

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 25.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709347, поданное ООО «ДАС ВЕРК», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака « \_\_\_\_\_ » с  
приоритетом от 26.06.2018 по заявке №2018726468 произведена в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.04.2019 за №709347 на имя Индивидуального предпринимателя Деревнина Виталия Юрьевича, г.Кемерово (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №709347 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- ООО «ДАС ВЕРК» была подана заявка №2018742709 на регистрацию товарного знака со словесными элементами «DAS WERK» для услуг 35, 37, 39, 40, 41 классов МКТУ, в ходе экспертизы которой оспариваемый товарный знак выявлен в качестве препятствия для регистрации товарного знака лица, подавшего возражение;

- право на фирменное наименование, оригинальная часть которого "ДАС ВЕРК" сходна до степени смешения с оспариваемым товарным знаком "DAS WERK", у лица, подавшего возражение, возникло ранее приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 18.08.2017;

- приложенные документы подтверждают, что общество ООО «ДАС ВЕРК» длительное время использовало свое фирменное наименование и обозначение как в кириллице (в виде «ДАС ВЕРК»), так и в латинице (в виде "DAS WERK") для обозначения оказываемых им услуг, однородных услугам 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, считает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709347 было осуществлено с нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку длительная активная

деятельность под обозначением «DAS WERK» у потребителей ассоциируется именно с ООО «ДАС ВЕРК», чему свидетельствует приложенный опрос, проведенный лабораторией социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака имеются все признаки злоупотребления правом, предусмотренные признаками пунктами 1, 2 статьи 10 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709347 недействительным частично.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРИП Деревина В.Ю.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДАС ВЕРК»;
3. Свидетельства регистратора доменов;
4. Материалы в подтверждение использования обозначения ООО «ДАС ВЕРК»;
5. Переписка между Деревниным В.Ю. и ООО «ДАС ВЕРК»;
6. Пояснительная записка ФНИСЦ РАН к протоколу осмотра доказательств;
7. Копия протокола осмотра доказательства из сети Интернет;
8. Заключение лаборатории социальной экспертизы ФНИСЦ РАН с приложениями.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2020, лицо, подавшее возражение, устно ходатайствовало о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №709347 в отношении перечня услуг изложенного на стр.2 социологического исследования. Данный перечень содержит следующие формулировки: услуги 35 класса МКТУ «в сфере рекламы, менеджмента и административной деятельности в сфере бизнеса, а также офисной службы, в том числе агентств рекламных, маркетинга,

организации выставок в коммерческих или рекламных целях»; услуги 37 класса МКТУ «услуги по установке, ремонту, обслуживанию и обновлению оборудования и электроприборов/компьютеров, в том числе услуги по окраске и обновлению вывесок, установке и ремонту электроприборов, обслуживанию и ремонту компьютеров».

Правообладатель на заседание коллегии не явился и свой отзыв не предоставил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 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 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2

статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Материалы возражения свидетельствует о том, что на имя лица, подавшего возражение, на государственную регистрацию в качестве товарного знака подана заявка №2018742709 на обозначение **DAS WERK** «**DAS WERK**» в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 41 42 классов МКТУ.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым ООО «ДАС ВЕРК» в гражданском обороте, в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. К возражению приложены скриншоты сайтов социальных сетей (Facebook, Instagram) и скриншоты сайта принадлежащего лицу, подавшего возражение, а также социологическое исследование, в котором говорится, что потребители ошибочно ассоциируют производителя, представляющего услуги под



обозначением «**DAS WERK**» с компанией ООО «ДАС ВЕРК», что не соответствует действительности.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на сходное, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №709347.

Вышеизложенное позволяет его признать заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, изложенным в пунктах 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №709347 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде окружности, разделенной пополам, а также расположенные по центру словесные элементы «DAS WERK», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном и белом цветном сочетании в отношении товаров услуг 35, 37 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО «ДАС ВЕРК», которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 35 и 37 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

## Сравнительный анализ части фирменного наименования «ДАС ВЕРК»



и оспариваемого товарного знака «» показал, что они включают фонетически и семантически (где: «das werk» - в переводе с немецкого языка на русский язык это «работа», «произведение», «завод», «труд». (см. онлайн-переводчик: <https://www.translate.ru/>)) тождественные словесные элементы «DAS WERK»/ «ДАС ВЕРК».

Графически сравниваемые обозначения следует признать не сходными, поскольку создают различное зрительное впечатление за счет выполнения их буквами разных алфавитов.

Право на фирменное наименование ООО «ДАС ВЕРК» возникло 18.08.2017, согласно выписке ЕГЮРЛ (2), то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Основной вид деятельности (Код 82.30) деятельность по организации конференций и выставок.

Однако наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически и семантически тождественна оспариваемому товарному знаку, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку. Поскольку внесение кодов ОКВЭД в ЕГЮРЛ свидетельствуют только о намерениях осуществлять данные виды деятельности.

Материалы, касающиеся аккаунтов социальных сетей, не доказывают факта использования обозначения «DAS WERK», поскольку не имеют даты (года публикации) или датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы, скриншоты из социальных сетей и сайта не подтверждают фактической деятельности лица, подавшего возражение. Отсутствуют договоры на оказание услуг с подтверждающими их исполнение актами сдачи, и другие документы, которые подтвердили бы факты введения услуг в гражданский оборот.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу о необоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №709347 в отношении испрашиваемых услуг 35, 37 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как производителем услуг, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «  
» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то есть применительно к услугам 35, 37 классов МКТУ.

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





При этом, сделанный вывод о том, что обозначение «  
» принадлежит ООО «ДАС ВЕРК», не может считаться корректным, поскольку



само по себе сходство обозначения «  
» и части фирменного наименования ООО «ДАС ВЕРК» в глазах потребителей является очевидным. Из предложенных ответов (Анкетный вопрос №5) следует, что респондент выберет ответ с похожим на само обозначение «DAS WERK», на черно-белом фоне, фирменным наименованием «ДАС ВЕРК».

Также в данном социологическом опросе не содержится сведений о том, из каких источников информации (Интернет, газеты, телевидение и.т.п)

**DAS WERK**

потребителю стало известно обозначение «  
» используемое лицом, подавшим возражение. Учитывая вышеизложенное, невозможно прийти к мнению об информированности опрашиваемых респондентов и реальном соотношении обозначения с лицом, предоставляющим услуги.

Опрос не содержит информации об областях деятельности под обозначением «DAS WERK».

При этом коллегия отмечает тот факт, что деятельность лица, подавшего возражения, была проанализирована выше и не была доказана в отношении части оспариваемых услуг 35 и части оспариваемых услуг 37 классов МКТУ.

Таким образом, одни только результаты социологического опроса невозможно соотнести с фактической деятельностью лица, подавшего возражение. Одного только социологического исследования, в том виде в

каком оно проведено, недостаточно для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, скриншоты из социальных сетей и документов касающиеся домена и сайта, не свидетельствуют о том, что потребитель ассоциирует обозначение, используемое в домене с его правообладателем, не подтверждают факт использования домена самим лицом, подавшим возражение в своей коммерческой деятельности для введения услуг в гражданский оборот.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения достаточных материалов, свидетельствующих о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям абзаца 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10-bis Парижской конвенции, коллегии отмечает, что действия, связанные с установлением факта недобросовестной конкуренции, не были подтверждены решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №709347.**