

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), рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Сытовым Валентином Валерьевичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024707908 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

СТЭП

Словесное обозначение «» по заявке №2024707908, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решением Роспатента от 28.02.2025 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 01 класса МКТУ.

В отношении остальной части товаров 01 класса МКТУ и всех товаров 17 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- с товарным знаком «**СТЭП**» по свидетельству №209516 с приоритетом от 25.09.1998 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 25.09.2028), зарегистрированным на имя Хенкель АГ унд Ко. КГаА, Германия, в отношении товаров 16 класса, однородных заявленным товарам 01, 17 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**STEP^N** 

» по свидетельству №913102 с приоритетом от 08.04.2022, зарегистрированным на имя ФайндСатоши Лаб Лимитед, Тортола, Британские Виргинские Острова, в отношении товаров 17 класса, однородных заявленным товарам 17 класса

- с товарным знаком «**STEP UP** 

» по свидетельству №692539 с приоритетом от 10.04.2018 (дата истечения срока действия исключительного права: 10.04.2028), зарегистрированным на имя ХАЙ-ГИИР ПРОДАКТС, ИНК., Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 01 класса, однородных заявленным товарам 01 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.03.2025 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2025. Доводы возражения сведены к тому, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками. Сравнимые товары не являются однородными. Отсутствуют сведения о том, что продукция, маркируемая противопоставленными товарными знаками, присутствует на российском рынке.

Заявитель является генеральным директором ООО «Научно-производственной компании «СТЭП»». Обозначение «СТЭП» использовалось заявителем, в том числе, на выставке радиоэлектроники «РАДЭЛ», которая прошла с 27 по 29 сентября в КВЦ ЭКСПОФОРУМ, на 31 международной электротехнической выставке «Энергетика и Электротехника 2024», которая прошла 24-26 апреля в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Заявленное обозначение используется ООО «НПК «СТЭП»» на

маркетплейсе «ОЗОН» при реализации товаров в своем фирменном магазине «НПК СТЭП».

На основании изложенного и с учетом корректировки заявителем позиции (отражено в протоколе заседания от 06.05.2025), в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ, в отношении которых было отказано.

Изучив материалы дела, поступившего 28.03.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.01.2024) заявки № 2024707908 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 г. (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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены

потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке № 2024707908 представляет собой

СТЭП

словесное обозначение «**СТЭП**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента от 28.02.2025 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 01 класса МКТУ *«составы антиадгезионные для смазки форм с целью облегчения выемки изделий; аппреты для углеродных волокон; декстрин [аппрет]; катализаторы для использования в производстве полимеров; препараты химические для использования в промышленности; смолы ионообменные [химические препараты]; химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в том числе адгезивы, антиадгезивы, компаунды, связующие для композиционных материалов, отвердители, наполнители для адгезивов, органические соединения с азотосодержащими функциональными группами; смолы синтетические необработанные для изготовления пластических формовочных масс».*

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки:

[1] «**СТЭП**» по свидетельству №209516. Правовая охрана действует в отношении товаров 16 класса МКТУ;

[2] «**STEP^N** 

[3] «**STEP UP** 

При анализе сходства заявленного обозначения «СТЭП» и товарных знаков

[1] «СТЭП» по свидетельству №209516, [2] «» по

свидетельству №913102, [3] «» по свидетельству №692539 коллегия исходила из того, что словесные элементы «STEP» противопоставленных товарных знаков [2, 3] несут основную индивидуализирующую функцию, поскольку расположены в начале обозначения, с них начинается прочтение знака, также они графически отделены от остальных элементов. А словесный элемент «СТЭП» противопоставленного знака [1] является единственным индивидуализирующим элементом.

Словесный элемент «STEP» может произноситься как [СТЭП] и в переводе с английского языка на русский переводится как «шаг» (см. <https://translate.academic.ru/step/xx/ru/>).

Фонетически заявленное обозначение и основные индивидуализирующие элементы противопоставленных знаков [1-3] являются тождественными.

Заявленное обозначение способно восприниматься в качестве транслитерации русскими буквами английского слова «STEP» (см. значение выше по тексту), в связи с чем, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] способны в сознании потребителя вызывать одни и те же смысловые ассоциации со словом «шаг», что приводит к выводу о наличии смыслового сходства.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются тождественными. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2, 3] производят разное зрительное впечатление ввиду наличия или отсутствия изобразительных элементов в них, исполнения основных индивидуализирующих элементов буквами разного алфавита.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1, 2, 3] имеют высокую степень сходства.

Анализ однородности товаров 01 и 17 классов МКТУ, в отношении которых заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны показал, что часть товаров 01 класса МКТУ, а именно *«клеи контактные; клеи для промышленных целей; клеи из синтетических смол для промышленных целей; клеи латексные, за исключением используемых для канцелярских или бытовых целей; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; необработанный пластик»* и часть товаров 17 класса МКТУ *«каучуки синтетические (клеи на основе синтетических каучуков); смолы синтетические (полуфабрикаты); смолы синтетические (полуфабрикаты), а именно клеи на основе смол синтетических»* являются однородными противопоставленным товарам 16 класса МКТУ *«клеи канцелярские или бытовые; клейкие ленты для канцелярских целей; клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей; клейкое полотно для канцелярских целей»* знака [1], товарам 01 класса МКТУ *«клеящие вещества для автомобильных стекол; клеи для зеркал заднего вида; клеи для кожи; клеи для обоев; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи эпоксидные твердые для основной сборки и ремонта»*, в отношении которых действует знак [3] поскольку относятся к такому товару как клеи (вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Часть испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ *«мастики и другие пастообразные наполнители; замазки стекольные; мастики масляные [шпатлевки]»*, часть испрашиваемых товаров 17 класса МКТУ *«герметики [компаунды]; замазки; уплотняющие материалы (герметики) для соединений; каучуки синтетические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы для защиты электроники от влаги изоляционные; составы химические для устранения утечек»* являются однородными товарам 17 класса МКТУ, таким как, *«материалы для конопачения; материалы изоляционные»* товарного знака [2], товарам 01 класса

МКТУ, таким как *«смазки-спрей силиконовые; защитные покрытия от воздействия воды на автомобильные стекла; составы герметизирующие для крепежных средств; смолы эпоксидные; шпатлевки кузовные; мастики для шин; мастики кузовные; шпатлевки автомобильные; шпатлевки синтетические для ремонта кузовов автомобилей»* товарного знака [3], поскольку соотносятся как род-вид товара (герметики, замазки, защитное покрытие), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Часть испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ *«смолы акриловые необработанные; смолы искусственные и синтетические необработанные; смолы полимерные, необработанные; смолы термоотверждаемые синтетические необработанные; смолы искусственные необработанные для использования в производстве; смолы искусственные необработанные для промышленных целей; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; смолы искусственные необработанные [сырье] порошкообразные, жидкие или пастообразные; эпоксидные составы для изготовления декоративных элементов»* являются однородными товарам 01 класса МКТУ, таким как *«смолы эпоксидные; клеи эпоксидные твердые для основной сборки и ремонта»*, в отношении которых действует товарный знак [3], поскольку соотносятся как род-вид товара (смолы), имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Часть испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ *«силиконы; силиконовые составы для изготовления декоративных элементов; полиуретановые составы для изготовления декоративных элементов»* является однородной противопоставленным товарам 17 класса МКТУ *«каучук сырой или частично обработанный»*, в отношении которых действует товарный знак [2], сравниваемые товары относятся к эластомерам, могут иметь один источник происхождения, условия реализации и круг потребителей.

Часть испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ *«вещества поверхностно-активные для промышленных целей; добавки химические для использования в производстве; консерванты химические для использования в производстве широкого спектра химических веществ; химикаты промышленные»* является однородной противопоставленным товарам 01 класса МКТУ, таким как *«вещества поверхностно-*

активные; добавки химические для масел; добавки, присадки химические для моторного топлива, бензина и дизельного топлива; добавки, присадки химические к маслам; средства, химикаты для промывки [очистки] инжекторов, радиаторов, оборудования и механизмов; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для пропитки кожи; препараты химические для конденсации» товарного знака [3], поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид товара (химикаты промышленные, химические добавки), могут иметь один источник происхождения, условия реализации и круг потребителей.

Заявитель в своем возражении приводит анализ фактической деятельности лиц, сравниваемых обозначений. Коллегия отмечает, что данные сведения не приводят к выводу об отсутствии однородности вышеуказанных товаров. В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса фактическая деятельность не оценивается, во внимание принимаются только те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров,

но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака и высокая степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Указанное свидетельствует о правомерности выводов Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2025,
оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2025.**