

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 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), рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРМАНЕНТ ЭКСПЕРТ», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731966, при этом установила следующее.

Заявка №2021731966 на регистрацию словесного обозначения

PERMANENT EXPERT

«PERMANENT EXPERT» была подана на имя заявителя 24.05.2021 в отношении товаров 03 класса МКТУ *«пасты зубные нелечебные; препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; продукты косметические и туалетные нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные»*, 08 класса МКТУ *«бритвы; изделия ножевые, вилки и ложки; орудия и инструменты ручные; оружие холодное»*, услуг 44 класса МКТУ *«услуги в области гигиены и косметики для людей*

и животных; услуги в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества и лесоводства; услуги ветеринарные; услуги медицинские».

Роспатентом было принято решение от 20.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021731966 в отношении всех заявленных товаров 03, 08 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, словесные элементы «PERMANENT (permanent – завивка «перманент», постоянный, неизменный, долговременный, см. https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=permanent&lang=en-ru), словесный элемент «EXPERT» (эксперт, см. https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&lang=en-ru&text=expert) в силу семантического значения указывают на сферу деятельности заявителя (косметология, услуги парикмахерских и салонов красоты), а также указывает на назначение части товаров 03 класса МКТУ, всех товаров 08 класса МКТУ, части услуг 44 класса МКТУ, вследствие чего не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в отношении остальной части товаров и услуг 03, 44 классов МКТУ, не относящихся к сфере косметологии, услуг парикмахерских и салонов красоты, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не позволит запрещать другим лицам использовать в своей деятельности обозначение «перманентный макияж»;
- основания для вывода, что заявленное обозначение может быть истолковано

как «эксперт в области перманентного макияжа», отсутствуют, поскольку словесный элемент «Permanent» в отсутствие слова «Макияж» не позволяет установить однозначное соответствие между данной областью деятельности и обозначением;

- правильным переводом значения «Эксперт в области перманентного макияжа» является «Permanent makeup expert»;

- перманентным может быть не только макияж, но и маркер, клей, что подтверждается сведениям из сети Интернет;

- заявленное обозначение обладает оригинальным семантическим значением;

- слово «Permanent» хорошо знакомо российскому потребителю, поскольку данное слово, ко всему прочему, вошло в состав русского языка в значении, синонимичном слову «Постоянный» как по смыслу, так и в отношении части речи («Перманентный -непрерывно продолжающийся, постоянный» - Современная энциклопедия. 2000 // Доступ через сеть Интернет 12.05.2022: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enclp/36506>);

- заявленное обозначение образовано по подобию словосочетания «Постоянный человек», поскольку в обоих случаях в качестве подлежащего выступают слова, обозначающие лицо;

- словосочетание «Постоянный человек», если обратиться к словарным источникам, имеет значение: «Человек, неизменный в своих вкусах, привычках, привязанностях и т. п.» (п. 4 словарной статьи в Толковом словаре русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003 // Доступ через сеть Интернет 12.05.2022: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/3981/постоянный>);

- семантическое значение элемента «Permanent» в сочетании со словом «Expert» будет восприниматься в значении «лицо, неизменно поддерживающее свою экспертность», в силу чего у него отсутствует значение, которое бы могло прямо указывать на товары и услуги;

- обозначение не указывает на какой-либо полезный эффект услуг, по отношению к услугам по перманентному макияжу таким полезным эффектом является создание желаемого внешнего образа, украшение внешности человека. Ни с чем подобным словесный элемент «Permanent» напрямую не ассоциируется, доводов

об обратном решение Роспатента не содержит;

- обозначение выполнено в оригинальной графической манере, что создает уникальное общее зрительное впечатление, которое достигается благодаря тому, что буквы «R» соединены общей линией, подчеркивающей обозначение;

- заявитель подал уточнения классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня.

При подготовке к заседанию 26.09.2022, коллегией, при обращении поисковому сервису Интернет сети, были обнаружены различные лица, которые в своей деятельности используют обозначение "Permanent expert" в отношении однородных товаров и услуг, указанных в испрашиваемом перечне, в частности: <https://permanentexpert.ru/>, <https://2gis.ru/nabchelny/firm/70000001023973320>, <https://2gis.ru/kazan/firm/70000001006548949>, https://yandex.ru/maps/org/akademiya_permanent_expert/120557384281/?ll=47.251511%2C56.141287&z=14, <https://kazan.express.ru/permanentexpert>, <https://www.businessgazeta.ru/article/415166>.

Ознакомившись с представленными сведениями, заявитель представил свои пояснения, которые сводятся к тому, что в отношении каждой, указанной коллегией ссылки приводятся доказательства, использования обозначения «Permanent Expert» именно заявителем, или согласно договорам франшизы, арендатором по указанным адресам является заявитель.

К пояснениям заявителя приложены документы:

1. Доказательство регистрации доменного имени permanentexpert.ru на директора заявителя.
2. Выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая, что директором заявителя является Еременко Станислав Вячеславович;
3. Договор аренды на помещение студии по адресу пр-кт. Мира, 31а, 2 этаж, Новый Город, Центральный район, Набережные Челны, Республика Татарстан;

4. Договор аренды на помещение студии по адресу ул. Гвардейская, 16а, 1 этаж, Советский район, Казань;
5. Договор аренды на помещение студии по адресу улица Дзержинского, 19, Чебоксары. Чувашская Республика;
6. Свидетельство о заключении брака между Еременко Ниной Вахтанговной и Еременко Станиславом Вячеславовичем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (24.05.2021) заявки № 2021731966 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

PERMANENT EXPERT

Заявленное обозначение «  » по заявке №2021731966 является комбинированным, представляет собой слова «PERMANENT EXPERT», выполненные буквами латинского, в которых буквы «R» выполнены с использованием графических линий.

В отношении скорректированного перечня товаров 03, 08 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, представленного заявителем на этапе экспертизы в заявлении от 04.02.2022, Роспатентом была выражена позиция в уведомлении от 19.04.2022, которая сводится к тому, что просьба заявителя о внесении изменений в перечень товаров 03, 08, 44 классов МКТУ заявленного обозначения по заявке №2021731966, не может быть удовлетворена, поскольку, в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса и пункта 70 Правил, такие изменения приводят к расширению перечня товаров и включению в него товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи.

Учитывая вышеизложенное, коллегия проводит анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении перечня указанного на дату подачи заявки №2021731966, а именно: 03 класса МКТУ *«пасты зубные нелечебные; препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и*

абразивной обработки; продукты косметические и туалетные нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные», 08 класса МКТУ «бритвы; изделия ножевые, вилки и ложки; орудия и инструменты ручные; оружие холодное», услуг 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества и лесоводства; услуги ветеринарные; услуги медицинские».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесные элементы «PERMANENT EXPERT» являются лексическими единицами английского языка (где: «permanent» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «постоянный, неизменный; долговременный; перманентный», «expert» переводится с английского языка на русский язык как «знаток, эксперт; специалист»), образуют грамматическую конструкцию, которая способна восприниматься в значении «постоянный эксперт» (см. Интернет-переводчик <https://translate.google.com/>; Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Англо-русский словарь Мюллера).

Учитывая вышеизложенные семантические значения, словосочетание «PERMANENT EXPERT» указывает на человека (специалиста любой области), который является постоянным или неизменным, в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ *«пасты зубные нелечебные; препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; продукты косметические и туалетные нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные», 08 класса МКТУ «бритвы; изделия ножевые, вилки и ложки; орудия и инструменты ручные; оружие холодное», услуг 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества и лесоводства; услуги ветеринарные; услуги медицинские» не вызывает каких-либо правдоподобных ассоциации и не может являться прямым указанием на какую-либо характеристику. Таким образом, в отношении данных товаров и услуг обозначение «PERMANENT EXPERT» следует признать фантазийным.*

При этом коллегия отмечает, что отсутствуют сведения об использовании обозначения «PERMANENT EXPERT» в отношении однородных товаров и услуг различными лицами.

Сведения, указанные коллегией о наличии в сети Интернет информации об использовании обозначения «PERMANENT EXPERT»: <https://permanentexpert.ru/>, <https://2gis.ru/nabchelny/firm/70000001023973320>, <https://2gis.ru/kazan/firm/70000001006548949>, https://yandex.ru/maps/org/akademiya_permanent_expert/120557384281/?ll=47.251511%2C56.141287&z=14, <https://kazan.express.ru/permanentexpert>, <https://www.businessgazeta.ru/article/415166> нашли свое подтверждение об использовании в своей коммерческой деятельности только заявителем, согласно представленным материалам [1-6]. Так, указанные Интернет-страницы содержат ссылку на один и тот же сайт <https://permanentexpert.ru/>, который принадлежит заявителю [1]. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг не нарушает интересы третьих лиц, обратного материалами дела не доказано.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как установлено выше, с учетом приведенного семантического анализа, обозначение в отношении испрашиваемых товаров и услуг носит фантазийный характер ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой самого обозначения, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «PERMANENT EXPERT» указывает на какой-либо вид товара/услуги, следовательно, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 03 и 08 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2022, отменить решение Роспатента от 20.04.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021731966.