

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 07.03.2024 возражение, поданное компанией “Epiroc Rock Drills Aktiebolag”, Швеция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по международной регистрации №1664728, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны знаку «**SIMBA**» по международной регистрации №1664728, произведенной Международным Бюро ВОИС 14.01.2022 с конвенционным приоритетом от 16.07.2021 на имя заявителя, испрашивалось в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 11.05.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по международной регистрации №1664728 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. В отношении иной части товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на наличии сходного до степени смешения знака «**SIMBA**» по международной регистрации №1173862 с приоритетом от 26.06.2013 (срок действия регистрации продлен до 27.06.2033), зарегистрированного на имя компании «Great Plains Manufacturing Inc.», США, в отношении однородных товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1173862, где говорится о том, что правообладатель товарного знака по международной регистрации №1173862 не возражает против регистрации на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации №1664728 в отношении товаров и услуг 07 (*construction and rock excavation and tunneling machines and equipment; rock cutting and shredding machines and equipment; construction and mining equipment namely mobile drilling rigs and parts and fittings for mobile drilling rigs; rock excavation equipment; earth drilling machines and rock drilling machine; drilling rigs*), 12 (*vehicles and conveyances, land vehicles for construction, rock excavation and tunneling and structural parts and fittings for land vehicles and vehicles for construction, rock excavation and tunneling; vehicles and conveyances, vehicles for mobile drilling rigs and parts and fittings for vehicles and conveyances for mobile drilling rigs; electric vehicles; unmanned conveying vehicles; unmanned vehicles; remotely controlled and operated land vehicles; parts and fittings for vehicles and conveyances*) и 37 (*installation, repair and maintenance of construction and rock excavation and tunneling machines and equipment, rock cutting and shredding machines and equipment, construction and mining equipment namely mobile drilling rigs and parts and fittings for mobile drilling rigs, rock excavation equipment, earth drilling machines and rock drilling machine, drilling rigs; installation, repair and maintenance of vehicles and conveyances, namely land vehicles for construction, rock excavation and tunneling and structural parts and fittings for land vehicles and vehicles for construction, rock excavation and tunneling, unmanned conveying vehicles, unmanned vehicles, remotely controlled and operated land vehicles and parts and fittings for vehicles and conveyances; installation, repair and maintenance of electronic control systems for machines, battery packs, battery charging devices for vehicles, vehicle drive train simulators, simulators for underground loading applications*) классов МКТУ / 07 (*строительные и горнодобывающие и проходческие машины и оборудование; машины и оборудование для резки и измельчения горных пород; строительное и*

горное оборудование, а именно мобильные буровые установки, части и фитинги для мобильных буровых установок; оборудование для выемки горных пород; машины для бурения грунта и машины для бурения скальных пород; буровые установки), 12 (транспортные средства и средства передвижения, наземные транспортные средства для строительства, выемки скал и прокладки туннелей и структурные детали и фитинги для наземных транспортных средств и транспортных средств для строительства, выемки скал и прокладки туннелей; транспортные средства и средства передвижения, транспортные средства для мобильных буровых установок и детали и фитинги для транспортных средств и средств передвижения для мобильных буровых установок; электромобили; беспилотные транспортные средства; беспилотные транспортные средства; дистанционно управляемые и управляемые наземные транспортные средства; детали и фитинги для транспортных средств и средств передвижения) и 37 (установка, ремонт и техническое обслуживание строительных и горно-шахтных и туннельных машин и оборудования, горно-режущих и измельчительных машин и оборудования, строительного и горнодобывающего оборудования, а именно мобильных буровых установок и деталей и принадлежностей для мобильных буровых установок, скального оборудования, машин для бурения грунта и скальных буровых машин, буровых установок; установка, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и перевозочных средств, а именно наземных транспортных средств для строительства, скальных выемок и туннелирования и конструкционных деталей и принадлежностей для наземных транспортных средств и транспортных средств для строительства, скальных выемок и туннелирования, беспилотных транспортных средств, беспилотных транспортных средств, дистанционно управляемых и управляемых наземных транспортных средств и деталей и принадлежностей для транспортных средств и перевозочных средств; установка, ремонт и техническое обслуживание электронных систем управления для машин, аккумуляторных батарей, зарядных устройств для аккумуляторных батарей для транспортных средств, имитаторов трансмиссии транспортных средств, имитаторов для подземных погрузочных работ) классов МКТУ.

Также в возражении заявитель указывает на то, что перечень товаров и услуг противопоставляемой международной регистрации №1173862 не может быть признан однородным заявленным товарам 07, 12 класса и услугам 37 класса МКТУ по международной регистрации товарного знака №1664728, поскольку основные признаки однородности товаров, такие как вид товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), круг потребителей, условия реализации, являются различными.

Заявитель отмечает, что 11.05.2023 было вынесено решение о регистрации товарного знака по международной регистрации №1664728 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, однако вместо товара «*electronic control systems for machines*» / «электронные системы управления для машин» был указан товар 09 класса МКТУ «*electronic control systems for construction machines, rock excavation machines, tunneling machines and mobile drilling rigs*» / «электронные системы управления для строительных машин, горнодобывающих машин, тоннелепроходческих машин и мобильных буровых установок».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 12, 37 классов МКТУ.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (16.07.2021) 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак по международной регистрации «**SIMBA**» является словесным и выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров в отношении товаров и услуг 07 (*construction and rock excavation and tunneling machines and equipment; rock cutting and shredding machines and equipment; construction and mining equipment namely mobile drilling rigs and parts and fittings for mobile drilling rigs; rock excavation equipment; earth drilling machines and rock drilling machine; drilling rigs*), 09 (*electronic control systems for machines; Battery packs; battery charging devices for vehicles; vehicle drive train simulators; simulators for underground loading applications*), 12 (*vehicles and conveyances, land vehicles for construction, rock excavation and tunneling and structural parts and fittings for land vehicles and vehicles for construction, rock excavation and tunneling; vehicles and conveyances, vehicles for mobile drilling rigs and parts and fittings for vehicles and conveyances for mobile drilling rigs; electric vehicles; unmanned conveying vehicles; unmanned vehicles; remotely controlled and operated land vehicles; parts and fittings for vehicles and conveyances*) и 37 (*installation, repair and maintenance of construction and rock excavation and tunneling machines and equipment, rock cutting and shredding machines and equipment, construction and mining equipment namely mobile drilling rigs and parts and fittings for mobile drilling rigs, rock excavation equipment, earth drilling machines and rock drilling machine, drilling rigs; installation, repair and maintenance of vehicles and conveyances, namely land vehicles for construction, rock excavation and tunneling and structural parts and fittings for land vehicles and vehicles for construction, rock excavation and tunneling, unmanned conveying vehicles, unmanned vehicles, remotely controlled and operated land vehicles and parts and fittings for vehicles and conveyances; installation, repair and maintenance of electronic control systems for machines, battery packs, battery charging devices for vehicles, vehicle drive train simulators, simulators for underground loading applications*) классов МКТУ / 07 (*строительные и*

горнодобывающие и проходческие машины и оборудование; машины и оборудование для резки и измельчения горных пород; строительное и горное оборудование, а именно мобильные буровые установки, части и фитинги для мобильных буровых установок; оборудование для выемки горных пород; машины для бурения грунта и машины для бурения скальных пород; буровые установки), 09 (электронные системы управления для машин; аккумуляторные батареи; устройства зарядки аккумуляторов для транспортных средств; симуляторы трансмиссии транспортных средств; симуляторы для подземных погрузочных работ), 12 (транспортные средства и средства передвижения, наземные транспортные средства для строительства, выемки скал и прокладки туннелей и структурные детали и фитинги для наземных транспортных средств и транспортных средств для строительства, выемки скал и прокладки туннелей; транспортные средства и средства передвижения, транспортные средства для мобильных буровых установок и детали и фитинги для транспортных средств и средств передвижения для мобильных буровых установок; электромобили; беспилотные транспортные средства; беспилотные транспортные средства; дистанционно управляемые и управляемые наземные транспортные средства; детали и фитинги для транспортных средств и средств передвижения) и 37 (установка, ремонт и техническое обслуживание строительных и горно-шахтных и туннельных машин и оборудования, горно-режущих и измельчительных машин и оборудования, строительного и горнодобывающего оборудования, а именно мобильных буровых установок и деталей и принадлежностей для мобильных буровых установок, скального оборудования, машин для бурения грунта и скальных буровых машин, буровых установок; установка, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и перевозочных средств, а именно наземных транспортных средств для строительства, скальных выемок и туннелирования и конструкционных деталей и принадлежностей для наземных транспортных средств и транспортных средств для строительства, скальных выемок и туннелирования, беспилотных транспортных средств, беспилотных транспортных средств, дистанционно управляемых и управляемых наземных транспортных средств и деталей и

принадлежностей для транспортных средств и перевозочных средств; установка, ремонт и техническое обслуживание электронных систем управления для машин, аккумуляторных батарей, зарядных устройств для аккумуляторных батарей для транспортных средств, имитаторов трансмиссии транспортных средств, имитаторов для подземных погрузочных работ) классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «**SIMBA**» по международной регистрации №1173862 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного знака действует в отношении товаров и услуг 07 (*instruments et machines agricoles; machines-outils, accouplements et courroies pour machines; moteurs autres que pour véhicules terrestres; niveleuses (machines); machines d'aménagement de sols, de triage de pierres, d'épierrage, de terrassement, de creusement et de drainage; machines pour le traitement des sols; machines pour la culture des sols; machines de labourage permettant la formation d'alvéoles comme réservoirs d'eau; rouleaux pour le roulage de sols; machines de labourage; formeurs de planches; cultivateurs sous-soleurs; rouleaux, manchons, âmes, tous en tant que pièces de machines et instruments pour l'agriculture; cultivateurs à cylindre compresseur; bagues de compression en tant qu'éléments de machines agricoles; parties et garnitures de tous les produits précités*), 12 (*véhicules à usage agricole; remorques; parties et garnitures comprises dans cette classe pour tous les produits précités*), 37 (*réparation ou entretien de machines et instruments agricoles*) классов МКТУ / 07 (*сельскохозяйственные орудия и машины; станки, муфты и ремни; двигатели, кроме двигателей для наземных транспортных средств; грейдеры (машины); машины для подготовки почвы, сортировки камней, удаления камней, перемещения земли, копания и дренажа; машины для обработки почвы; машины для обработки почвы; плужные машины для формирования ячеек в качестве резервуаров для воды; катки для прикатывания почвы; плужные машины; формователи досок; культиваторы с подпочвой; ролики, втулки, сердечники, все как части сельскохозяйственных машин и орудий; культиваторы с цилиндром компрессора; компрессионные кольца как части сельскохозяйственных машин;*

части и принадлежности всех вышеперечисленных товаров), 12 (транспортные средства для сельскохозяйственного использования; прицепы; части и приспособления, включенные в этот класс для всех вышеупомянутых товаров), 37 (ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и устройств) классов МКТУ.

Анализ показал, что знак по международной регистрации и противопоставленный знак совпадают во всех элементах, что говорит о тождестве обозначений. Оба обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент "SIMBA" (в переводе с английского языка на русский – сиплый, охрипший, покрытый шелухой, сухой, лайка <https://translate.academic.ru/HUSKY/en/ru/>). Отличие в курсиве шрифтов является незначительным и не позволяет говорить об отсутствии тождества сопоставляемых обозначений.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары и услуги 07, 12 и 37 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №16648728, не однородны товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации № 1173862, поскольку имеют узконаправленные сферы применения, относятся к разным родовым группам (товары и услуги, используемые в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности - в заявленном обозначении; товары и услуги, используемые в сельском хозяйстве - в противопоставленном знаке), имеют разное назначение и круг потребителей.

С учетом того, что сравниваемые обозначения являются тождественными, у коллегии нет оснований для принятия письма-согласия, согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия принимает во внимание представленное согласие (оригинал письма находится в материалах дела) в качестве доказательства подтверждения отсутствия ущемления прав владельца противопоставленного знака.

На основании изложенного, коллегия считает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1173862 являются

тождественными, однако товары и услуги 07, 12 и 37 классов МКТУ знака по международной регистрации №16648728 и противопоставленного знака по международной регистрации №1173862 не являются однородными и не будут смешиваться в гражданском обороте.

Что касается позиции в перечне товаров 09 класса МКТУ *«electronic control systems for construction machines, rock excavation machines, tunneling machines and mobile drilling rigs»* / «электронные системы управления для строительных машин, машин для выемки породы, проходческих машин и мобильных буровых установок», то коллегия приняла к сведению довод заявителя о допущенной технической ошибке, в связи с чем позиция в перечне товаров 09 класса МКТУ будет указана как изначально указал заявитель - *«electronic control systems for machines»* / «электронные системы управления машинами».

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2024, отменить решение Роспатента от 11.05.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1664728 в отношении товаров и услуг 07 (construction and rock excavation and tunneling machines and equipment; rock cutting and shredding machines and equipment; construction and mining equipment namely mobile drilling rigs and parts and fittings for mobile drilling rigs; rock excavation equipment; earth drilling machines and rock drilling machine; drilling rigs), 09 (electronic control systems for machines; battery packs; battery charging devices for vehicles; vehicle drive train simulators; simulators for underground loading applications), 12 (vehicles and conveyances, land vehicles for construction, rock excavation and tunneling and structural parts and fittings for land vehicles and vehicles for construction, rock excavation and tunneling; vehicles and conveyances, vehicles for mobile drilling rigs and parts and fittings for vehicles and conveyances for mobile drilling rigs; electric vehicles; unmanned conveying vehicles; unmanned vehicles; remotely controlled and operated land

vehicles; parts and fittings for vehicles and conveyances) и 37 (installation, repair and maintenance of construction and rock excavation and tunneling machines and equipment, rock cutting and shredding machines and equipment, construction and mining equipment namely mobile drilling rigs and parts and fittings for mobile drilling rigs, rock excavation equipment, earth drilling machines and rock drilling machine, drilling rigs; installation, repair and maintenance of vehicles and conveyances, namely land vehicles for construction, rock excavation and tunneling and structural parts and fittings for land vehicles and vehicles for construction, rock excavation and tunneling, unmanned conveying vehicles, unmanned vehicles, remotely controlled and operated land vehicles and parts and fittings for vehicles and conveyances; installation, repair and maintenance of electronic control systems for machines, battery packs, battery charging devices for vehicles, vehicle drive train simulators, simulators for underground loading applications) классов МКТУ.