

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.03.2025 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Антиповым О.Е., Московская обл., г.Дубна (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024726299, при этом установила следующее.

Обозначение «STORM» по заявке №2024726299 с приоритетом от 11.03.2024 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.12.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024726299 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ШТОРМ», зарегистрированным на имя ООО «Старт Студио», 121151, Москва, ул. Можайский Вал, 8, эт. 3, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ (св-во № 788843, с приоритетом от 12.08.2019, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- товарным знаком «ШТОРМ», зарегистрированным на имя АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 46А, офис 25А, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ (св-во № 290653, с приоритетом от 10.07.2003, срок действия продлен до 10.07.2033, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

Экспертиза также указывала, что скорректированный перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ «огнетушители [модули и генераторы огнетушащего аэрозоля, модули газо-порошкового, газового, пенного, водяного пожаротушения]; чехлы защитные противопожарные [коробки и боксы]» являются однородными товарам 09 класса МКТУ («аппараты противопожарные; брандспойты; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрзгиватели противопожарные; роботы для обеспечения безопасности; сети спасательные; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; брезент для спасательных работ»), для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (знаки обслуживания), поскольку они соотносятся между собой как «род-вид», имеют одинаковый круг потребителей, а также рынок сбыта.

В поступившем возражении заявителем было указано следующее:

- заявителем на стадии экспертизы был скорректирован перечень товаров 09 класса МКТУ «огнетушители [модули и генераторы огнетушащего аэрозоля, модули газо-порошкового, газового, пенного, водяного пожаротушения]; чехлы защитные противопожарные [коробки и боксы]», в отношении которого он просит зарегистрировать товарный знак;

- указанный перечень товаров 09 класса МКТУ не является однородным товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку они

отличаются по роду/виду, потребительским свойствам, функциональному назначению, виду материала, из которого они изготовлены, отсутствию взаимодополняемости и взаимозаменяемости, наличием разных условий и каналов их реализации и кругом потребителей;

- при анализе однородности сравниваемых товаров были приведены их отличия в технических характеристиках со ссылкой на ГОСТы, Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта», Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, декларации о соответствии и т.д.;

- таким образом, сопоставляемые товары нельзя признать однородными, так как они имеют ряд существенных различий в силу особенностей и различий их использования, конструкции, назначения;

- огнетушители и чехлы защитные (коробки и боксы) отсутствуют в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 788843, 290653 и не могут быть признаны однородными;

- кроме того, огнетушители и чехлы защитные противопожарные (уточнено: коробки и боксы) могут иметь широкий круг потребителей, а противопоставленные товары – только узкоспециализированного потребителя, ввиду этого вывод о соотношении «род-вид» и об одном и том же круге потребителей, и рынке сбыта, является ошибочным;

- в отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- помимо этого, такие товары как огнетушители и чехлы защитные противопожарные (уточнено: коробки и боксы) отличаются длительным сроком использования (эксплуатации);

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 788843 производят различное визуальное впечатление, поскольку при их написании использованы различные виды шрифтов (стандартные в рассматриваемом товарном знаке и красный, белый, бордовый в противопоставленном товарном знаке), кроме того, в противопоставленном товарном знаке присутствуют оригинальные изобразительные элементы в виде молний, разрывающих буквы на части;

- анализируемые товарные знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические и графические отличия;

- наличие частичного семантического сходства знаков в рассматриваемом случае будет носить второстепенный характер для потребителя, который, в первую очередь, оценивает внешний вид товаров, перечисленных в заявке на регистрацию обозначения «STORM» в качестве товарного знака и техническую документацию;

- английское слово «STORM» в транскрипции читается как [stɔ:m] «СТОМ», а его наиболее близким переводом является слово «БУРЯ», фонетическое звучание у слов «ШТОРМ» и «STORM» разное, при этом «шторм» в английской транслитерации будет иметь написание «shtorm»;

- заявитель приводит примеры товарных знаков, которые были зарегистрированы в Роспатенте при схожей ситуации при пересечении классов товаров;

- учитывая вышесказанное, к заявленному обозначению должен быть применен принцип правовой определенности;

- правообладатель товарного знака «ШТОРМ» по свидетельству № 788843 не является производственной компанией, не выпускает продукцию, а занимается исключительно студийной и развлекательной деятельностью, поэтому введение в заблуждение потребителя при появлении на рынке огнетушителей с товарным знаком «STORM» исключено;

- правообладателем товарного знака по свидетельству № 290653 является производственной компанией и выпускает продукцию, относящуюся к спецодежде и обуви, что вытекает из видов экономической деятельности компании;

- поисковый запрос по огнетушителям «STORM» и «ШТОРМ» в популярных поисковиках, маркетплейсах, в поисковой системе ФГИС «Росаккредитация» (данные изделия подлежат обязательной сертификации) не дал никаких совпадений.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024726299.

В конце возражения были перечислены нормативные акты, на которые ссылался заявитель по тексту возражения, а также была представлена информация, касающаяся делопроизводства по заявке №2024726299, единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», выписка из ЕГРЮЛ о компании ООО «СИНТЕН».

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

С учетом даты приоритета (11.03.2024) заявки №2024726299 правовая база для оценки охранных способностей 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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.

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 №2024726299 заявлено словесное обозначение «STORM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №290653 представляет собой словесное обозначение «ШТОРМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №788843 представляет

Ш Т О Р М

собой словесное обозначение «ШТОРМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявленное обозначение «STORM» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «ШТОРМ» являются сходными по семантическому фактору сходства, ввиду подобия заложенных в них понятий и идей. Словесный элемент «STORM» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский язык означает «буря, гроза, ураган» (<https://translate.academic.ru/STORM/en/ru/>).

Словесные элементы «STORM» и «ШТОРМ» сопоставляемых обозначений имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку характеризуются близким звукорядом, близким составом и очередностью гласных и согласных букв,

расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, числом слогов в обозначениях, характером совпадающих частей обозначений. Отличие в одном начальном звуке является несущественным и не приводит к выводу об отсутствии фонетического сходства обозначений.

Что касается визуального критерия сходства, то он не является определяющим при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных знаков, в силу того, что заявленное обозначение выполнено в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического и семантического сходства, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

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

Анализ однородности испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению с учетом скорректированного заявителем перечня товаров 09 класса МКТУ испрашивается в отношении следующих позиций: «огнетушители [модули и генераторы огнетушащего аэрозоля, модули газо-порошкового, газового, пенного, водяного пожаротушения]; чехлы защитные противопожарные [коробки и боксы]».

Испрашиваемые заявленные товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ «аппараты противопожарные, брандспойты, приспособления ударные, используемые для тушения пожаров, разбрзгиватели противопожарные, суда пожарные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №788843

являются однородными, поскольку относятся к оборудованию для тушения огня, следовательно, соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня из асBESTовых тканей; перчатки защитные из асBESTовых тканей от несчастных случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; брезент для спасательных работ; каски, шлемы защитные» противопоставленного товарного знака по свидетельству №290653 относятся к оборудованию, приспособлениям, средствам защитным для тушения пожаров и огня, в связи с чем коллегия признает их сопутствующими испрашиваемым товарам 09 класса МКТУ ввиду их общей области применения, пред назначенной для тушения пожаров и огня, а также одинаковым кругом потребителей.

Следует указать, что высокая степень однородности товаров 09 класса МКТУ обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельцев противопоставленных товарных знаков, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть

принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

Представленные заявителем примеры регистраций иных товарных знаков не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации, а кроме того, указанные товарные знаки отличны от заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2024.