

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 16.09.2024 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 726901, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2019702336 с приоритетом от 24.01.2019 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 726901 на имя Антипкина Алексея Александровича, 119619, Москва, ул. Юлиана Семёнова, д. 8, корп. 1, кв. 229 (далее - правообладатель) в отношении товаров 20, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.01.2029 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:



В поступившем 16.09.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 726901 оспариваемого товарного знака (1) произведена в

нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения, поступившего 16.09.2024, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака:



«ДОМ» (2) по свидетельству № 745086 с приоритетом от 01.02.1995 для услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый знак (1) и противопоставленный знак (2) являются сходными до степени смешения за счет тождества единственного словесного элемента «ДОМ» противопоставленного знака (2) со словесными элементами «Дома» и «Дом» оспариваемого знака (1);

- стилизованное изображение дома в сравниваемых знаках усиливает их сходство;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак (1), имеют высокую степень однородности по отношению к услугам 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2);

- услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* оспариваемого знака (1) являются однородными услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих и рекламных целей; стимулирование сбыта товара через посредников»* и 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака (2);

- поскольку словесные элементы «Дома» и «Дом» оспариваемого знака (1) имеют высокую степень сходства с противопоставленным знаком (2), содержащим единственный словесный элемент «ДОМ», то регистрация оспариваемого знака (1) противоречит пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 726901 в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная];*

организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил по его мотивам отзыв, а также последующие дополнения к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- сильными элементами сравниваемых товарных знаков являются словосочетание «Дома Дом» и слово «ДОМ». С учетом факта полного вхождения одного обозначения в состав другого, говорить о полном отсутствии сходства сравниваемых обозначений не представляется возможным. Вместе с тем, с учетом особенностей графической проработки, звучания, смыслового значения и общего производимого впечатления сравниваемые знаки обладают низкой степенью сходства;
- словосочетание «Дома Дом» имеет значение: «в доме - уют, семейный очаг, близкие люди». Слово «ДОМ» может иметь любое из следующих значений: «здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий»; «жилое помещение, квартира, жилье»; «семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством»;
- из заключения лингвиста Петрушковой Е.С. следует, что само по себе существительное «дом», если обратиться к данным толковых словарей, является многозначным, а его конкретное смысловое значение зависит от контекста, в котором используется это слово. Для оспариваемого товарного знака (1) смысловое значение определяется как: «в собственном доме или квартире - семья, люди, живущие вместе». В противопоставленном знаке (2) - «здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий» / «жилое помещение, квартира, жилье». Выражение «Дома Дом» следует понимать как некий образ, частью которого является физический объект;
- степень сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) является низкой;

- правообладателем приведены доводы в части однородности сравниваемых услуг, при этом к числу неоднородных услуг относятся следующие услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (1): *«анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги фотокопирования»;*

- правообладателем приведен анализ фактических обстоятельств использования и восприятия сравниваемых знаков (1) и (2);

- правообладатель активно использовал обозначения со словесными элементами «Дома Дом» до и после даты приоритета оспариваемого товарного знака (1);

- правообладатель ведет предпринимательскую деятельность с товарным знаком «Дома Дом» с 2013 г. Он также является правообладателем товарного знака


«Дома Дом» по свидетельству № 405639 (приоритет от 27.11.2008). Данный знак активно использовался с 2013 г. по 2019 г. в розничной торговле, в частности, в рекламе магазинов. Также правообладатель заключал лицензионные договоры;

- в 2019 г. был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 726901, который правообладателем используется активно, о чем свидетельствуют договоры коммерческой концессии, документы в отношении партнерства с иными лицами;

- правообладатель вложил и продолжает вкладывать большие средства в продвижение товарного знака (представлены договоры по продвижению и рекламе);

- за время существования компании по заказу правообладателя было разработано множество рекламных материалов с использованием товарного знака, что подтверждается рекламными баннерами, афишами и видеороликами;

- согласно статистическим данным о рекламной активности в сегменте «Мебель и предметы интерьера» за 2019-2024 гг. компания правообладателя стабильно входит в число лидеров рынка;

- при этом результатами рекламной активности правообладателя на протяжении нескольких лет являются, в том числе высокий рейтинг ряда филиалов сети

магазинов «Дома Дом», а также большое количество отзывов и оценок пользователей;

- суммарно только в период с 2019 по 2024 гг. расходы правообладателя на рекламу деятельности сети магазинов «Дома Дом» с использованием товарного знака составили 91,5 млн. руб.;

- правообладатель развивает официальный сайт магазинов «Дома Дом» по адресу <https://dom-a-dom.ru/>;

- правообладатель представляет документы, подтверждающие факты заказа и поставки товаров для предпринимательской деятельности (представлены договоры поставок и купли-продажи с ООО «Гермес», ООО «Глазовская мебельная фабрика», ООО «Ресан», ООО «Мебельная компания СТИЛЬ» и т.п.);

- правообладатель арендует торговые помещения для продажи товаров под товарным знаком (1) (договоры аренды представлены);

- оспариваемый товарный знак (1) правообладателя приобрел известность;

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств, подтверждающих факт использования им противопоставленного товарного знака (2);

- изложенные обстоятельства служат дополнительным аргументом в пользу вывода об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений при их использовании в гражданском обороте;

- одним из признаков приобретения товарным знаком различительной способности является его узнаваемость среди потребителей. Согласно статистике в 2019 г. количество посетителей магазинов правообладателя составило более 162 000 человек. В последующие годы посещаемость увеличивалась, что подтверждает рост спроса и известности магазинов правообладателя;

- согласно заключению Лаборатории социологической экспертизы от 01.04.2025 № 64-2025 в настоящее время и на дату приоритета товарного знака (24.01.2019) подавляющее большинство опрошенных (83 % и 81 % соответственно) полагают, что в целом (по совокупности признаков: внешнему виду, смыслу и звучанию) между сравниваемыми товарными знаками не существует сходства;

- в настоящее время и на дату приоритета товарного знака (24.01.2019) подавляющее большинство опрошенных (79 % и 77 % соответственно) полагают, что услуги под тестируемыми обозначениями предоставляются разными компаниями;
- фактические обстоятельства (доказательства активного использования товарного знака (1) до и после даты его приоритета; отсутствие доказательств использования противопоставленного знака (2) его правообладателем; результаты социологического опроса) указывают на то, что в действительности вероятность их смешения отсутствует;
- словесные элементы «Дома», «Дом» в отдельности, так и словосочетание «Дома Дом» в целом занимают в составе товарного знака доминирующее положение, что не позволяет применить к нему пункт 10 статьи 1483 Кодекса;
- противопоставленный знак (2) является комбинированным и представляет собой сочетание как словесного, так и графического элементов. В этом смысле его противопоставление в целом какому-либо из словесных элементов товарного знака либо сочетанию этих слов вместе является некорректным с точки зрения смысла пункта 10 статьи 1483 Кодекса;
- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также судебная практика (дела №№ СИП-770/2019, СИП-522/2020, СИП-629/2023, СИП-1337/2023, СИП-469/2024 и т.п.);
- действия лица, подавшего возражение, представляют собой акт злоупотребления правом. Возражение об оспаривании правовой охраны товарного знака (1) подано в последний день пятилетнего срока. Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих факт использования им противопоставленного знака (2);
- в силу положений статьи 10 Кодекса указанные обстоятельства по злоупотреблению правом являются самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований;
- правообладателем приведена практика по рассмотрению возражения в отношении товарного знака « ЦАРСКИЙ РАК» по свидетельству № 896603. Коллегия в данном деле указала, что несмотря на то, что товарный знак лица, подавшего возражение,

«Царский» входит в оспариваемый товарный знак «Царский Рак», отсутствует сходство до степени смешения (фонетические, визуальные и семантические отличия);

- помимо различий по фонетическому, графическому и семантическому признакам словесных элементов имеются существенные различия в композиции товарных знаков, а также между их изобразительными элементами. Словесный элемент «Дома Дом» (1) состоит из двух слов, которые читаются по правилам русского языка слева направо, вследствие чего элемент «Дома», отсутствующий в противопоставленном товарном знаке (2), воспринимается внутри доминирующего (словесного) элемента в первую очередь. Этот же отличающийся элемент «Дома» занимает центральное место в композиции товарного знака (1) в целом, располагаясь между изобразительным элементом (левая часть обозначения) и совпадающей частью словесного элемента (правая часть обозначения);

- изобразительный элемент товарного знака (1) представляет собой схематическое изображение домика, приобретающее оригинальность за счет расположения стилизованного изображения (символа) сердечка на месте окна. В то же время изобразительный элемент товарного знака (2) представляет собой стандартное изображение дома с очертаниями темной двери на нижнем этаже и двух темных окон на верхнем этаже, с деревом, темная крона которого возвышается над домом;

- изобразительные элементы сравниваемых знаков (1) и (2) имеют значительные отличия по внешней форме, виду и характеру изображений, а также по оттенкам смыслового значения;

- степень внимательности потребителей при выборе сопоставляемых услуг и их производителя достаточно высока, а сами услуги не относятся к низкой ценовой категории, что дополнительно снижает угрозу смешения;

- обязательным условием применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса является полное, в целом, то есть во всех элементах вхождение «старшего» товарного знака в «младший» товарный знак. Очевидно, что по настоящему спору такое полное вхождение отсутствует;

- правообладатель заключил договоры коммерческой концессии с различными пользователями, которые активно используют знак и развивают франшизу;

- в составе оспариваемого знака (1) высота графического элемента превалирует над высотой заглавных букв словесных элементов «Дома Дом», в составе противопоставленного товарного знака (2) высота графического элемента эквивалента высоте словесного элемента «ДОМ». Данное обстоятельство также обуславливает существенные различия в общем композиционном построении сравниваемых обозначений и, в совокупности со всеми различиями изобразительного свойства, предопределяет вывод об отсутствии между ними графического сходства в целом;
- словесные элементы оспариваемого товарного знака (1) с учетом особенностей его графической проработки (стилизованное изображение дома, с расположенным внутри него изображением сердечка), отсылают к множеству идей и смыслов, суть которых сводится к следующему: «дома - уют, тепло, любовь». Словесный элемент «Дом» (2) используется в переносном значении и служит собирательным образом таких нематериальных характеристик, как: домашний уют, тепло домашнего очага, любовь проживающих под одной крышей близких людей, семейственность и т.п.;
- подобие заложенных в сравниваемые словоформы идей отсутствует. Смысловый критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом;
- в настоящий момент в отношении услуг 35 класса МКТУ различительная способность словесного элемента «ДОМ» является слабой, а потому факт его вхождения одновременно в состав нескольких обозначений сам по себе не может предопределять вывод о сходстве таких обозначений в целом;
- часть доводов дополнений к отзыву повторяет по своей сути ранее изложенную позицию правообладателя.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- письмо ООО «Лаборатория социологической экспертизы Института социологии РАН» - (3);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДОМ» - (4);
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 150161 – (5);
- заключение специалиста-лингвиста от 15.03.2025 г. за № 01-02-25Л – (6);

- выписка на товарный знак по свидетельству № 405639 – (7);
- лицензионные договоры – (8);
- договоры коммерческой концессии – (9);
- договоры аренды – (10);
- акты, договоры по рекламе – (11);
- рекламные материалы – (12);
- статистические данные о рекламной активности в сегменте «Мебель и предметы интерьера» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 гг. – (13);
- таблица со сведениями о рейтинге филиалов сети магазинов «Дома Дом» – (14);
- статистика размещения сведений о мебельном центре «Дома Дом» в г. Перми в приложении «2GIS» – (15);
- скриншот сайта компании правообладателя в сети Интернет – (16);
- скриншот сообщества компании правообладателя в социальной сети «ВКонтакте» – (17);
- скриншоты со статистикой просмотров информации в сообществе компании правообладателя в социальной сети «ВКонтакте» – (18);
- договоры купли-продажи, договоры поставок, счета-фактуры, акты, договор на изготовление продукции – (19);
- договоры аренды и субаренды помещений и сопроводительная документация к ним – (20);
- скриншоты с результатами поиска по запросам «ДОМ» и «ДОМ Ибатуллин» – (21);
- статистика посещаемости магазинов правообладателя согласно сведениям системы подсчета посетителей «OdexPro Standard» – (22);
- заключение Лаборатории социологической экспертизы от 01.04.2025 № 64-2025 – (23);
- скриншоты с публикациями в СМИ о деятельности лица, подавшего возражение – (24);
- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 896603 – (25);

- бланки заказы рекламы, договоры аренды рекламных конструкций с актами, договоры по изготовлению и размещению рекламной информации – (26);
- отчет о результатах поиска по слову «ДОМ» среди обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков в отношении услуг 35 класса МКТУ – (27).

В материалах административного дела каких-либо пояснений от лица, подавшего возражение, на отзыв правообладателя не поступало. Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку (1) было проведено в отсутствие надлежаще уведомленного лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 16.09.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.01.2019) оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 726901 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Оспариваемый товарный знак « Дома Дом» (1) представляет собой

комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Дома Дом», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также стилизованного изображения домика с сердечком в центре. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 20, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.01.2029 г.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленный товарный знак (2). Указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности ИП Ибатуллина А.В. в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 726901 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 09.09.2019 г. Подача возражения произведена 09.09.2024 г. (с учетом даты на конверте) с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене. Заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче правообладателем не оспаривается.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак «  ДОМ » (2) по свидетельству № 745086 с приоритетом от 01.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 01.02.2035 г.) является комбинированным. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров*», услуг 42 класса МКТУ «*реализация товаров*».

Согласно сокращению перечня товаров и/или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, по заявлению правообладателя, из перечня товаров и/или услуг исключены услуги 35 класса МКТУ «*организация выставок для коммерческих и рекламных целей; стимулирование сбыта товара через посредников*». Дата внесения записи в Госреестр: 01.07.2025 г.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В сравниваемых товарных знаках слова «ДОМА ДОМ» и «ДОМ» доминируют по своему композиционному расположению в пространстве, при этом именно на них фокусируется внимание потребителя при восприятии. В связи с чем, наиболее значимыми элементами комбинированных товарных знаков (1) и (2) являются элементы «ДОМА ДОМ» и «ДОМ».

Таким образом, словесный элемент противопоставленного товарного знака (2) имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Сравнимые знаки (1) и (2) вызывают одинаковые семантические ассоциации, связанные с домом - строение, здание, предназначенное для жилья, жилое помещение, квартира, жилье, а также семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>). Визуально сравниваемые знаки (1) и (2) производят общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв русского алфавита, композиционным расположением изобразительных элементов слева от словесных

элементов. Кроме того, изобразительные элементы в виде стилизованных домов подчеркивают смысловое значение элементов «ДОМА ДОМ» и «ДОМ».

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2) на основании вышеприведенных критериев сходства.

Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых товарных знаков (1) и (2) друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Как было указано выше, правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров*», услуг 42 класса МКТУ «*реализация товаров*».

Под услугой 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров*» подразумевается рекламная акция, в ходе которой продукт демонстрируется потенциальным покупателям. Цель - познакомить покупателей с продуктом и побудить их к покупке. Продукты, предлагаемые в качестве образцов во время таких демонстраций, могут включать в себя новые продукты, новые версии существующих продуктов или продукты, которые недавно появились на новом коммерческом рынке. Демонстрация продукта повышает качество презентации товара, обеспечивая визуальную поддержку. Демонстрации в магазинах обычно проводятся в крупных торговых точках, таких как супермаркеты, отделы или дисконтные магазины, а также в торговых центрах.

Услуга 42 класса МКТУ «*реализация товаров*» отражает деятельность торговых предприятий, то есть подразумевает исключительно услуги посреднических организаций, к которым могут относиться услуги супермаркетов, магазинов, оптово-розничных баз и т.д. по реализации товаров в интересах третьих лиц.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*» и услуги 35 класса МКТУ «*демонстрация товаров*», услуги 42 класса МКТУ «*реализация товаров*» противопоставленного товарного знака (2) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение и круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте,

что свидетельствует об их однородности и предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«распространение образцов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; посредничество коммерческое [обслуживание]; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж»* являются сопутствующими по отношению к услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров»*, услугам 42 класса МКТУ *«реализация товаров»* противопоставленного товарного знака (2), имеют общее назначение (для сбыта), встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью»* и услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров»* противопоставленного товарного знака (2) представляет собой услуги, связанные с предоставлением услуг рекламы, имеют общее назначение, общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми в гражданском обороте, предназначены для достижения одинаковых целей, что свидетельствует об их однородности.

Указанные сравниваемые услуги 35 и 42 классов МКТУ призваны выполнять в современном хозяйственном обороте основную роль по продвижению, реализации, рекламе товаров/услуг на рынке. Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об однородности указанных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что вероятность смешения сравниваемых обозначений 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) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Высокая степень однородности сравниваемых услуг 35, 42 классов МКТУ, а также высокая степень фонетического и семантического сходства словесных

элементов «ДОМА ДОМ» и «ДОМ», входящих в состав сравниваемых знаков, определяет вероятность их смешения.

Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленного знака (2) и спорного знака (1) обычными потребителями соответствующих услуг.

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 726901 (1) положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, правомерным в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

В отношении довода о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса может быть применено к товарному знаку, который состоит из отдельных элементов, и один из элементов представляет собой товарный знак другого лица. При этом такой элемент, присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

В оспариваемом товарном знаке (1), как было указано выше, элемент «ДОМА ДОМ» занимает значимое положение, выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака, в связи с чем, не может быть признан как несущественным и занимающим периферийную позицию. Кроме того, противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным и содержит также изобразительный элемент в виде стилизованного домика.

Таким образом, положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса не может быть применено к оспариваемому товарному знаку (1).

В отношении приведенных доводов и документов отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Заключение лингвиста Петрушковой Е.С. за № 01-02-25Л от 15.03.2025 (6) по вопросу о различиях в смысловом значении словесных элементов «ДОМА ДОМ» («в собственном доме или квартире - семья, люди, живущие вместе») и «ДОМ» («здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий, жилое помещение») носит субъективный характер, поскольку представляет собой мнение частного лица, не основанное на применении вышеуказанной нормативно-правовой базы.

В материалы дела представлены лицензионные договоры (8), договоры коммерческой концессии (9), договоры на оказание рекламных услуг и услуг по продвижению и иные рекламные материалы (11-18, 26), договоры поставок товаров (19) и аренды / субаренды помещений (10, 20), сведения о публикациях в СМИ о деятельности лица, подавшего возражение (24), сведения о статистике посещаемости магазинов правообладателя (22), свидетельствующих о ведении деятельности правообладателем с использованием спорного обозначения.

Из заключения Лаборатории социологической экспертизы от 01.04.2025 г. за № 64-2025 (23) по вопросу о степени сходства сравниваемых обозначений следует, что в настоящее время и на дату приоритета товарного знака (24.01.2019) подавляющее большинство опрошенных (83 % и 81 % соответственно) полагают, что в целом (по совокупности признаков: внешнему виду, смыслу и звучанию) между сравниваемыми товарными знаками (1) и (2) не существует сходства. В настоящее время и на дату приоритета товарного знака (24.01.2019) подавляющее большинство опрошенных (79 % и 77 % соответственно) полагают, что услуги под тестируемыми обозначениями (1) и (2) предоставляются разными компаниями. Исследуемые услуги 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и*

обеспечение предпринимателей товарами]» представляют собой услуги сбыта, реализации и рекламы. Согласно исследованию, в выборку включались респонденты, в вопросе-фильтре ответившие, что они потребляют товары и услуги, которые соответствуют тематике опроса. Однако, сами респонденты заранее не знали, какие из товаров и услуг, составляют тему исследования, в связи с чем, не представляется возможным оценить насколько достоверно участники опроса являются потребителями исследуемых услуг. Также не представляется возможным достоверно определить, насколько участники исследования владеют навыками по применению критериев сходства в отношении исследуемых товарных знаков (1) и (2). Указанные обстоятельства влияют на репрезентативность и достоверность представленного социологического исследования (23).

Представленные доказательства отзыва свидетельствуют о некотором уровне известности и узнаваемости исследуемого обозначения «ДОМА ДОМ», используемого правообладателем, с 2013 г. в области реализации и продвижения мебели, торговой деятельности.

Вместе с тем, указанные обстоятельства не приводят к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку в данном случае речь об исключительном праве иного лица (правообладателя) «старшего» товарного знака (2), правовая охрана которого действует в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Вопросы отсутствия доказательств использования противопоставленного товарного знака (2), представленные скриншоты с результатами поиска по запросам «ДОМ» и «ДОМ Ибатуллин» (21) в данном случае не являются решающими для оценки сходства сравниваемых товарных знаков (1) / (2) и анализа однородности услуг 35, 42 классов МКТУ.

Довод о наличии у правообладателя исключительного права на другой



товарный знак «*Дом а Дом*» по свидетельству № 405639 (приоритет от 27.11.2008) к иным выводам коллегии не приводит, поскольку в рамках данного спора правовой оценке подлежит иной оспариваемый товарный знак (1) правообладателя.

Сведения о регистрации противопоставленного товарного знака (2), являющегося предметом договора об отчуждении в отношении части товаров и/или услуг, из регистрации № 150161 (5) не имеют правового значения для рассмотрения настоящего спора.

Таким образом, представленные правообладателем доводы и документы не опровергают вышеизложенные выводы коллегии.

Ссылки на судебные акты и практику по регистрации товарных знаков (25,27) относятся к разным обозначениям, не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего спора. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из индивидуальных особенностей каждого дела.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Коллегия исходит из добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 5 статьи 10 «Пределы осуществления гражданских прав» Кодекса).

В представленном 08.09.2025 обращении правообладатель выразил несогласие с мнением коллегии в отношении существа рассмотренного возражения, привел замечания относительно состава коллегии, повторил по своей сути основные доводы отзыва и изложил просьбу об отклонении Руководителем Роспатента подготовленного заключения коллегии палаты по патентным спорам. Оценка всех материалов дела дана выше. Процессуальных отводов к члену коллегии или всей коллегии в целом в ходе рассмотрения не заявлено. Коллегия обладает всеми необходимыми знаниями дела и полномочиями по рассмотрению настоящего возражения. Представление каких-либо обращений, относящихся к существу спора, после проведения заседания коллегии по существу возражения Правилами ППС не предусмотрено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 726901 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров;

информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».