

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 29.11.2021 возражение, поданное компанией ИНК ПРОДЖЕКТС ЭлЭлСи, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748364, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**PERMABLEND**» по заявке №2019748364, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное словесное обозначение «**PERMABLEND**» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из «**PERMA**» (в переводе с английского – перма, группа сухих цветных лаковых пигментов, см. <https://translate.academic.ru/perma/xx/ru/>) и «**BLEND**» (в переводе с английского – смесь, см. <https://translate.academic.ru/blend/xx/ru/>), которое в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ указывает на их вид, состав и свойства, в силу чего не обладает различительной способностью в отношении указанных товаров и не должно быть зарегистрировано в отношении данных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2021, и в дополнении к нему от 30.12.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- источник <https://translate.academic.ru>, приведенный в решении Роспатента от 29.01.2021, представляет собой ресурс, который интегрирует сведения из словарей, содержащих не только нарицательные понятия, но и имена собственные. Данный ресурс содержит, среди прочего, поясняющую информацию в отношении брендов, в том числе о том, какие товары предлагаются под тем или иным брендом, а не непосредственно перевод слова с иностранного языка на русский язык (приложение №1). Например, по обозначению «Coca-Cola» ресурс, среди прочих, выдает описание «тонизирующий напиток»; в отношении наименования «Land Rover», среди прочих, ресурс выдает описание «легковой автомобиль «вездеход» (приложение № 4); в отношении наименования «Peugeot», среди прочих, ресурс выдает описание «авто» (приложение № 5); в отношении наименования «Burberry», среди прочих, ресурс выдает описание «непромокаемое пальто из ткани «барберри» (приложение № 6). Таким образом, факт нахождения какого-либо понятия на вышеуказанном ресурсе автоматически не означает, что понятие является нарицательным. Сведения, выдаваемые указанным ресурсом в

отношении рассматриваемого словесного элемента «perma», относятся к продукции заявителя, так как другой продукции под брендом, содержащим данный словесный элемент, на рынке не присутствует. В частности, при поиске по обозначению «пигменты perma» на самом популярном поисковом сервисе в России Yandex.ru в числе первых выдаваемых результатов упоминается исключительно продукция нашего доверителя (приложение №7);

- при этом в соответствии с другими словарями и источниками, слово «perma» и, тем более, изобретенное слово «permablend» не имеют перевода на русский язык. В частности, ресурс Multitran.ru также не дает перевода словесного элемента «perma», а только указывает на то факт, что этот элемент является частью бренда / товарного знака (приложение № 2);

- заявленное обозначение «PERMABLEND» будет восприниматься российскими потребителями как вымышленное сочетание слов, не имеющее смыслового значения и носящее фантазийный характер по отношению к заявленным товарам 02 класса МКТУ, коим оно и является, никоим образом указанные товары не характеризующее;

- заявленное обозначение «PERMABLEND» требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Оно не дает ясного понимания состава, описания свойств товаров и не сообщает никакой значимой информации о таких товарах, что также не дает оснований признать его описательным;

- свойства заявленных товаров 02 класса МКТУ, а именно красок (пигмента) для татуировок могут определяться такими критериями как наличие в составе тех или иных химических элементов, оттенки и концентрированность, безопасность и экологичность. Заявленное обозначение «PERMABLEND» требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными. Оно не дает ясного понимания состава, описания свойств товаров и не сообщает никакой значимой информации о таких товарах, что также не дает оснований признать его описательным;

- обозначение «PERMABLEND» является продолжением серии товарных знаков заявителя. В частности, заявителю принадлежат права на знак из этой же серии «PERMACARE» по международной регистрации № 1475452 с приоритетом от 17.05.2019 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на территории России, в отношении которого не было выявлено препятствий для его регистрации с точки зрения его охраноспособности (приложение № 3);

- заявителем приводятся примеры регистраций товарных знаков, в состав которых включены словесные элементы «PERMA», «BLEND» в качестве охраняемых: « **PERMA-SHARP** », « **PERMA-HAND** », « **ЭЖЕН ПЕРМА** », « **MORNING BLEND** », « **PERFECT BLEND** », « **Big Blend** », « **PERMA** » по свидетельствам №№462505, 624048, 381900, 679202, 531790, 515532, 356580.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ.

К возражению и дополнению к нему были приложены следующие материалы:

1. Сведения с ресурса <https://translate.academic.ru>;
2. Сведения из словарей и источников;
3. Сведения из базы данных ВОИС с выборочным переводом на русский язык;
4. Сведения с ресурса <https://translate.academic.ru> по обозначению «Land Rover»;
5. Сведения с ресурса <https://translate.academic.ru> по обозначению «Peugeot»;
6. Сведения с ресурса <https://translate.academic.ru> по обозначению «Burberry»;
7. Сведения с поискового сервиса Yandex.ru.

На заседании коллегии 13.01.2022 заявителем были представлены дополнительные материалы о значении словесного элемента «perma», а именно сведения из сети-Интернет (приложение №8). Для ознакомления с указанными материалами коллегия была перенесена на более поздний срок, а именно на 07.02.2022.

В особом мнении заявителя от 11.02.2022 дополнительно указан довод о том, что в англо-русском текстильном словаре (ссылка на который приведена в решении Роспатента от 29.01.2021) значение словесного элемента «PERMA» указано с пометкой «фирм», обозначающей, что указанное наименование обозначает продукцию конкретной фирмы.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.09.2019) поступления заявки №2019748364 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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 по заявке №2019748364 представляет собой словесное обозначение «**PERMABLEND**», выполненное оригинальным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ «краски для татуировок [пигменты]».

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**PERMABLEND**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав часть «**PERMA**», которая является многозначным термином и может переводиться на русский язык как: «многолетний» (<https://slovar-vocab.com/perma-5810669.html>), «фирм. «перма» (группа сухих цветных лаковых пигментов)» (<https://translate.academic.ru/perma/en/ru/>). Вместе с тем, из словаря сокращений следует, что «фирм.» - это «фирменный» (<https://www.sokr.ru/фирм/>). Таким образом, второе значение части «**PERMA**», выявленное коллегией при поиске словарно-справочных значений данного слова, относится не к самостоятельному значению слова, а к каким-либо организациям, которые используют часть «**PERMA**» в своих фирменных наименованиях (например, компания Perma-Chink Systems, Inc. (<https://perma-chink.ru/>), компания HTL perma Australia Pty Ltd (<https://dalkos.ru/manufacturers/perma/>)). Заявленное обозначение также включает в свой состав часть «**BLEND**», которая переводится на русский язык как «смесь, купаж, камуфляжная окраска» (<https://woordhunt.ru/word/blend>).

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение может нести различную семантику и образы (многолетняя смесь; многолетний купаж; многолетняя камуфляжная окраска).

С учетом приведенных значений словесных элементов, в целом обозначение «PERMABLEND» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанных словесных элементов, что исключает возможность отнесения заявленного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «PERMABLEND» для характеристики своих товаров.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «PERMABLEND» по заявке №2019748364 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2021, отменить решение Роспатента от 29.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019748364.