



**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 11.02.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДАС Автосервис», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017724300, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017724300, поданной 19.06.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).


Согласно материалам заявки № 2017724300 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение », представленное в виде параллелограмма, разделенного по горизонтали на две части: на верхней более широкой части черного цвета расположено словесное обозначение «DAS». Буквы выполнены крупным наклонным шрифтом белого цвета с контурной обводкой серого и белого цветов и сопряжены друг с другом, верхняя часть букв выполнена с тенью серого цвета. На фоне нижней части параллелограмма белого

цвета расположено неохраняемое слово «AUTOSERVICE», выполненное наклонным жирным шрифтом черного цвета. Справа от параллелограмма расположены три параллельных полосы черного, красного и желтого цветов, разделенных между собой контуром белого цвета.

На основании заявления о внесении изменений в заявленное обозначение заявленное обозначение 25.06.2018 изменено следующим образом: «  », цветовое сочетание: белый, серый, светло-серый.

Роспатентом принято решение от 09.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017724300 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «» по международной регистрации № 689180 (дата международной регистрации от 04.03.1998), принадлежащим Juan ALBEROLA CALABUIG, Испания, правовая охрана которому предоставлена в Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (срок действия продлен до 04.03.2028);

- со знаком «**DAS**» по международной регистрации № 1155984 (конвенционный приоритет от 19.09.2012), принадлежащим Aker Arctic Technology Оу, Финляндия, правовая охрана которому предоставлена в Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ.

Кроме того, по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что словесный элемент «AUTOSERVICE» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил

несогласие с решением Роспатента от 09.08.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным комбинированным знаком по международной регистрации № 689180;

- Кодекс не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных товарных знаков в отношении неоднородных товаров;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 689180 является известным мировым производителем звукоусилительного оборудования с международной сетью дистрибьюторов;

- на сайте правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 689180 указано, что фирма занимается производством звукоусилительного оборудования, что отражено в перечне 09 класса МКТУ (<https://www.dasaudio.com/en/company/d-a-s-today/>, <https://ru.unibrander.com/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/97109ES/d-a-s.html>);

- на этих же сайтах приведены ссылки на партнеров в России: <http://www.atanor.ru/brands/DAS-Audio/>, <http://b-zvuk.ru/das-audio-p1-manuf.html>, <https://itm-music.ru/brands/das-audio/>;

- правообладатель знака по международной регистрации № 689180, включая в перечень товаров и услуг услуги 37 класса МКТУ, имеет ввиду, что он занимается сервисным обслуживанием акустических систем, их монтажом и ремонтом, поскольку именно эти услуги и отражены на сайте: консультации по профессиональному оборудованию «D.A.S.Audio», консультации по акустическим системам «D.A.S.Audio», подбор оборудования «D.A.S.Audio» в комплексные проекты, проектирование систем звукового оборудования «Allen&Heath», поставка оборудования «D.A.S.Audio», монтаж оборудования «D.A.S.Audio», шеф-монтаж профессионального оборудования «D.A.S.Audio», настройка систем «D.A.S.Audio»;

- у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности услуг одному лицу, так как производитель звукоусилительного оборудования (компания

«D.A.S. Audio») не занимается ремонтом автомобилей, в свою очередь, заявитель не занимается ремонтом звукоусилительного оборудования, а занимается ремонтом автомобилей, что подчеркивает наличие неохраяемого элемента в знаке «AUTOSERVICE»;

- в перечень заявленных услуг включены только те позиции, которые имеют непосредственное отношение к ремонту автомобилей;

- ремонт звукоусилительного оборудования и ремонт автомобилей представляют собой совершенно разные видовые группы, товары, ремонтом которых занимаются правообладатель знака по международной регистрации № 689180 и заявитель, абсолютно разные;

- услуги 37 класса МКТУ заявленного и противопоставленного перечней не являются однородными, следовательно, заявленное обозначение не сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 689180;

- на сайте правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1155984 <http://akerarctic.fi/en/services> указаны весьма специфические услуги, которыми она занимается: оказание широкого спектра услуг по проектированию, строительству и обслуживанию судов, идущих через лед Арктики, погрузку и разгрузку таких судов, сопровождение;

- услуги 37 класса МКТУ заявленного перечня и услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1155984, не являются однородными, следовательно, заявленное обозначение не сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1155984;

- 37 класс МКТУ – это межотраслевой класс, в котором заинтересованы если не все, то подавляющее большинство предприятий, услуги которых связаны с послепродажным сервисным обслуживанием сложной техники или оборудования;

- предоставление такого широкого объема исключительных прав противопоставленным регистрациям было бы не справедливым по отношению к другим предприятиям;

- потребитель, в принципе, не может быть введен в заблуждение и никогда не спутает услуги по ремонту автомобиля и услуги компаний, специализирующихся по продаже звукоусилительного оборудования и его послепродажным сервисным обслуживанием, и соответственно, с услугами компании, специализирующейся на услугах по строительству грузовых ледаколов и их сервисным сопровождением;

- у потребителя не может возникнуть ложного впечатления о том, что услуги по ремонту звукоусилительного оборудования и услуги по строительству и обслуживанию ледаколов оказывает заявитель, так как в заявленном обозначении присутствует неохранный элемент «AUTOSERVICE», прямо указывающей на услуги по техническому обслуживанию автомобилей;

- заявитель и правообладатели противопоставленных регистраций осуществляют различные виды деятельности и имеют различную географию деятельности;

- заявитель с 2012 года интенсивно использует заявленное обозначение для своих трех автосервисов в г. Иркутске (сайт [www.das38.ru](http://www.das38.ru)), за этот период времени, владельцы противопоставленных товарных знаков по поводу нарушения прав на их товарные знаки к заявителю не обращались;

- заявленное обозначение приобрело широкую известность и дополнительную различительную способность благодаря деятельности заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 09.08.2018 и регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017724300.

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

С учетом даты (19.06.2017) подачи заявки № 2017724300 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 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.

В соответствии с пунктом 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 пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.


Указанные признаки 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 «  » по заявке № 2017724300 является комбинированным, выполнено в виде параллелограмма, внутри которого в две строки расположены словесные элементы «DAS» и «AUTOSERVICE». Справа от параллелограмма расположены три параллельных полосы. Правовая охрана

товарного знака по заявке № 2017724300 испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ – *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; лужение повторное; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; работы газослесарно-технические и водопроводные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств».*



Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 689180 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде двух полос, расположенных под углом, поверх которых расположена буква «А» элемента «D.A.S.», выполненного в латинице стандартным шрифтом. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 (*«haut-parleurs, boîtes acoustiques, amplificateurs de son, filtres sélectifs de fréquence pour appareils de son, appareils reproducteurs, enregistreurs et mélangeurs de son»*) и услуг 37 (*«services d'installation, entretien et réparation»* – услуги по установке, обслуживанию и ремонту) классов МКТУ.


Противопоставленный знак «**DAS**» по международной регистрации № 1155984 представляет собой слово «DAS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ (*«véhicules; appareils de locomotion par terre, air ou eau;*



*tous les produits précités, à l'exclusion de modules d'installation pour véhicules, notamment cabines d'aéronefs tels que postes de pilotage, à la fois sous forme de modules complets ainsi que de leurs parties individuelles»* – транспортные средства; аппараты для перемещения по суше, воздуху или воде; все вышеперечисленные товары за исключением установочных модулей для транспортных средств, в частности салонов самолетов, таких как кабины, как в виде комплектных модулей, так и их отдельных частей).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и указанных товарных знаков показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Так, основным элементом заявленного обозначения «  » является словесный элемент «DAS», расположенный в центре композиции, акцентирующий на себе внимание потребителя. Словесный элемент «AUTOSERVICE», который может быть переведен с немецкого языка как «техническое обслуживание автомобилей» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/de-ru/AUTOSERVICE>), является неохраняемым элементом обозначения, поэтому не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую способность обозначения в целом. Следует отметить, что заявитель не претендует на правовую охрану элемента «AUTOSERVICE», что следует из описания обозначения и доводов возражения.

Основным элементом знака по международной регистрации № 689180 является словесный элемент «D.A.S.». Изображения полос служат фоном для словесной части, поэтому являются второстепенными элементами товарного знака.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1155984 является словесным, включает только один элемент «DAS».

Фонетическое тождество элементов «DAS» и «D.A.S.» является очевидным, при этом наличие точек между буквами в знаке по международной регистрации

№ 689180 не оказывает влияния на его фонетическое воспроизведение. Принимая во внимание возможность восприятия данного элемента в качестве сокращения или аббревиатуры, следует отметить, что такие сокращение или аббревиатура будут прочитываться также как и слово «DAS».

Что касается смыслового признака сходства, то словесное обозначение «DAS» обнаруживается в словарных источниках в качестве сокращения от различных словосочетаний (например, с английского: «data acquisition system» - система сбора данных, «Document Agent Service» - служба агентов документации (сетевые инструментальные средства), «Data Application Server» - сервер информационных приложений, «Direct Attached Storage» - серверная дисковая память; с немецкого: «statische Digitalausgabe» - статический цифровой вывод (данных)), то есть сокращения, семантическое значение которого не очевидно российскому потребителю. Таким образом, высока вероятность восприятия потребителями элементов «DAS» и «D.A.S.» в качестве фантазийных, что снижает роль смыслового критерия в пользу фонетического.

Что касается графического критерия, то во всех случаях словесный основной элемент обозначений выполнен в латинице заглавными буквами, что усиливает сходство обозначений с точки зрения графики. Вместе с тем, визуальный признак в данном случае не оказывает существенного влияния на оценку сходства обозначений, поскольку превалирует фонетический признак.

Вышеприведенный анализ, в своей совокупности, свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям № 689180 и № 1155984 являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности заявленных услуг 37 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации № 689180, то коллегия установила следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении услуг «услуги по установке, обслуживанию и ремонту», которые не конкретизированы указанием сферы их оказания. Таким образом, правовая охрана

данного знака действует в отношении родовых наименований услуг, которые включают видовые понятия, приведенные в перечне противопоставленной регистрации.

Например, заявленные услуги *«установка отопительного оборудования; установка охранной сигнализации; установка устройств пожарной сигнализации; установка электроприборов; установка машинного оборудования»* представляют собой услуги по установке различного рода оборудования, объединены общим понятием *«услуги по установке»*, имеющимся в перечне международной регистрации № 689180. Остальные заявленные услуги относятся к услугам по обслуживанию и ремонту.

То обстоятельство, что большинство заявленных услуг уточнены сферой их оказания (транспортные средства), не приводит к выводу об отсутствии их однородности с услугами противопоставленного перечня, поскольку правообладателем знака по международной регистрации № 689180 подобное ограничение не сделано. Ограничение объема правовой охраны противопоставленного знака, исходя из сведений о деятельности правообладателя и заявителя, не основано на положениях Кодекса и Правил.

С учетом сказанного заявленные услуги являются однородными услугами, указанным в перечне международной регистрации № 689180, поскольку они относятся к общему роду, имеют одинаковые условия оказания.

В отношении однородности услуг заявленного перечня и товаров, в отношении которых действует правовая охрана знака «**DAS**» по международной регистрации № 1155984, необходимо отметить следующее.

Несмотря на то, что большинство услуг заявленного перечня касаются области обслуживания товаров *«транспортные средства»*, указанных в перечне противопоставленной международной регистрации № 1155984, цели их оказания значительно отличаются от целей использования транспортных средств и данные товары и услуги служат для удовлетворения различных потребностей потребителей, что позволяет признать их неоднородными в отсутствие фактических обстоятельств,

обуславливающих угрозу смешения сравниваемых обозначений при маркировке сопоставляемых товаров и услуг.

Иные заявленные услуги оказываются предприятиями, оказывающими услуги профессиональной установки оборудования (сервисного обслуживания такого оборудования), то есть услугами, не связанными с товарами 12 класса МКТУ, что свидетельствует о неоднородности данных услуг товарам противопоставленной регистрации по назначению и кругу потребителей.

Таким образом, сравниваемые товары и услуги различны по своей природе и назначению, в связи с чем могут быть признаны неоднородными.

Таким образом, заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 1155984 не являются сходными до степени смешения, указанное противопоставление может быть снято.

Вместе с тем, резюмируя все вышеизложенное, установленное коллегией сходство заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 689180 и однородность услуг 37 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, обуславливают вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и указанного товарного знака в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Сведения об использовании заявителем заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 689180, не являются основанием для снятия имеющегося противопоставления.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 09.08.2018.**