

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 поступившее 26.08.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896946, поданное индивидуальным предпринимателем Ивановым К.А., Москва, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**ДОМИК**» с приоритетом от 11.05.2021 по заявке №2021728379 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.10.2022 за №896946 в отношении товаров 06 и 19 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Москвитина П.С., Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №896946 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «домик» - это уменьшительное к слову «дом». Данное слово является описательным, вызывает у информированного потребителя четкое представление о виде (видах) товаров - это дома (жилые) или дома - домики (детские) игрушечные;

- словоформа “домика”, образованная от слова "домик", применяется широким кругом производителей и продавцов теплиц без цели индивидуализации конкретного продукта или услуги, а для обозначения характеристики внешнего вида теплицы, ее формы. Статистика поискового запроса “теплица домик”, произведенная через инструмент сбора статистики поисковых запросов к Яндексу wordstat.yandex.ru, демонстрирует что за период с 01.01.2018 до настоящего момента, количество запросов варьировалось от 1500 до 15500 в месяц, что демонстрирует активное использование слова "домик" в данной нише рынка;

- оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Согласно данным, полученным из сети Интернет, оспариваемый знак «ДОМИК» воспроизводит обозначение, индивидуализирующее товары компаний ООО "Агроформер" (публикация от 01.05.2018 о предложении к реализации теплицы “Домик” производителя на странице сайта <http://teplicivsem.ru/node/78>), ООО "Железный город" (публикация от 19.09.2020 о предложении к реализации теплицы “Домик” производителя на странице сайта <https://volga-teplica.ru/kontakty/>), индивидуального предпринимателя Белорусцева М.В. (публикация от 30.09.2020 о предложении к реализации теплицы “Домик” производителя на странице сайта <https://xn----7sbhhcsu5az8b.xn--p1ai/catalog/teplitsa-domikom/>).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 896946 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицо, подавшее возражение, представило скриншоты информации из сети Интернет (1).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, а также дополнения к отзыву, согласно которым:

- довод возражения о том, что обозначение «ДОМИК» представляет собой характеристику теплиц, указывает на свойство (форму) товара, носит декларативный характер. Ни один из представленных лицом, подавшим возражение, документов не свидетельствует о том, что обозначение «ДОМИК» закреплено в каких-либо словарно-справочных источниках информации в качестве обозначения общепринятой формы

теплиц. Из представленных документов может усматриваться лишь наличие предложения к продаже теплиц, сопровождаемых обозначением «ДОМИК», где спорное слово используется как средство индивидуализации, а не как общепринятая характеристика свойств товаров;

- приведенная на 4 листе возражения распечатка содержит результат поисковой выдачи, произведенной на компьютере лица, подавшего возражения. Вместе с тем такой результат формируется, в том числе с учетом предшествующих запросов и не может быть признан объективным свидетельством. Равно не имеет юридического значения для рассматриваемого дела приведенная на листе 5 статистика, поскольку данные сведения не позволяют сделать вывод о характере и обстоятельствах использования обозначения. Что касается данных, приведенных в приложении №3 к возражению, то они представляют собой архивные сведения о предложении к продаже теплиц под различными обозначениями: «ДОМИК» в приложении 3.1, «ВОЛЖСКАЯ ДОМИК» в приложении 3.2, нечитаемое обозначение в приложении 3.3. Правообладатель критически относится к приведенному документу, поскольку его анализ не позволяет оценить, кто являлся производителем и продавцом указанной продукции, вводилась ли она в гражданский оборот, а если вводилась, то в каких объемах и в каких регионах, была ли она известна потребителю. Также в возражении не представлены документы, из которых бы усматривалось, что потребитель воспринимает обозначение «ДОМИК» в качестве характеристики теплицы, а не как средство ее индивидуализации;

- доказательств, свидетельствующих о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не представлено. При этом обозначение «ДОМИК» используется правообладателем с 2020 года, продукция, указанная в перечне оспариваемого товарного знака была реализована во многих регионах Российской Федерации. Правообладатель получил высокие доходы от продажи соответствующих товаров. С отзывом представлены скриншоты архивных страниц сайта www.zavodteplic.ru от 2020 года и скриншоты из официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» правообладателя с публикациями от 2020 года, на которых размещена информация о товаре, маркируемом правообладателем обозначением «Домик» до даты приоритета оспариваемого знака.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 896946.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены:

2. распечатки, касающиеся реализации правообладателем товаров под обозначением «ДОМИК»;

3. скриншоты страниц в сети Интернет;

4. заключение №СО-1003-13 от 10.03.2025 по результатам проведенного с 22.01.2025 по 04.03.2025 социологического опроса.

Корреспонденцией от 07.07.2025, от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнения к возражению:

- в рецензии ООО «Научно-исследовательского института защиты интеллектуальной собственности» проведён анализ экспертного заключения (4), в результате чего было установлено следующее: использование метода «Интернет опрос» указанной аудитории не отвечает требованиям объективного установления фактов в отношении указанной категории товаров; в указанном заключении отсутствуют вопросы, позволяющие провести такое исследование на дату приоритета товарного знака или более раннюю (до даты подачи заявки), что противоречит законодательству и не может быть использовано в качестве доказательства приобретения обозначением «ДОМИК» различительной способности на момент подачи заявки; термины в проведенном исследовании во многом носят манипулятивный характер; постановка вопросов опроса с использованием пояснений нарушает принцип нейтральности; вопросы, направленные на установление связи между компанией производителем теплиц, парников, оранжерей и каркасов для них и демонстрируемым обозначением являются наводящими, направленными на формирование заведомо положительного ответа респондента; использование обозначения «Завод готовых теплиц» с высокой долей вероятности увеличивает количество положительных ответов респондентов, в то время как результаты ответов в отсутствии совместного использования «Завод готовых теплиц» и «ИП Москвитин» могут значительно отличаться; социологическое исследование проводилось спустя 45 месяцев (3 года, 9 месяцев и 23 дня) с даты приоритета товарного знака и спустя 16 месяцев (1 год, 4 месяца и 25 дней) с даты регистрации товарного знака (дата

исследуемая в рамках социологического опроса). Указанный срок является длительным, что может вызвать обоснованные сомнения в достоверности приведенных данных;

- по результатам анализа сделан вывод о том, что представленное экспертное заключение не может рассматриваться как надлежащее доказательство приобретённой различительной способности товарного знака «ДОМИК» по свидетельству №896946, в силу допущенных методических и содержательных нарушений, изложенных в рецензии.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлена рецензия на заключение № СО-1003-13 от 10.03.2025 экспертов ООО «Научно-исследовательского института защиты интеллектуальной собственности» (5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.05.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно возражению, оспариваемый знак указывает на характеристики (вид) оспариваемых товаров 06 и 19 классов МКТУ. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. В производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится дело №А56-46394/2024 по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Москвитина П.С. к индивидуальному предпринимателю Иванову К.А. о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «ДОМИК». Изложенное позволяет признать Иванова К.А. заинтересованным в подаче возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896946 по приведенным основаниям.

Оспариваемый товарный знак «ДОМИК» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «каркасы для оранжерей металлические непереносные; каркасы для теплиц металлические непереносные; теплицы металлические непереносные; парники металлические непереносные; оранжереи металлические непереносные», товаров 19 класса МКТУ «каркасы для теплиц неметаллические непереносные; теплицы непереносные, в том числе неметаллические; каркасы для оранжерей неметаллические непереносные».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 896946 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основанию, предусмотренному пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что данный знак указывает на вид товаров 06 класса МКТУ «каркасы для оранжерей металлические непереносные; каркасы для теплиц металлические непереносные; теплицы металлические непереносные; парники металлические непереносные; оранжереи металлические непереносные», товаров 19 класса МКТУ «каркасы для теплиц неметаллические непереносные; теплицы непереносные, в том числе неметаллические; каркасы для оранжерей неметаллические непереносные».

При оценке оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия приняла во внимание Информационную справку Суда по интеллектуальным правам¹, согласно которой оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно -консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам)

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации и в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

При этом описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент (не через ассоциации) как прямо описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

С учетом вышеизложенного, надлежит оценить восприятие оспариваемого знака потребителем применительно к конкретным товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак состоит из словесного элемента «ДОМИК». Согласно словарно-справочным источникам информации: «домик» – это уменьшительно-ласкательное к существительному «дом», которое означает²:

1. Жилое здание, строение. Деревянный дом. Шестиэтажный дом;
2. Жилое помещение, квартира. Вам из дому звонили;
3. Династия, род. Дом Романовых;

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/792650>

4. Учреждение для обслуживания культурно-бытовых нужд трудящихся или отдельного круга лиц, помещающееся обычно в отдельном здании. Дом Герцена. Пушкинский дом;
5. Заведение, предприятие. Торговый дом. Банкирский дом. Игорный дом;
6. В детских играх, основанных на преследовании (пятнашки, прятки и др.) – место, где по правилам игры нельзя преследовать.

Проанализировав вышеприведенную семантику, коллегия усматривает многозначный характер словесного элемента «домик», в связи с чем он способен вызывать различные толкования, рассуждения при его восприятии применительно к оспариваемым товарам 06 и 19 классов МКТУ, что свидетельствует о его фантазийном характере. Вместе с тем, даже в том случае, если воспринимать слово «домик» в значении помещения, то все – равно следует признать, что данное слово напрямую не указывает на вид оспариваемых товаров 06 и 19 классов МКТУ, поскольку под домом понимается жилое здание, помещение, предназначенное для того, чтобы в нем жили люди, тогда как оспариваемые товары представляют собой каркасы для оранжерей и теплиц, теплицы, парники, оранжереи, в которых люди не живут. Указанное также подтверждает, что потребителю необходимо приложить мыслительные усилия, совершить акт домысливания через ассоциации в процессе восприятия оспариваемого знака для того, чтобы сформировать описательную характеристику товарного знака применительно к оспариваемым товарам.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что обозначение «домик» используется широким кругом производителей и продавцов теплиц для обозначения внешнего вида теплицы, ее формы. Однако, обращение к материалам, представленным с возражением, показало, что на сайте³ приведена теплица с прямыми стенками и двускатной крышей, на сайте⁴ содержатся изображения теплицы арочной формы. Коллегия усматривает, что теплицы, указанные на приведенных сайтах, имеют совершенно различные характеристики (форма, размеры, применяются для выращивания различных растений). Таким образом, анализ представленных с возражением источников информации не позволил коллегии установить точный вид товара, который бы назывался словом «домик» и соотносился бы с товарами оспариваемой регистрации.

³ <https://volga-teplica.ru/teplitsy-i-komplektuyushchie/volzhsкая-domik/>

⁴ <https://teplicivsem.ru/node/79>

Что касается сайта⁵, то на нем упоминается не теплица «домик», а теплица «домиком», то есть используется иное обозначение, отличное от оспариваемого знака.

Лицо, подавшее возражение, приводит скриншот поискового запроса «теплицы в форме» в сети Интернет, при котором выдаются следующие быстрые ответы: «теплицы в форме домика», «теплицы в форме капли», «теплицы в форме капли описание», «теплицы в форме пирамиды», «теплицы в форме домика преимущества», «теплицы в форме домика фото», «теплицы в форме домика описание», «теплицы в форме капли». Вместе с тем распечаток ответов на поисковые запросы не представлено, в силу чего коллегия не может оценить, какими именно характеристиками обладают теплицы, называемые словом «домик».

С возражением представлена статистика поискового запроса «теплица домик», произведенная через инструмент сбора статистики поисковых запросов Яндекс wordstat.yandex.ru, демонстрирующая, что за период с 01.01.2018 количество соответствующих запросов варьировалось от 1500 до 1550 в месяц. Однако, указанный документ также не подтверждает доводы возражения, поскольку по-прежнему не отражает, какой конкретно товар обозначается данным словом («домик»).

Иных материалов, подтверждающих доводы возражения, о восприятии оспариваемого знака в качестве характеристики оспариваемых товаров, представлено не было. Следовательно, соответствующий довод возражения следует признать недоказанным.

При рассмотрении настоящего возражения коллегией были учтены представленный правообладателем социологический опрос (4), согласно которому оспариваемый знак обладает как изначальной, так и приобретенной различительной способностью, а также критика на данный опрос, отраженная в рецензии (5). Вместе с тем, как было установлено выше коллегией, оснований для вывода о несоответствии оспариваемого знака положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется ввиду недоказанности соответствующих доводов материалами возражения.

В возражении указывается на несоответствие оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в частности, указано на способность оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

⁵ <https://xn----7sbhhcsu5az8b.xn--p1ai/catalog/teplitsa-domikom/>

Сам по себе товарный знак по свидетельству №896946 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены скриншоты из сети Интернет. Анализ указанных материалов не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров по следующим причинам.

Так, из ссылок⁶ не ясно, в каком объеме были реализованы теплицы «ДОМИК», на какой территории они распространялись, была ли осуществлена реклама данных товаров и т.д. с тем, чтобы средний российский потребитель был ознакомлен с соответствующими товарами, маркированными обозначением «Домик» и их производителем. Кроме того, не представляется возможным уяснить, кем именно производятся теплицы по ссылке <https://teplicivsem.ru/node/79>.

Как отмечалось выше, по ссылке⁷ размещена информация о теплице «домиком», то есть данная распечатка касается иного обозначения, отличного от оспариваемого знака.

⁶ <https://teplicivsem.ru/node/79>, <https://volga-teplica.ru/teplitsy-i-komplektuyushchie/volzhskaya-domik/>

⁷ <https://xn----7sbhhcsu5az8b.xn--p1ai/catalog/teplitsa-domikom/>

Иных материалов, свидетельствующих о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, представлено не было.

С учетом вышеизложенного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не докзан. Следует отметить также, что использование обозначения «Домик» различными лицами само по себе исключает возможность его ассоциаций с одним конкретным лицом, что также свидетельствует об отсутствии основания для удовлетворения возражения в соответствии с приведенной нормой права.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №896946.