

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 ППС), рассмотрела возражение, 26.02.2023 поданное Нестеровой Валерией Александровной, Кировская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704310 от 30.01.2023 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» по заявке №2022704310, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2023 об отказе в государственной регистрации

товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ЭКСПЕРТ» по свидетельствам №568307, №568306 с приоритетом от 30.12.2013, свидетельству №568305 с приоритетом от 20.12.2013 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ,

- «ЭКСПЕРТ», «EXPERT» по свидетельствам №339499, №339498, №339497 с приоритетом от 11.08.2005, свидетельству №239858 с приоритетом от 01.11.1999 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, свидетельству №204331 с приоритетом от 29.11.1995 в отношении товаров 16 класса, однородных (связанных) с услугами 41 класса заявленного перечня,

- «EXPERT» по международной регистрации №744863 с конвенционным приоритетом от 19.04.2000 для однородных услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПАРФЮМЕРИИ» не обладает различительной способностью и является неохраняемым, поскольку указывает на область деятельности заявителя, назначение услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» является единым словосочетанием. Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЭКСПЕРТ», «ПАРФЮМЕРИИ» образуют семантическую конструкцию, поскольку данные элементы связаны друг с другом по смыслу;

- словесные элементы «ЭКСПЕРТ», «ПАРФЮМЕРИИ» теряют свой смысл при разделении. Наличие словесного элемента «ПАРФЮМЕРИИ» в заявленном обозначении определяет разную фонетическую длину с противопоставленными товарными знаками, что исключает тождественное звучание;

- несмотря на наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ЭКСПЕРТ», сходного по фонетическому признаку со словесными элементами «ЭКСПЕРТ», «EXPERT» противопоставленных товарных знаков, они производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, в связи с чем обладают низкой степенью сходства;

- в практике Роспатента присутствуют более 20 зарегистрированных обозначений со словесным элементом «ЭКСПЕРТ», принадлежащих иным лицам, для услуг 41 класса МКТУ;

- длительность и объем использования заявленного обозначения, его известность на территории Российской Федерации, узнаваемость обучающего курса потребителями свидетельствует о его высокой различительной способности.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Скан –копия сайта заявителя по адресу: <https://valerienesterova.com>;
2. Скан –копия сайта с брендами, с которыми работала заявитель;
3. Скан –копии сайта с ТВ-программами, в которых участвовал заявитель;

4. Скан –копии сайта программы Школы парфюмерного искусства заявителя, с обучающей программой с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ»;
5. Скан –копии реквизитов сайта, подтверждающие его принадлежность заявителю;
6. Скриншот страницы соцсети заявителя с количеством подписчиков, превышающих 52 тыс. чел.;
7. Программа курса с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ»;
8. Скриншот страницы соцсети с указанием даты обучающей программы с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ»;
9. Скриншот страницы соцсети с анонсом обучающей программы с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ»;
10. Скан –копия запроса в поисковой системе Яндекс по состоянию на сентябрь 2022 г. по элементу «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ», выводящему на сайт с описанием обучающей программы с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ», принадлежащий заявителю;
11. Скан –копия запроса в поисковой системе Google по состоянию на сентябрь 2022г. по элементу «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ», выводящему на сайт с описанием обучающей программы с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ», принадлежащий заявителю;
12. Скан –копия запроса в поисковой системе Яндекс по состоянию на сентябрь 2022 г. по элементу «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ», где поисковый помощник предлагает выбрать обучающий курс заявителя с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ», что свидетельствует о частоте запросов в поисковой системе;
13. Статистика запросов пользователями Яндекса обозначения «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» за последний месяц (<https://wordstat.yandex.ru>);

14. Статистика запросов пользователями Яндекса обозначения «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» за последние два года (<https://wordstat.yandex.ru>);
15. Скан-копия сайта с анонсом обучающей программы с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» по адресу: <https://vn-perfumes.ru>;
16. Скан-копия сайта со стоимостью обучающей программы с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» по адресу: <https://vn-perfumes.ru>;
17. Скан-копия Telegram-канала заявителя, где более 2000 подписчиков по адресу: <https://t.me/vn-perfumes.ru>;
18. Скриншот из ТГ-канала с анонсом обучающей программы с обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» в 2021 году (до даты приоритета обозначения).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.01.2022) поступления заявки №2022704310 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: - общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; - условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; - общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) 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.

Заявленное обозначение «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что согласно словарно-справочным источникам информации словесный элемент «ПАРФЮМЕРИИ» имеет следующее значение: «ПАРФЮМЕРИИ» - род. падеж от “парфюмерия” – изделия для ароматизации кожи, волос, одежды, а также гигиенические освежающие средства, см. Интернет, словари, <https://academic.ru>.

Таким образом, с учетом семантики, словесный элемент «ПАРФЮМЕРИИ» применительно к услугам, связанными с обучением, не обладает различительной способностью, так как указывает на область деятельности заявителя, назначение услуг и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные знаки представляют собой:




- серию комбинированных знаков [1] «» по



свидетельству №568307, [2] «» по свидетельству №568306, [3]

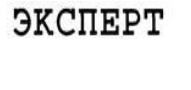





«» по свидетельству №568305, выполненных буквами русского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ;

- серию комбинированных и словесных знаков

[4] « ЭКСПЕРТ» по свидетельству №339499, [5] « EXPERT» по

свидетельству №339498, [6] « ЭКСПЕРТ 400» по свидетельству №339497,

[7] « ЭКСПЕРТ» по свидетельству №239858, [8] « EXPERT» по свидетельству №204331, выполненных буквами русского и латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 34, 35, 41, 42 классов МКТУ;

- комбинированный знак [9] « expert » по международной регистрации №744863, выполненный буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37, 41 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЭКСПЕРТ», «EXPERT».

Фонетическое сходство заявленного обозначения «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» и противопоставленных товарных знаков [1-9], включающих словесный элемент «ЭКСПЕРТ», «EXPERT», выражается в близости звуков, составляющих обозначения, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, характере совпадающих частей обозначений.

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено вхождением противопоставленных товарных знаков [1-9] включающих словесные элементы «ЭКСПЕРТ», «EXPERT», в состав заявленного обозначения «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ».

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленных товарных знаков с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно: слово «ЭКСПЕРТ» (Эксперт - специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-нибудь вопроса, см. С.И. Ожегов, «Словарь русского языка», М., 1989 г., с.740).

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ПАРФЮМЕРИИ» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения. Заявленное обозначение «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» воспринимается как словосочетание и вызывает прямые ассоциации в первую очередь именно с экспертом, специалистом в какой – либо области, в данном случае - в области парфюмерии. Словесный элемент «ПАРФЮМЕРИИ» носит описательный характер и является слабым элементом в знаке.

Таким образом, словесный элемент «ПАРФЮМЕРИИ» не изменяет смыслового значения слова «ЭКСПЕРТ» и не создает качественно нового

уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «ЭКСПЕРТ».

На основании вышеизложенного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому признаку.

Графически словесные элементы отличаются друг от друга, так как противопоставления по свидетельствам [5], [8] и [9] выполнены буквами латинского алфавита. Противопоставления по свидетельствам [1], [2], [3], [4], [5], [6], [9] являются комбинированными в отличие от заявленного словесного обозначения, выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Однако графические отличия не могут превалировать над установленным фонетическим и семантическим сходством сопоставляемых обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Анализ довода заявителя о приобретении обозначением «ЭКСПЕРТ ПАРФЮМЕРИИ» различительной способности в отношении услуг 41 класса МКТУ в результате его длительного и интенсивного использования заявителем показал следующее.

Представленные заявителем материалы являются скриншотами страниц сайтов из сети Интернет и носят в большей степени информационный характер, а именно: копии страниц с сайта заявителя, где представлена информация о деятельности школы парфюмерного искусства, в частности, обучающая программа Эксперт парфюмерии, в процессе которой предлагается обучить понимать ароматы, тренировать обоняние, слышать ноты, подбирать ароматы, в том числе нишевые, а также реквизиты сайта заявителя, анонсы обучающей программы, стоимость курса, копии страниц соцсетей.

Статистика запросов пользователями сети Интернет, а также скриншоты соцсетей с указанием количества подписчиков не могут служить убедительным доказательством, что потребители перестали видеть в слове «ПАРФЮМЕРИИ» описательную характеристику и начали воспринимать его как средство индивидуализации услуг заявителя.

Кроме того, представленные заявителем материалы не доказывают различительную способность по конкретным услугам, включенным в перечень заявленного обозначения, а также отсутствуют сведения об объемах затрат на рекламу, ее длительности и интенсивности, результаты

социологических опросов, подтверждающих степень информированности потребителей о данном виде оказания услуг.

Представленные заявителем документы не содержат исчерпывающих сведений о том, что заявленное обозначение однозначно будет ассоциироваться для среднего российского потребителя с услугами, реализуемыми / оказываемыми заявителем по настоящей заявке.

Таким образом, из представленных заявителем документов нельзя сделать однозначный вывод, что заявленное обозначение приобрело широкую известность на территории Российской Федерации и у потребителя имеется устойчивая ассоциативная связь между данным обозначением, компанией заявителя и заявленными услугами до даты подачи заявки.

С учетом изложенного коллегия считает недоказанным факт интенсивного и длительного использования заявленного обозначения при маркировке заявленных услуг, который позволил бы сформулировать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2023.