметальные [транспортные средства];

¹ формулировка отредактирована согласно поданной заявке в соответствии с абз. вторым п. 2 ст. 1497 Кодекса.

² формулировка отредактирована согласно поданной заявке в соответствии с абз. вторым п. 2 ст. 1497 Кодекса.

³ формулировка отредактирована согласно поданной заявке в соответствии с абз. вторым п. 2 ст. 1497 Кодекса.

машины поливочные [транспортные средства]; машины посадочные [транспортные средства]; машины снегоуборочные [транспортные средства]; механизмы силовые для наземных транспортных средств; минитракторы [транспортные средства]; мопеды; моторные транспортные средства для перевозки грузов с электродвигателем [транспортные средства]; мотороллеры; мотоциклы; муссы для шин; муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для открытых детских колясок; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; омнибусы; опоры двигателей для наземных транспортных средств; опрыскиватели самоходные [транспортные средства]; оси для транспортных средств; очистители фар; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; платформы самоходные для обрезки деревьев с электрическим, дизельным или бензиновым двигателем [транспортные средства]; повозки; погрузчики [транспортные средства]; подголовники для сидений транспортных средств; подножки велосипедные; подножки для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; покрышки; полки спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; прицепы для перевозки велосипедов; прицепы для тракторов [транспортные средства]; прицепы для транспортных средств; прицепы к велосипедам; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств;

разбрасыватели реагентов [транспортные средства]; разбрасыватели самоходные [транспортные средства]; разбрасыватели удобрений [транспортные средства]; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули велосипедов; рули мотоциклов; рули; ручки управления транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты; самолеты-амфибии; самоходные платформы [транспортные средства]; сани [транспортные средства]; сани финские; сегменты тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных средств; скутеры [транспортные средства]; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; снегоходы; составы железнодорожные подвижные; составы подвижные фуникулеров; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства воздушные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства санитарно-транспортные; средства транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства транспортные водные; средства транспортные с дистанционным управлением для подводных инспекций; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства трехколесные для перевозки грузов; средства трехколесные; стапели наклонные для судов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для мотоциклов; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; сумки для прогулочных колясок; сумки седловые для велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки грузовые;

тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для тракторов [транспортные средства]; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза для велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; тракторы для проведения работ на спортивных площадках; тракторы для садовых работ; тракторы для сельскохозяйственных работ; тракторы многофункциональные; тракторы садовые, в том числе с устройством для кошения газонов; тракторы сельскохозяйственные; тракторы трёхколёсные высокого клиренса [транспортные средства]⁴; транспорт военный; транспортеры воздушные; транспортные средства для садовых работ; транспортные средства для сельскохозяйственных работ; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые для судов; трубы локомотивные; тумбы швартовые [морские]; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для велосипедов; указатели поворотов для транспортных средств; ключи; устройства для расцепления судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес; устройства опрокидывающие, части вагонов или вагонеток; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов; чехлы для сидел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые для

⁴ формулировка отредактирована согласно поданной заявке в соответствии с абз. вторым п. 2 ст. 1497 Кодекса.

велосипедов; щитки противогрязевые; экскаваторы [транспортные средства]; электродвигатели для наземных транспортных средств; электрокары [транспортные средства]; электромобили [транспортные средства]; яхты»;

35 класс МКТУ – «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; оптовая и розничная продажа товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через вебсайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение

рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; реклама; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги магазинов по оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной продаже товаров и услуг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной продаже товаров и услуг; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги розничной продажи товаров и услуг с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных выше товаров и услуг показал следующее.

Словесный элемент «SHIBAURA» не выявлен в лексике основных иностранных языков, использующих для написания буквы латинского алфавита (<https://translate.academic.ru/SHIBAURA/xx/ru/>). Следовательно, словесный элемент заявленного обозначения является фантазийным по отношению к товарам и услугам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация и не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.

Вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение в силу того, что обозначение «SHIBAURA» использовалось иным лицом для маркировки товаров ранее даты подачи заявки № 2019758344, проверен коллегией повторно с учетом новых информационных источников сети Интернет (перечислены выше).

Совокупность сведений портала Youtube.com, архивных страниц сайтов <https://unisaw.ru>, <http://www.ih-shibaura.com>, <https://www.shibaura.com/products>, <https://www.kommashpro.ru>, <http://rinacomotors.ru>, <https://gardengear.ru>, <https://gamparts-shibaura.ru>, <https://traktor25.ru>, <https://agro-sales.ru>, <https://irkutsk.drom.ru>, <https://exkavator.ru>, <https://vladivostok.drom.ru>, <https://partizansk.drom.ru>, <http://elibrary.ru>, <http://krasikc-apk.ru>, <https://dcenter.hse.ru>, <https://dm-st.ru> позволяет сделать вывод о том, что ранее даты подачи заявки № 2019758344 на российском рынке присутствовали предложения к продаже минитракторов, относящихся к сельскохозяйственной технике, маркируемых обозначением «SHIBAURA». Также сведения о факте присутствия соответствующей сельскохозяйственной техники в России отражены в публикации «Рынок сельскохозяйственных машин, 2017 год» (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики), Сборнике «Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном производстве» (М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008).

Заявленное обозначение «**SHIBAURA**» в высокой степени сходно с обозначением, маркирующим упомянутые выше товары, согласно сведениям сети Интернет, поскольку отличается лишь графическим исполнением слова «SHIBAURA», которое не влияет на возможность его соответствующего прочтения.

Товары «минитракторы, относящиеся к сельскохозяйственной технике», о которых упоминается на указанных в настоящем заключении Интернет-ресурсах (<https://agro-sales.ru/wiki/yaponskie-minitraktora>, <https://dm-st.ru/vyibiraem-minitraktor-dlya-domashnego-hozyaystva>, https://web.archive.org/web/20190301000000*/https://dm-st.ru/vyibiraem-minitraktor-dlya-domashnego-hozyaystva), однородны заявленным товарам 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автопогрузчики самоходные многофункциональные [транспортные средства]; аэраторы [транспортные средства]; бетоносмесители [транспортные средства]; буфеты передвижные [автомобили]; вносители сухих удобрений [транспортные средства]; выкапыватели деревьев [транспортные средства]; выкапыватели камней

[транспортные средства]; газонокосильные машины [транспортные средства]; грузовики; катки [транспортные средства]; кессоны [транспортные средства]; косилки [транспортные средства]; машины газонокосильные самоходные [транспортные средства]; машины для погрузки с двигателем внутреннего сгорания [транспортные средства]; машины для полей для гольфа [транспортные средства]; машины индустриальные [транспортные средства]; машины коммунальные [транспортные средства]; машины многофункциональные [транспортные средства]; машины многофункциональные для полей для гольфа [транспортные средства]; машины многофункциональные для спортивных полей [транспортные средства]; машины многофункциональные для уборки [транспортные средства]; машины многофункциональные для футбольных полей [транспортные средства]; машины подметальные [транспортные средства]; машины поливочные [транспортные средства]; машины посадочные [транспортные средства]; машины снегоуборочные [транспортные средства]; минитракторы [транспортные средства]; моторные транспортные средства для перевозки грузов с электродвигателем [транспортные средства]; опрыскиватели самоходные [транспортные средства]; платформы самоходные для обрезки деревьев с электрическим, дизельным или бензиновым двигателем [транспортные средства]; погрузчики [транспортные средства]; разбрасыватели реагентов [транспортные средства]; разбрасыватели самоходные [транспортные средства]; разбрасыватели удобрений [транспортные средства]; самоходные платформы [транспортные средства]; средства наземные; средства санитарно-транспортные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; тракторы для проведения работ на спортивных площадках; тракторы для садовых работ; тракторы для сельскохозяйственных работ; тракторы многофункциональные; тракторы садовые, в том числе с устройством для кошения газонов; тракторы сельскохозяйственные; тракторы трёхколёсные высокого клиренса [транспортные средства]; транспорт военный; транспортные средства для садовых работ; транспортные средства для сельскохозяйственных работ; фургоны [транспортные

средства]; экскаваторы [транспортные средства]; электрокары [транспортные средства]; электромобили [транспортные средства]», относящимся к средствам моторизованным наземным (нерельсовым), предназначенным для перемещения грузов, выполнения аграрных, коммунальных, строительных и производственных задач, а также товарам 12 класса МКТУ «амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; бамперы транспортных средств; бандажные колеса транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; борты грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; верх откидной транспортных средств; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели гибридные, используемые для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели на водороде, используемые для транспортных средств; двигатели на водородном топливе, используемые для транспортных средств; двигатели на комбинированном топливе, используемые для транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида для транспортных средств; кабины для машин для погрузки с двигателем внутреннего сгорания [для транспортных средств]; кабины для машин для полей для гольфа [для транспортных средств]; кабины для машин коммунальных [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для полей для гольфа [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для спортивных полей [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для уборки [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для футбольных полей [для транспортных средств]; кабины для машин подметальных [для транспортных средств]; кабины для машин поливочных [для транспортных средств]; кабины для машин снегоуборочных [для транспортных средств]; кабины для механизмов

силовые для наземных транспортных средств [транспортные средства]; кабины для минитракторов [для транспортных средств]; кабины для тракторов [для транспортных средств]; кабины для тракторов для проведения работ на спортивных площадках [для транспортных средств]; кабины для тракторов для садовых работ [для транспортных средств]; кабины для тракторов для сельскохозяйственных работ [для транспортных средств]; кабины для тракторов многофункциональных [для транспортных средств]; кабины для тракторов садовых, в том числе с устройством для кошения газонов [для транспортных средств]; кабины для тракторов сельскохозяйственных [для транспортных средств]; кабины для тракторов трёхколёсных высокого клиренса [для транспортных средств]; кабины для транспортных средств [транспортные средства]; кабины для транспортных средств для садовых работ [транспортные средства]; кабины для транспортных средств для сельскохозяйственных работ [транспортные средства]; камеры для пневматических шин; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муссы для шин; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; покрышки; полки спальные для транспортных средств;

преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; прицепы для тракторов [транспортные средства]; прицепы для транспортных средств; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; ручки управления транспортных средств; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тележки для тракторов [транспортные средства]; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трейлеры [транспортные средства]; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных средств; шипы для шин; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств».

которые являются двигателями, частями, принадлежностями, комплектующими указанных средств.

Вместе с тем согласно имеющимся источникам производителем соответствующей продукции являются:

- «IHI-Shibaura» (Япония) [см. <http://www.ihishibaura.com/english/locator/tractor.html>, <https://unisaw.ru/>],

- «Shibaura»/«Шибатура» (Япония)

[см. <https://www.youtube.com/watch?v=3sQE6QcKPrA>,

<https://www.youtube.com/watch?v=fnex7zKkiuY>,

<http://web.archive.org/web/20161122043458/http://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/yaponskiy-minitraktor-shibaura-sp1540dt---12349>,

<http://web.archive.org/web/20161117222628/http://rinacomotors.ru/internet---magazin/vendor/shibaura>,

https://web.archive.org/web/20181223035125/http://storage13.fermer.ru/2011/06/182771/shibaura_manual.pdf,

<https://irkutsk.drom.ru/spec/shibaura/shibaura/farm/tractor/45871105.html>,

<https://vladivostok.drom.ru/spec/shibaura/shibaura/farm/mini-tractor/46553875.html>,

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/5428/Negmetzyanov_ro.pdf;jsessionid=DF4782AC46569B2DBB53A68E6C00ACAC?sequence=1, [\[content/uploads/Books/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf\]\(http://krasikc-apk.ru/wp-content/uploads/Books/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf\),](http://krasikc-apk.ru/wp-</p></div><div data-bbox=)

<https://dcenter.hse.ru/data/2018/02/03/1163430452/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%>

BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D
0%BD%202017.pdf, <https://traktor25.ru/Mini-traktory/vedushhie-proizvoditeli-japonskih-minitraktorov.html>,
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47326146>,
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32841241>,
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23762180>],

- «Shibaura Machinery Corporation»/«ИИИ Shibaura Machinery Corporation»
(Япония) [см. <https://web.archive.org/web/20180403145012/https://gamparts-shibaura.ru/brand>,

https://sadteh24.ru/_documents/69/44/4469/baaf991ad92f3507f5fc1ef69acafa99.pdf],

- «Shibaura Europe BV» (Голландия) [см. <https://www.shibaura.com/products/>,
<https://www.kommashpro.ru/mini-traktory/shibaura-sx-24>,

<http://www.kommashpro.ru/mini-traktory/shibaura-st318>,

<http://www.kommashpro.ru/mini-traktory>, <https://web-arhive.ru/page?url=https%3A%2F%2Fwww.shibaura.com%2Fproducts&date=20180624>,

<https://web-arhive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fwww.kommashpro.ru%2Fmini-traktory%2Fshibaura-sx-24&date=20190812>,

<https://web-arhive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fwww.kommashpro.ru%2Fmini-traktory%2Fshibaura-st318&date=20200129>,

<https://web-arhive.ru/page?url=http%3A%2F%2Fwww.kommashpro.ru%2Fmini-traktory&date=20200222>],

взаимосвязь которых коллегией на основе общедоступных данных не установлена.

Кроме того, как установлено Судом по интеллектуальным правам, «размещение на сайте информации о мини-тракторах, индивидуализированных обозначением «Shibaura», в отсутствие информации о предложении товаров к продаже, объемов поставки не свидетельствует об известности спорного обозначения российскому потребителю» (см. стр. 13 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по делу № СИП-1301/2021).

Таким образом, имеющиеся в распоряжении коллегии сведения не позволяют сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку не представляется возможным установить, с каким именно производителем указанных товаров способно ассоциироваться спорное обозначение.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных выше товаров и услуг показал следующее.

Противопоставленный знак «SHIBAURA MACHINE» по международной регистрации № 1497490 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 07.02.2019 в отношении всех указанных в регистрации товаров и услуг 07, 09, 37, 40, 42 классов МКТУ (перечень изменен 26.11.2021) с указанием слова «MACHINE» в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленный знак «**SHIBAURA**» по международной регистрации № 1468973 представляет собой слово «SHIBAURA», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита в характерном исполнении. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации с приоритетом от 28.02.2019 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «**SHIBAURA**» и противопоставленных товарных знаков «SHIBAURA MACHINE» и «**SHIBAURA**» свидетельствует о высокой степени их сходства по причине полного вхождения в их состав словесного элемента «SHIBAURA», который является основным доминирующим (регистрация № 1497490) или единственным (заявка № 2019758344 и регистрация № 1468973) в составе сравниваемых обозначений.

Различие, обеспечиваемое за счет включения в знак по международной регистрации № 1497490 элемента «MACHINE» не является существенным, поскольку звуковой ряд совпадающей словесной части «SHIBAURA» не меняется.

Поскольку слово «SHIBAURA» отнесено к фантазийным, то смысловой критерий сходства словесных обозначений не является определяющим.

С точки зрения визуального признака сходства словесных обозначений, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются сходными на основе общего зрительного впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв (заглавные), расположения букв по отношению друг к другу, алфавита, буквами которого написаны слова. Более того, коллегия усматривает сходство характерного исполнения букв слова «SHIBAURA» в заявленном обозначении и знаке по международной регистрации № 1468973.

В отношении однородности товаров и услуг рассматриваемого перечня товарам и услугам противопоставленных регистраций №№ 1497490, 1468973, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1497490 действует на территории Российской Федерации, в частности, в отношении таких товаров 07 класса МКТУ, как «servomotors; starters for motors and engines; AC generators; DC generators; industrial robots / сервоприводы; стартеры для моторов и двигателей; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; промышленные роботы», таких товаров 09 класса МКТУ как «electronic control systems for machines; electronic machines, apparatus and their parts; servo amplifiers / электронные системы управления машинами; электронные машины, аппараты и их части; сервоусилители», где:

- сервоприводы представляют собой механизмы, позволяющие устанавливать и фиксировать рабочий орган оборудования в заданных положениях, перемещать его в соответствии с заданной программой; они устанавливаются на станках, грузоподъемных механизмах, промышленных роботах, в бытовой технике, системах отопления и кондиционирования, автотранспорте;

- стартеры – это устройства, используемые для вращения (проворачивания) двигателей внутреннего сгорания таким образом, чтобы инициировать работу двигателей за счет его собственной мощности;

- генератор переменного тока – электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию переменного тока;

- генератор постоянного тока – электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию постоянного тока;

- промышленные роботы – автоматические устройства, состоящие из манипуляторов и перепрограммируемых устройств управления, формирующих управляющие воздействия, которые предназначены для выполнения двигательных и управляющих и иных технологических операций в производственном процессе; к технологическим операциям, выполняемым промышленными роботами, относятся, в том числе, транспортные операции, операции обработки материалов, сборки изделий и т.д. иными словами, названное широкое наименование оборудования обуславливает вывод о его широкой сфере применения;

- электронные системы управления машинами – совокупности приборов / устройств, включающие управляющий блок и блок сбора данных, являющиеся элементами машин (технических устройств);

- электронные машины – технические устройства, которые осуществляют выдачу, прием, хранение и переработку всех обучающих сведений по определенной заложенной в них программе;

- сервоусилители – это специальные преобразователи частоты для управления сервоприводами, используемыми для динамичных движений.

Эти товары относятся к электрическим деталям / частям двигателей, машин.

Заявленные товары 12 класса МКТУ «двигатели гибридные, используемые для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели на водороде, используемые для транспортных средств; двигатели на водородном топливе, используемые для транспортных средств; двигатели на комбинированном топливе, используемые для транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; капоты двигателей для транспортных средств; моторные транспортные средства для перевозки грузов с электродвигателем [транспортные средства]; опоры двигателей для наземных транспортных средств; платформы самоходные для

обрезки деревьев с электрическим двигателем [транспортные средства]; системы гидравлические для транспортных средств; средства транспортные электрические; турбины для наземных транспортных средств; электродвигатели для наземных транспортных средств; электрокары [транспортные средства]; электромобили [транспортные средства]» однородны названным товарам противопоставленного знака по международной регистрации № 1497490 по роду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1468973 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ «lawnmowers [machines]; dethatchers [machines]; mowing machines; topdressers; topdressers for a lawn; lawn aerators [machines]; lawn scarifiers [machines]; ditchers [ploughs]; harrows; cultivators [machines]; agricultural seed planting machines; agricultural machines; agricultural machines and implements, other than hand-operated; sowers [machines]; fertilizer spreading machines; spraying machines; construction machines and apparatus; earth compacting machines; ground surface finishing and compacting machines; raking machines; rakes for raking machines; road rollers; blowing machines; power blowers for lawn debris / газонокосилки [машины]; детатчеры [машины]; сенокосилки; машины для внесения удобрений; машины для подкормки для газона; аэраторы для газонов [машины]; скарификаторы [машины] для газонов; канавокопатели [плуги]; бороны; культиваторы [машины]; машины для посева семян сельскохозяйственные; сельскохозяйственные машины; сельскохозяйственные машины и орудия, кроме ручных; сеялки [машины]; машины для разбрасывания удобрений; опрыскиватели; строительные машины и аппараты; машины для уплотнения грунта; машины для обработки и уплотнения земляной поверхности; машины для разрыхления; грабли машин для разрыхления; дорожные катки; воздуходувные машины; электрические воздуходувки для газонного мусора».

Как видно, противопоставленные товары относятся к сельскохозяйственным и строительным агрегатам, выполняющим различные функции, связанные с

обработкой грунта, внесением удобрений, уборкой территории, то есть задачи индустриального и аграрного профиля.

Заявленные товары 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автопогрузчики самоходные многофункциональные [транспортные средства]; амортизаторы подвесок для транспортных средств; аэраторы [транспортные средства]; багажники для транспортных средств; бамперы транспортных средств; бандажные колеса транспортных средств; башмаки тормозные для транспортных средств; бетоносмесители [транспортные средства]; борты грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфеты передвижные [автомобили]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; вентили шин транспортных средств; верх откидной транспортных средств; вносители сухих удобрений [транспортные средства]; выкапыватели деревьев [транспортные средства]; выкапыватели камней [транспортные средства]; газонокосильные машины [транспортные средства]; грузовики; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели гибридные, используемые для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели на водороде, используемые для транспортных средств; двигатели на водородном топливе, используемые для транспортных средств; двигатели на комбинированном топливе, используемые для транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида для транспортных средств; кабины для машин для погрузки с двигателем внутреннего сгорания [для транспортных средств]; кабины для машин для полей для гольфа [для транспортных средств]; кабины для машин коммунальных [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для полей для гольфа [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для спортивных полей [для транспортных средств]

средств]; кабины для машин многофункциональных для уборки [для транспортных средств]; кабины для машин многофункциональных для футбольных полей [для транспортных средств]; кабины для машин подметальных [для транспортных средств]; кабины для машин поливочных [для транспортных средств]; кабины для машин снегоуборочных [для транспортных средств]; кабины для механизмов силовые для наземных транспортных средств [транспортные средства]; кабины для минитракторов [для транспортных средств]; кабины для тракторов [для транспортных средств]; кабины для тракторов для проведения работ на спортивных площадках [для транспортных средств]; кабины для тракторов для садовых работ [для транспортных средств]; кабины для тракторов для сельскохозяйственных работ [для транспортных средств]; кабины для тракторов многофункциональных [для транспортных средств]; кабины для тракторов садовых, в том числе с устройством для кошения газонов [для транспортных средств]; кабины для тракторов сельскохозяйственных [для транспортных средств]; кабины для тракторов трёхколёсных высокого клиренса [для транспортных средств]; кабины для транспортных средств [транспортные средства]; кабины для транспортных средств для садовых работ [транспортные средства]; кабины для транспортных средств для сельскохозяйственных работ [транспортные средства]; камеры для пневматических шин; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; катки [транспортные средства]; кессоны [транспортные средства]; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колеса рулевые для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных средств]; колпаки для колес; комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; косилки [транспортные средства]; крепления для ступиц колес; крышки топливных баков; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; машины газонокосильные самоходные [транспортные средства]; машины для погрузки с двигателем внутреннего сгорания [транспортные средства]; машины для полей для гольфа [транспортные средства]; машины индустриальные [транспортные средства];

машины коммунальные [транспортные средства]; машины многофункциональные [транспортные средства]; машины многофункциональные для полей для гольфа [транспортные средства]; машины многофункциональные для спортивных полей [транспортные средства]; машины многофункциональные для уборки [транспортные средства]; машины многофункциональные для футбольных полей [транспортные средства]; машины подметальные [транспортные средства]; машины поливочные [транспортные средства]; машины посадочные [транспортные средства]; машины снегоуборочные [транспортные средства]; механизмы силовые для наземных транспортных средств; минитракторы [транспортные средства]; моторные транспортные средства для перевозки грузов с электродвигателем [транспортные средства]; муссы для шин; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; опрыскиватели самоходные [транспортные средства]; оси для транспортных средств; очистители фар; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; платформы самоходные для обрезки деревьев с электрическим, дизельным или бензиновым двигателем [транспортные средства]; погрузчики [транспортные средства]; подголовники для сидений транспортных средств; подножки для транспортных средств; покрышки; полки спальные для транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; прицепы для тракторов [транспортные средства]; прицепы для транспортных средств; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; разбрасыватели реагентов [транспортные средства]; разбрасыватели самоходные [транспортные средства]; разбрасыватели удобрений [транспортные средства]; редукторы для наземных

транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; рули; ручки управления транспортных средств; самоходные платформы [транспортные средства]; сегменты тормозные для транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; системы гидравлические для транспортных средств; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства наземные; средства санитарно-транспортные; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тележки для тракторов [транспортные средства]; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; тракторы для проведения работ на спортивных площадках; тракторы для садовых работ; тракторы для сельскохозяйственных работ; тракторы многофункциональные; тракторы садовые, в том числе с устройством для кошения газонов; тракторы сельскохозяйственные; тракторы трёхколёсные высокого клиренса [транспортные средства]; транспорт военный; транспортные средства для садовых работ; транспортные средства для сельскохозяйственных работ; трейлеры [транспортные средства]; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес; фургоны [транспортные средства]; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся

детальями моторов и двигателей; шейки осей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных средств; шипы для шин; щитки противогрязевые; экскаваторы [транспортные средства]; электродвигатели для наземных транспортных средств; электрокары [транспортные средства]; электромобили [транспортные средства]» являются однородными перечисленным выше товарам противопоставленной международной регистрации № 1468973 по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей и признакам взаимодополняемости, взаимозаменяемости. Степень однородности нельзя признать низкой.

Вероятность смешения заявленного обозначения и знаков по международным регистрациям №№ 1497490, 1468973 определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком по международной регистрации № 1468973 в высокой степени, а перечисленные выше товары 12 класса МКТУ в высокой степени однородны товарам 07 класса МКТУ указанной регистрации. Также заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком по международной регистрации № 1497490 в высокой степени и часть товаров 12 класса МКТУ (приведены ранее) имеют признаки однородности с товарами 07 и 09 классов МКТУ указанной регистрации. Данные выводы позволяют заключить о существовании вероятности смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 1468973 и 1497490 в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения для этих товаров пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, а также товаров 12 класса МКТУ, которые относятся к средствам летательным различного назначения и их частям, средствам плавучим различного назначения и их частям, коляскам, велосипедам, мопедам, автомобилям непромышленного применения и их частям, средствам транспортным рельсовым и их частям, средствам транспортным на полозьях, фуникулерам, то коллегией не установлено возможности смешения сопоставляемых обозначения и товарных знаков иных лиц, что позволяет признать заявленное обозначение соответствующим пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса для части товаров 12 класса МКТУ и испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2021, отменить решение Роспатента от 08.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019758344.