

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 01.11.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Полуектовой Марьяной Владимировной, Свердловская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024703257, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « *Dream of Me* » по заявке №2024703257 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.01.2024 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 30.09.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ДОМ**» по свидетельству №253257 с приоритетом от 22.01.2002 (срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 22.01.2032), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Стамблер Александры Иосифовичем, 140030, Московская обл., г.о. Люберцы, рп. Малаховка, ул. Добролюбова, д. 20.

В поступившем возражении заявитель оспаривает наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком ввиду их фонетических, семантических и графических отличий.


Заявитель не усматривает наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [2] по свидетельству №755773, поскольку они характеризуются фонетическими, семантическими и графическими отличиями.

Заявитель полагает, что словесные элементы «DOM» и «ДОМ» сравниваемых обозначений имеют разное произношение за счет того, что сформированы на разных языках – английском и русском. При этом наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «Dream of me» обуславливает разную фонетическую длину сравниваемых обозначений «DOM Dream of me» и «ДОМ». В составе заявленного обозначения словесные элементы «DOM Dream of me» выполнены в едином стиле, образуют композицию и являются равнозначными, при этом слово «DOM», в отличие от противопоставленного обозначения «ДОМ», не вызывает однозначных смысловых ассоциаций, является аббревиатурой словосочетания «Dream of me», а также контуры входящих в его состав графем включены в состав изобразительного элемента «». Также, по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят разное общее зрительное впечатление.

В возражении приводятся примеры сосуществующих зарегистрированных товарных знаков с фонетически сходными словесными элементами: «» по

свидетельству №287821 и «» по свидетельству №485227, «**Милана**»



по свидетельству №889320 и «  », « **МИЛАНО** » по свидетельствам №562332, №433487.

Заявитель полагает, что и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №253257 не использует его для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ, производство одежды отсутствует среди видов экономической деятельности, которые вправе осуществлять Стамблер А.И., исходя из данных Единого реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фактически данное лицо занимается сдачей в аренду помещений и иного недвижимого имущества. Заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №253257 не являются конкурентами при ведении предпринимательской деятельности, имеют разный круг потребителей, соответственно смешения товарных знаков в глазах потребителя произойти не может.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024703257 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения необидительными.

С учетом даты (17.01.2024) поступления заявки №2024703257 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

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; расположения 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 обозначение 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 « *Queen of Me* » по заявке №2024703257 с приоритетом от 17.01.2024 является комбинированным, включает словесно-графическую композицию. Так, на белом фоне по центру изображен овал серого цвета, на котором располагаются словесный элемент «DOM», выполнен заглавными буквами латинского алфавита, над которым находится изобразительный элемент в виде женской фигуры черного цвета,

рука которой тянется к овалу, разделенному вертикально и горизонтально на четыре части. Под овалом серого цвета расположена фраза на английском языке «Dream of me», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бретели для бюстгалтеров; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгалтеры; бюстгалтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны рабочие; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; накладки для сосков, являющиеся нижним бельем; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из

искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; халаты рабочие; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024703257 для всех заявленных товаров основан на выводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком «**ДОМ**» по свидетельству №253257 с приоритетом от 22.01.2002, принадлежащим Стамблеру Александру Иосифовичу.

Товарный знак по свидетельству №253257 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Исследовав перечень товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №253257, коллегия пришла к выводу о высокой степени их однородности за счет того, что они соотносятся друг с другом как вид/род. Так товары 25 класса МКТУ представляют собой различные виды одежды, обуви и головных уборов, т.е. родовых позиций, приведенных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №253257. Сравнимые товары характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации, т.е. являются однородными.

Вывод о наличии однородности вышеуказанных товаров не оспаривался заявителем ни в поступившем возражении, ни на заседании коллегии по его рассмотрению.



В отношении сопоставительного анализа заявленного обозначения « *Dream of Me* » и противопоставленного товарного знака « **ДОМ** » усматриваются следующие выводы.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности элементов в комбинированном обозначении зависит от того, насколько эти элементы оригинальны, каковы их размеры и пространственное положение относительно друг друга, а также степень связанности их с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В составе заявленного обозначения присутствует семантически значимое словосочетание «Dream of me» («Мечтай обо мне»), состоящее из лексических



единиц английского языка, а также слово «DOM», выполненное буквами латинского алфавита и отсутствующее в каких-либо словарях, использующих данный алфавит в своей письменности. Вопреки доводам возражения, словесные элементы «DOM» и «Dream of me» не связаны друг с другом ни лексически, ни грамматически, ни композиционно. При этом слово «DOM» выполнено крупным шрифтом заглавными буквами, занимает центральное положение и акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь, в отличие от словесного элемента «Dream of me», расположенном в нижней части знака.

Противопоставленный товарный знак состоит из единственного индивидуализирующего словесного элемента «ДОМ », который присутствует в лексике русского языка и имеет следующее толкование: 1. жилое здание, строение; 2. жилое помещение, квартира; 3. династия, род; 4. учреждение для обслуживания культурно-бытовых нужд трудящихся или отдельного круга лиц, помещающееся обычно в отдельном здании; 5. заведение, предприятие; 6. в детских играх, основанных на преследовании (пятнашки, прятки и др.) - место, где по правилам игры нельзя преследовать.

Единственный индивидуализирующий элемент «ДОМ» противопоставленного товарного знака по свидетельству №253257 фонетически тождественен слову «DOM» заявленного обозначения, который фактически является его транслитерацией буквами латинского алфавита, что вызывает также и одинаковые смысловые ассоциации между ними. При этом слова «DOM» и «ДОМ» также имеют визуальное сходство с учетом сходного написания графем «D», «Д», «O», «М». Названные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака друг с другом в целом.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и

спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Необходимо отметить, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024703257 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как способное нарушить существующее исключительное право правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №253257 на принадлежащее ему средство индивидуализации.

В части довода возражения о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №253257 используется для осуществления иного вида деятельности, нежели производство и продажа одежды, то необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия этого противопоставления. Так, правовая охрана этого товарного знака является действующей, а сопоставительный анализ спорного обозначения и противопоставленного товарного знака осуществляется не в отношении фактически осуществляемых сфер деятельности, а в отношении перечней товаров, для которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сравниваемых товарных знаков.

Что касается примеров регистраций товарных знаков, приведенных заявителем в обоснование своей позиции о возможности регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака, то они не могут быть приняты во внимание в настоящем деле, поскольку содержат в своем составе иные индивидуализирующие элементы, нежели заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2024.**