

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Дягилевым Дмитрием Павловичем, Костромская область, город Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713492, при этом установлено следующее.

Дягилев

Обозначение «**Dyagilev**» по заявке №2020713492 заявлено на регистрацию 17.03.2020 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 29, 30 классов и услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713492 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с серией товарных знаков, включающих в свой состав словесные элементы «ДЯГИЛЕВ», «DIAGHILEV» по свидетельствам №510809 с датой приоритета от 21.03.12 г.; № 554705 с датой приоритета от 31.03.14 г.; №560777 с датой приоритета от 14.10.14 г.; №645809, с датой приоритета от 30.03.17 г., зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бикбардинский винокуренный завод", 614022, г. Пермь, ул. Рязанская, 86 для однородных товаров и услуг 14, 16, 18, 25, 29, 30, 35, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 14, 16, 18, 25, 29, 30, 35, 36, 39, 41 и 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 28.02.2022 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-594/2021 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №645809 прекращена в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

Правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№554705, 560777 выдал согласие заявителю на регистрацию обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, оригинал данного письма хранится в материалах регистрационного дела).

Кроме того, правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№510809, 554705, 560777 заключен и направлен на регистрацию договор об их отчуждении в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг. В связи

с чем, по мнению заявителя, данные товарные знаки не могут воспрепятствовать государственной регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020713492 в отношении всех товаров и услуг 14, 16, 18, 25, 30, 36, 41 классов МКТУ, части товаров 29 класса МКТУ «мясо, птица и дичь; желе, масла и жиры пищевые; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; голубцы, фаршированные мясом; дичь; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; кассуле; колбаса кровяная; консервы мясные; конфи утиное; корн-доги; корнишоны; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; птица домашняя неживая; сало; сате; свинина; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; субпродукты; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]», части услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; расклейка афиш; рассылка рекламных материалов; реклама в компьютерной сети; реклама телевизионная; организация торговых ярмарок; реклама наружная».

Заседания по рассмотрению возражения переносились в ожидании государственной регистрации договоров отчуждения прав на противопоставленные товарные знаки на имя заявителя.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2022, принято решение приостановить рассмотрение возражения до окончания административных процедур по отчуждению на имя заявителя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№554705, 560777, 818966, 510809.

Данные договоры были зарегистрированы и сведения о переходе исключительного права отображены в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16.11.2022, о чем в корреспонденции от 18.11.2022 сообщил

заявитель, и что послужило основанием для возобновления делопроизводства по возражению.

При рассмотрении возражения на коллегии, состоявшейся 13.12.2022, заявителем с учетом произведенных регистраций договоров об отчуждении противопоставленных товарных знаков был уточнен перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, в частности в ходатайстве указано о необходимости регистрации обозначения по заявке №2020713492 в отношении всех товаров и услуг 14, 16, 18, 25, 29, 30, 36, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, и части услуг 35 МКТУ, указанных в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (17.03.2020) поступления заявки № 2020713492 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 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.

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.

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).

Дягилев

Словесное обозначение «Dyagilev» по заявке №2020713492 с приоритетом от 17.03.2020 выполнено буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14, 16, 18, 25, 29, 30, и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [1] «» по свидетельству №№510809 с датой приоритета от 21.03.2012 г. состоит из словесного элемента «ДЯГИЛЕВ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также их изображения узора под буквами. Правовая охрана товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ отчуждена на имя КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Иджипт Стрит, 12, а.я. 1097, Никосия, Кипр и выделенному знаку присвоен номер свидетельства №790113. Правовая охрана

товарного знака после выделения сохранила свое действие в отношении услуг 41 класса МКТУ, при этом знак в полном объеме был отчужден на имя Индивидуального предпринимателя Дягилева Дмитрия Павловича, о чем произведена регистрационная запись от 16.11.2022.

Противопоставленный словесный товарный знак [2] « **ДЯГИЛЕВ** » по свидетельству №554705 с датой приоритета от 31.03.2014 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака после выделения сохранила свое действие в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 25, 30 и услуг 36, 41 классов МКТУ, при этом товарный знак был отчужден на имя Индивидуального предпринимателя Дягилева Дмитрия Павловича, о чем произведена регистрационная запись от 16.11.2022. Правовая охрана товарного знака в отношении товаров 32, 33, 34 и услуг 35, 43 класса МКТУ отчуждена на имя КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Иджипт Стрит, 12, а.я. 1097, Никосия, Кипр и выделенному знаку присвоен номер свидетельства №790114.

Противопоставленный словесный товарный знак [3] « **DIAGHILEV** » по свидетельству №560777 с датой приоритета от 14.10.2014 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака после выделения сохранила свое действие в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 25, 30 и услуг 36, 41 классов МКТУ, при этом товарный знак был отчужден на имя Индивидуального предпринимателя Дягилева Дмитрия Павловича, о чем произведена регистрационная запись от 16.11.2022. Правовая охрана товарного знака в отношении товаров 32, 33, 34 и услуг 35, 43 класса МКТУ отчуждена на имя КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Иджипт Стрит, 12, а.я. 1097, Никосия, Кипр и выделенному знаку присвоен номер свидетельства №790115.

Противопоставленный словесный товарный знак [4] « **ДЯГИЛЕВ** » по свидетельству №645809 с датой приоритета 30.03.2017 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05, 29 и услуг 39, 44 классов МКТУ, при этом товарный знак

был отчужден на имя Индивидуального предпринимателя Дягилева Дмитрия Павловича, о чем произведена регистрационная запись от 16.11.2022.

Учитывая состоявшуюся 16.11.2022 регистрацию договоров отчуждения противопоставленных товарных знаков [1-4] на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 14, 18, 29, 30, 36, 39, 41 классов МКТУ, регистрации обозначения по заявке №2020713492 в отношении указанных классов товаров и услуг в связи с указанными новыми основаниями перестали препятствовать противопоставленные товарные знаки. Следовательно, в части товаров и услуг 14, 18, 29, 30, 36, 39, 41 классов МКТУ обозначение по заявке №2020713492 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая, что права на противопоставленные товарные знаки в отношении услуг 35 класса МКТУ не были переданы заявителю, в указанной части противопоставления с товарными знаками [2-3] остаются в силе и подлежат анализу на предмет установления сходства и однородности.

Коллегия также обращает внимание, что по противопоставленным товарным знакам произошли процедуры выделения части товаров и услуг в самостоятельные товарные знаки, то коллегия учитывает эти новые товарные знаки (свидетельства №№790114, 790115) в качестве противопоставлений в отношении услуг 35 класса МКТУ, как это и было указано в оспариваемом решении Роспатента, в связи с чем данные противопоставления не являются новыми основаниями для отказа, так как представляют равный предыдущим указаниям объем противопоставления в отношении перечня услуг 35 класса МКТУ.

На этапе ответа на уведомление Роспатента о проверке заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства заявителем представлено соглашение о намерениях от 12.10.2020 с владельцем товарных знаков по свидетельствам №№790114, 790115, а в качестве приложения к соглашению оформлено согласие компании КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Иджипт Стрит, 12, а.я. 1097, Никосия, Кипр на регистрацию обозначения «Дягилев» в отношении части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана в рамках рассматриваемого возражения.

На основании доводов заявителя, данные документы позволяют установить волеизъявление владельца противопоставленных товарных знаков и служат основанием для снятия противопоставлений.

Коллегия проанализировала представленные в ответ на уведомление Роспатента документы и установила следующее.

Соглашение о намерениях от 12.10.2020 в качестве предмета имеет намерение Стороны 2 (КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Иджипт Стрит, 12, а.я. 1097, Никосия, Кипр) передать Стороне 1 (Дягилев Дмитрий Павлович) письменное согласие на государственную регистрацию обозначения со словесным элементом «Дягилев» в качестве товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ, указанных в Приложении №1 к Соглашению. Указанное Приложение №1 также представляет собой шаблон согласия, в котором также указан перечень услуг 35 класса МКТУ, на который такое согласие может распространяться, однако данный документ не содержит номера заявки, то есть волеизъявление Стороны 2 не является очевидным и составлено не в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, так как номер заявки, на регистрацию которой в качестве товарного знака выдается согласие, является обязательным реквизитом письма-согласия. В исполнение представленного соглашения о намерениях заявителем не представлено письмо-согласие от компании КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД на регистрацию обозначения по заявке №2020713492.

Таким образом, указанные документы не устраняют несоответствия обозначения по заявке № 2020713492 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Сходство заявленного обозначения «<sup>Дягилев</sup> Dyagilev» и противопоставленных товарных знаков «**ДЯГИЛЕВ**» и «**DIAGHILEV**» является очевидным и устанавливается на основании совпадения фонетики составляющих обозначения словесных элементов. Заявитель в свою очередь не спаривает сходства сопоставляемых обозначений.



Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020713492, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в области творческого бизнеса; организация показов мод в рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; расклейка афиш; рассылка рекламных материалов; реклама в компьютерной сети; реклама телевизионная; организация торговых ярмарок; реклама наружная» представляют собой услуги продвижения и реализации товаров.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная», перечисленные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 790114, 790115 представляют собой услуги той же родовой группы, при этом следует отметить, что испрашиваемые услуги в большей части идентичны противопоставляемым услугам, то есть являются тождественными а, в части в высокой степени однородными.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также установленную высокую степень однородности, а в части тождество сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Следовательно, в отношении услуг 35 класса МКТУ обозначение по заявке №2020713492 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так

как нарушает исключительные права владельца товарных знаков по свидетельствам №№ 790114, 790115.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2022, отменить решение Роспатента от 28.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020713492.**