

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 26.06.2023 возражение, поданное ООО «Эпил», г. Калининград (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694909, при этом установила следующее.

ПОДОПЕДИКЮР
PODOPEDICURE
PODOPEDIKURE

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 07.05.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.01.2019 за №694909 в отношении услуг 44 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Подо-Профи» г. Калининград (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №694909 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ЭПИЛ» является заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса ввиду наличия между ним и правообладателем оспариваемого знака (Обществом с ограниченной ответственностью «Подо - Профи») судебного спора в Арбитражном суде Калининградской области по делу №А21-4035/2023;

- правообладателем не используется товарный знак в том виде, в котором он был зарегистрирован;

- ранее ООО «Подо-Профи» обращалось в суд с иском к ООО «Парадиз Элит» с требованиями прекратить использование товарного знака и взыскании компенсации. В соответствии со статьей 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории РФ. Решением Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-1436/2018 от 18.04.2018 г. в удовлетворении иска отказано, постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2018 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения;

- исходя из содержания постановления суда апелляционной инстанции по делу № А21-1436/2018, можно сделать следующие выводы: ООО «Подо-Профи» не является автором термина «подопедикюр». Термин «подопедикюр» является широко употребляемым, не вызывающим устойчивую ассоциацию только с ООО «Подо-Профи». ООО «Подо-Профи» после отказа в требованиях зарегистрировало за собой словесный товарный знак «ПОДОПЕДИКЮР PODOPEDICURE PODOPEDIKURE», так как судом было установлено, что ООО «Подо-Профи» не является правообладателем словесной комбинации «подопедикюр», что послужило одним из оснований для отказа в иске;

- словесный товарный знак содержит в себе слово «подопедикюр», которое является широко употребляемым. Также доказательством того, что термин «подопедикюр» является общеупотребительным, можно расценивать информацию из сети Интернет. В частности, лицом, подавшим возражение, произведен поиск

слова «подопедикюр» в поисковой сети Гугл с выдачей результатов за период с 01.01.2010 г. по 01.01.2020 г. (позднее даты регистрации оспариваемого товарного знака), по результатам поиска установлено, что слово «подопедикюр» употребляется различными лицами, в различных регионах России в контексте сокращенного термина «подолог», «подологический педикюр» в отсутствие связи с деятельностью ООО «Подо-Профи». Более того, на сайте ООО «Подо-Профи» по адресу <https://ypodopedicure.iWru/podopedicure> размещена информация следующего содержания: «...В конце 1960-х годов в Германии появилось новое направление в индустрии красоты - подопедикюр (от слова «подология» - наука, изучающая уход за здоровыми и проблемными стопами), что дополнительно доказывает, что правообладатель оспариваемого знака не является автором данного термина, образованного от двух слов «подология» и «педикюр»;

- обозначение становится видовым названием (наименованием) товара/услуги в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимно однозначная связь между товаром / услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). В результате проведенного анализа представленных в материалы дела доказательств можно прийти к выводу, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «подопедикюр» вошел во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида. В частности, согласно представленным сведениям спорное обозначение применялось различными лицами длительный период времени (как предшествующий регистрации товарного знака, так и позднее) именно для обозначения услуги определенного вида;

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью ввиду его использования различными лицами при оказании услуг педикюра

(подологического, медицинского, лечебного). В результате анализа вышеуказанных источников информации можно с достоверностью установить, что именно услуги педикюра (подологического, медицинского, лечебного) оказывались различными лицами под обозначением «подопедикюр». Слово «подопедикюр» вызывает однозначные ассоциации с видом оказываемых услуг и воспринимается потребителем без дополнительных рассуждений и домысливаний. Комбинация словоформ «подо» и «педикюр» состоит из двух неохранных элементов: «подо» - приставка, использование которой не может быть ограничено действием товарного знака (установлено постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2018 г. по делу № А21-1436/2018), «педикюр» - неохранный элемент товарного знака, что указано самим истцом в прилагаемом исковом заявлении (абз. 1 л. 2);

- при разделении анализируемого составного слова на части в отношении услуг 44 класса МКТУ оно не будет восприниматься потребителями как фантазийное, поскольку вызывает четкие ассоциации с видом, свойствами или иными характеристиками услуг педикюра. Таким образом, обозначение «подопедикюр» является описательным в отношении указанных в регистрации услуг 44 класса МКТУ, и регистрация оспариваемого товарного знака противоречит, в том числе подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694909 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скрин-шоты результатов поиска в Google.
2. Скрин-шот страницы сайта ООО «Подо-Профи».
3. Исковое заявление ООО «Подо-Профи».
4. Определение о принятии иска к производству по делу № А21-403 5/2023.
5. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2018 г. по № А21-1436/2018.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

- несмотря на неправомерность требований лица, подавшего возражение, об установлении факта использования правообладателем оспариваемого товарного знака, представлены материалы, опровергающие данный довод, а именно: скриншот с официального сайта ООО «Подо-Профи» <https://podopedicure.ru>; скриншот с официальной группы ВКОНТАКТЕ <https://vk.com/podopedicure>; договор с ООО «Бест-Принт» по разработке макетов, изготовление и монтаж рекламных материалов от 01.03.2023, что доказывает факт использования правообладателем товарного знака в зарегистрированном виде;

- представленный судебный акт по делу № А21-1436/2018 относится к товарному знаку правообладателя по свидетельству № 542385. В судебных актах сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения между используемыми сторонами спора обозначениями, в связи с чем судебный акт по делу № А21-1436/2018 не применим в рамках рассмотрения настоящего возражения;

- довод возражения о том, что ООО «Подо-Профи» не является автором слова «ПОДОПЕДИКЮР», не соответствует правовой природе товарных знаков, так как у товарных знаков нет авторов и к ним не предъявляются требования абсолютной новизны, обозначение, когда-то зарегистрированное на иное лицо, по истечении исключительного права вполне может быть заявлено как товарный знак уже иного предпринимателя или организации (Гражданское право. Особенная часть (учебник) (коллектив авторов; под ред. д-ра юридических наук Е.С. Болтановой). - "ИНФРА-М", 2023 г.);

- согласно пункту 2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N26 (далее - Методические рекомендации N 26) признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида,

являются: использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время. Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим, не представляется возможным;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не содержат каких-либо доказательств того, что оспариваемый товарный знак «подопедикюр podopedicure podopedikure» в том виде, как зарегистрирован, использовался длительное время в качестве названия услуг 44 класса МКТУ различными независимыми друг от друга лицами из области медицины, косметологии (в том числе, салонами красоты, студиями ногтевого сервиса, парикмахерскими), специалистами и т.д., в результате чего вошел во всеобщее употребление в качестве наименования услуг определенного вида;

- лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо специализированных словарей, справочников из области медицины, гигиенического и косметологического ухода за людьми, содержащих и сам термин «подопедикюр». Скриншоты страниц в сети Интернет представленные лицом, подавшим возражение, по большей части содержат ссылки на рекламные источники, содержащие сведения о самом правообладателе. Так, например, правообладатель до сих пор именуется свои центры обозначением «Центр ПОДОПЕДИКЮРА», а также «Центр Подопедикюра», что подтверждается материалами, представленными ниже;

- при помощи интернет-ресурсов были изучены онлайн-словари на предмет определения значения слова «ПОДО» и были получены следующие результаты: Толковый словарь русского языка: ПОДО, предлог. То же, что под; употр. вместо «под» перед некоторыми сочетаниями согласных, например, подо мной, подо всем, подо льдом (см., например, <https://556.slovaronline.com/72931->

%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9E). Толковый словарь Ожегова: ПОДО..., приставка. То же, что под...; употр. вместо «под» перед «й» и перед некоторыми сочетаниями согласных, напр., подойду, подобью, подогну, подорву, а также в некоторых отдельных формах, напр., подошел, подошедший, подошедши (см. <https://tolkovyj-slovarozhegova.slovaronline.com/>) Малый академический словарь: предлог. Употребляется вместо «под» (см. под 2): 1) в сочетаниях: подо мной, подо что, а также наряду с «под» в сочетаниях: подо всем, подо всей, подо всеми; 2) перед словами, начинающимися с двух и более согласных, из которых первой является «р» или «л», например: подо рвом, подо льдом (см. <https://rus-academicdict.slovaronline.com/47472-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE>) и др.;

- ни один из открытых онлайн-справочников не классифицировал слово «ПОДО» как сокращение от слова «ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ». Слово «ПОДО» не встречается в словарях сокращений и аббревиатур (см., например, <https://xn----7sbbfsshef0aedydgg4lyb.xn--p1ai/s?q=%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9E>), а также в медицинских справочниках, например, в Большой медицинской энциклопедии (<https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php?search=%>). Проведенный поиск по информации в сети Интернет при помощи поискового запроса «ПОДО» в Яндекс Браузере дали аналогичные результаты – слово «ПОДО» классифицируется, как предлог, синоним слова «ПОД». Таким образом, нет ни одного источника, который каким-либо образом связывал между собой слова «ПОДО» и «ПОДОЛОГИЯ». Как видно из протокола осмотра сайта «Словарь медицинских терминов», более 40 различных словарей в сети Интернет содержат в себе определения слова «ПОДО» и ни один из них не указывает на термин «ПОДОЛОГИЯ», в том числе русско-греческий словарь, который определяет слово «ПОДО» как синоним «ПОД», а не сокращения от слова «ПОДОЛОГИЯ»;

- кроме того, медицинский словарь содержит большое количество иных медицинских терминов, начинающихся на приставку «ПОДО», например: «ПОДОМЕТР», «ПОДОМЕТРИЯ», «ПОДОЦИТ» и другие. Причина, по которой лицо подавшее возражение, считает, что словесный элемент «ПОДО» образует именно слово «ПОДОЛОГИЯ» в материалах возражения не отражена;

- вывод о том, что часть «ПОДО-» является сокращением от слова «ПОДОЛОГИЯ» не является аргументированным, а представляет собой только лишь предположение. Однако, в русском языке существует большое количество различных слов, имеющих в своем составе приставку «ПОДО», например: существительные с приставкой «подо»: пододеяльник, подогрев, подогреватель, подогревание; глаголы с приставкой «подо»: подождать, подобрать, подогнать, подогреть, позвать и т.д.; прилагательные с приставкой «подо»: подогревательный, подогретый, подопрелый; причастия с приставкой «подо»: подошедший, пододвинутый, позванный и др. Т.е. в словарно-справочной литературе нет указания на связь слов «ПОДО» и «ПОДОЛОГИЯ»;

- обозначение в полной мере создает впечатление фантазийного элемента, его регистрация не противоречит ничьим интересам и не создает необоснованные экономические преимущества у правообладателя. Нет причин полагать, что данный элемент не может быть охраняемым в составе товарного знака;




- ООО «Подо-Профи» специализируется на оказании услуг в косметической и медицинской областях. Так, основным ОКВЭД Общества, начиная с момента регистрации юридического лица, а именно с 02.09.2010 года, является код 86.90 «Деятельность в области медицины прочая». Правообладатель ведет активную деятельность по предоставлению населению Калининграда и области услуг педикюра, под названием подопедикюр, которое зарегистрировано в качестве серии товарных знаков под №№ 694909, 694929, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- использование обозначений «подопедикюр» в различных вариантах написания было начато правообладателем задолго до их регистрации в качестве товарных знаков и продолжается по настоящее время. Так, первые документально зафиксированные доказательные материалы начала использования обозначения «подопедикюр» датируется, начиная с 2013 года;


- деятельность медицинских центров правообладателя осуществляется на основании медицинской лицензии, в них трудоустроено более 30 различных специалистов, имеющих специальное образование, в том числе медицинское,

позволяющее оказывать различные косметические и медицинские услуги, в том числе в области подологии, такие как: специалист по аппаратному педикюру, врач-дерматовенеролог, врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики и т. д., а также специалисты подопедикюра;

- правообладатель имеет свидетельство об аккредитации образовательной деятельности №15122017/9-1 от 15.12.2017 года, подтверждающее наличие у ООО «Подо-Профи» статуса образовательной организации для проведения обучения, в связи с чем, начиная с 2017 года он успешно реализует учебную программу по авторской методике оказания услуг «подопедикюра». Помимо прочего, ведется активная рекламная кампания по продвижению товаров и услуг на рынке Калининградской области, как видно из информации, представленной на сайте истца <https://podopedicure.ru/ru>, доменное имя которого также содержит в себе обозначение «подопедикюр». Дата регистрации доменного имени 2017-08-09. Страница группы ВКонтакте <https://vk.com/podopedicure>, начало ведения которой исчисляется 6 апреля 2016 года, что подтверждается датой публикации первого поста на официальной странице Центра;

- правообладатель является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки: комбинированный товарный знак  по свидетельству № 542385, приоритет от 15.10.2013 года; зарегистрирован в Госреестре 18.05.2015 года в отношении товаров 03 и услуг 35 и 44 классов МКТУ, в том числе: 35 - продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов; продвижение товаров для третьих лиц; 44 - маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги саун; услуги соляриев; комбинированный товарный знак  по свидетельству № 655267, приоритет от 08.08.2017 года; зарегистрирован в Госреестре 08.05.2018 года в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ, в том числе для услуг 35 - продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов; продвижение товаров для третьих лиц; 44 - маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги саун; услуги соляриев; словесный товарный знак  по свидетельству № 694929,

приоритет от 07.05.2018 года; зарегистрирован в Госреестре 30.01.2019 года в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно: 44 - медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; услуги медицинских клиник; помощь медицинская; педикюр; салоны красоты; советы по вопросам здоровья;

комбинированный товарный знак  по свидетельству № 733827, приоритет от 18.03.2019 года, зарегистрирован в Госреестре 07.11.2019 года в отношении товаров 03 класса и услуг 35, 41 классов МКТУ, в том числе для услуг 35 - презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; сбор информации в компьютерных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; ведение автоматизированных баз данных; исследования маркетинговые; исследования конъюнктурные; реклама; макетирование рекламы; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; публикация рекламных текстов; изучение рынка; распространение образцов; обновление рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; демонстрация товаров; распространение рекламных материалов; реклама наружная; 41 - академии [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; 44 - услуги в области гигиены и косметики

для людей; маникюр; массаж; парикмахерские; услуги педикюра; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги саун; услуги соляриев;

- на протяжении семи лет Федеральной службой по интеллектуальной собственности принимались решения о регистрации товарных знаков, содержащих в себе словесный элемент «ПОДО», как на кириллице, так и на латинице, для однородных услуг и при этом не было ни одной попытки классифицировать слово «ПОДО», как сокращение от слова «ПОДОЛОГИЯ» и признать его описательным и/или ложным;

- при этом ООО «Подо-Профи» не единственный из правообладателей, имеющих исключительные права на товарные знаки, содержащие в своем составе элемент «ПОДО». В частности, экспертная практика свидетельствует о том, что различные знаки, имеющие в своем составе часть «ПОДО»/«PODO», успешно регистрируются на имя разных лиц в рассматриваемых классах МКТУ, например, товарный знак «Подоцентр» по свидетельству №758528, «ПОДОМЕД» по свидетельству №791502 и др.;

- приведенные выше доводы о том, что слово «ПОДО» не может восприниматься как сокращение от слова «ПОДОЛОГИЯ», а, следовательно, не может быть признан описательным и/или ложным по отношению к заявленным услугам, является фантазийным и имеет различительную способность, подтверждаются выводами коллегии, изложенными в заключении по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Подоцентр» по свидетельству №758528;

- основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным отсутствуют, поскольку доводы лица, подавшего возражение, не подтверждены соответствующими доказательствами, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и противоречат действующему законодательству.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Приложения к отзыву правообладателя:

6. Скриншот с официального сайта ООО «Подо-Профи» <https://podopedicure.ru> на 1 л. в 1 экз.
7. Скриншот с официальной группы ВКОНТАКТЕ <https://vk.com/podopedicure> на 1 л. в 1 экз.
8. Договор с ООО «Бест-Принт» по разработке макетов, изготовление и монтаж рекламных материалов от 01.03.2023 на 3 л. в 1 экз.
9. Протокол осмотра сайта «Словарь медицинских терминов» на 18 л. в 1 экз.
10. Бланки строгой отчетности за 2013 года на 20 л. в 1 экз.
11. Скриншоты с сайта Yandex.ru по медицинскому центру ООО «Подо-Профи» №1 на 5 л. в 1 экз.
12. Договор аренды нежилого помещения б/н от 20.11.2021 между ИП Напольская Ю.М. и ООО «Подо-Профи» на 5 л. в 1 экз.
13. Скриншоты с сайта Yandex.ru по медицинскому центру ООО «Подо-Профи» №2 на 6 л. в 1 экз.
14. Договор аренды нежилого помещения Т87/01-08/2021 от 01.08.2021 между ИП Багова Т.В. и ООО «Подо-Профи» на 9 л. в 1 экз.
15. Медицинская лицензия № ЛО-39-01-001552 от 10.06.2015 с выпиской из реестра лицензий на 5 л. в 1 экз.
16. Трудовой договор №2 от 09.01.2017 (специалист подопедикюра) на 2 л. в 1 экз.
17. Свидетельство об аккредитации образовательной деятельности №15122017/9-1 от 15.12.2017 года на 2 л. в 1 экз.
18. Соглашение об обучении №3 на 8 л. в 1 экз.
19. Скриншоты с сайта <https://podopedicure.ru/ru> на 13 л. в 1 экз.
20. Скриншот с сайта <https://whois.ru/podopedicure.ru> на 1 л. в 1 экз.
21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения по товарному знаку № 758528 на 28 л. в 1 экз.

В дополнение к возражению было представлено подготовленное по заказу ООО «ЭПИЛ» экспертом-лингвистом ООО «Центр лингвистической и психологической экспертиз «ЕЛингвист» заключение № 566 от 21.03.2023 г., исходя

из содержания которого следует, что языковая единица «подопедикюр» является общеупотребительной, общеизвестной, распространенной.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.05.2018) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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:

- 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

**ПОДОПЕДИКЮР
PODOPEDICURE
PODOPEDIKURE**

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и размещенные на трех строках.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; услуги медицинских клиник; помощь медицинская; педикюр; салоны красоты; советы по вопросам здоровья.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694909 испрашивается полностью, в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является общеупотребимым

термином; обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для наименования определенных услуг; не обладает различительной способностью, так как используется различными лицами; а также характеризует услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В результате анализа оспариваемого знака на соответствие его требованиям законодательства установлено следующее.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «Подопедикюр» является общепринятым термином, следует отметить, что для признания обозначения термином, то есть лексической единицей, используемой в определенной области науки и техники или других областях деятельности человека, требуется толкование этого понятия в терминологических словарях. В данном случае ссылки на словари терминов не представлены в возражении. При этом сведения о толковании обозначения «Подопедикюр» не обнаруживаются в каких-либо специализированных терминологических словарях или справочниках в области медицины, гигиенического и косметического ухода.

Следовательно, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Довод возражения о том, что «Подопедикюр» является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, не подтвержден материалами возражения.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров (или услуг) определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара (услуги), которое в результате его длительного применения для одного и того же товара (услуги) или товара (услуги) того же вида различными независимыми производителями (лицами, оказывающими услуги) стало указанием конкретного вида товара.

Обозначение, вошедшее в широкий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара (услуги), становится видовым понятием товара (услуги), неотделимым от него. Вследствие этого видовое понятие

товара (услуги) не может служить средством индивидуализации этого товара (услуги) и указателем источника его (ее) происхождения.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров (услуг) определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара (услуги) специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара (услуги) или товаров (услуг) того же вида, выпускаемых различными изготовителями;

- применение обозначения длительное время.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широкого круга потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара (услуги) не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимно-однозначная связь между товаром (услугой), обладающим определенными свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). Во втором из перечисленных выше признаков под различными изготовителями имеются в виду независимые один от другого изготовители, т.е., например, не являющиеся дочерними предприятиями, или не связанные коммерческими соглашениями (договором концессии, лицензионным договором и т.п.). Одним из признаков перехода обозначения, индивидуализирующего товар (услугу), в название (наименование) товара (услуги) или товаров (услуг) определенного вида является длительность использования такого обозначения в качестве видового названия (наименования). Длительность при этом может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара (услуги). Но в любом случае независимые изготовители должны

использовать такое обозначение в качестве названия (наименования) товара (услуги) неоднократно.

Анализ материалов возражения показал, что представленные в возражении скриншоты результатов поиска в поисковом ресурсе Google не позволяют прийти к выводу о том, что обозначение «Подопедикюр» до даты приоритета оспариваемого товарного знака вошло во всеобщее употребление в качестве наименования услуги определенного вида, поскольку не позволяют установить, осуществлялась ли деятельность под данным обозначением до даты приоритета оспариваемого товарного знака и как связаны между собой лица, предлагающие услуги педикюра. Указанные в скриншоте сведения не позволяют сделать вывод об оказании каких-либо услуг под обозначением «Подопедикюр» вообще, было ли оно введено в гражданский оборот и являлись ли лица, использующие данное обозначение в своей деятельности, независимыми, как указано выше, а именно не аффилированными или не связанными между собой коммерческими соглашениями. Также следует отметить, что большая часть ссылок относится к деятельности правообладателя, о чем указано и подтверждается отзывом правообладателя. Следовательно, отсутствуют фактические данные, доказывающие использование обозначения различными, независимыми между собой лицами, оказывающими услуги педикюра, в качестве наименования этой услуги, специалистами в этой области и потребителями этой услуги в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным отсутствуют основания для признания оспариваемого обозначения не удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода о том, что обозначение «Подопедикюр» не обладает различительной способностью ввиду его использования различными лицами при оказании услуг педикюра, то, как было указано выше, материалы возражения не содержат фактических данных, подтверждающих длительное и интенсивное использование обозначения различными лицами до даты приоритета оспариваемого

товарного знака, что могло бы привести к утрате обозначением различительной способности.

По мнению лица, подавшего возражение, входящее в состав оспариваемого товарного знака обозначение «Подопедикюр» является описательной характеристикой услуг 44 класса МКТУ - медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; услуги медицинских клиник; помощь медицинская; педикюр; салоны красоты; советы по вопросам здоровья, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №694909, поскольку оно вызывает однозначные ассоциации с видом оказываемых услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что отсутствие сведений о толковании обозначения «Подопедикюр» в общедоступных словарно-справочных источниках информации не позволяет прийти к выводу о том, что указанное обозначение прямо характеризует вышеуказанные услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, причем указанные сведения должны присутствовать в источниках информации на дату приоритета оспариваемого знака.


В отношении довода о том, что приставка «ПОДО» в переводе с греческого языка означает «стопа», в связи с чем данный словесный элемент подразумевает лечение заболеваний стоп, то указанный довод не является обоснованным, поскольку правообладателем не приведены словарно-справочные источники информации, в которых отражен данный факт, и, следовательно, довод об описательности этой части оспариваемого обозначения является предположением и домысливанием. Вместе с тем, согласно Толковому словарю Ушакова «подо» - это предлог, то же, что «под». Употребляется в сочетаниях: «подо всеми, подо мной» и т.д. (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/>).

Таким образом, при восприятии словесных элементов «подо/podo» требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, что не позволяет отнести данные элементы к описательным характеристикам услуг по лечению заболеваний стоп.

В отношении представленного заключения, подготовленного экспертом-лингвистом по заказу лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

Вывод заключения о том, что обозначение (товарный знак) «Подопедикюр» является общеупотребительным, общеизвестным, распространенным сделан на основе анализа просмотров видеороликов и информации сайта wordstat.yandex.ru после даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом указанный вывод никоим образом не подтверждает неохраноспособность исследуемого обозначения. Напротив, общеизвестный товарный знак – это обозначение, которое используется на рынке много лет, хорошо известно потребителям и ассоциируется с производителем/владельцем.

Что касается вывода о том, что слово «Подопедикюр» может иметь следующее значение: лечебный и эстетический уход за стопами и ногтями ног, то есть является синонимом слову педикюр, уточняя тот факт, что уход за стопами и ногтями ног является лечебным, то данный вывод является лишь предположением эксперта-лингвиста, основанном на том, что часть «подо-» образована усечением слова «подолог», обозначающего специалиста по стопам и ногтям. Кроме того, как отмечено в отзыве правообладателя, в русском языке существует достаточно большое количество слов, начинающихся с «подо-», например, пододеяльник, подогрев, подошва, подождать, подогнать и т.д. В связи с указанным следует отметить, что в заключении не доказано, что часть «Подо-» оспариваемого знака это начальная часть слова «Подолог». Тот факт, что слово «подология» это наука о стопе, которое образовано от двух греческих слов «podus» и «logos», не позволяет сделать вывод, что слово «Подопедикюр» будет однозначно восприниматься потребителем в вышеуказанном значении без дополнительных рассуждений и домысливания с учетом того, что средний российский потребитель вряд ли владеет с греческим языком.

В отношении ссылок лица, подавшего возражение, на судебный акт по делу № А21-1436/2018, то он касается сходства до степени смешения товарного знака правообладателя  по свидетельству № 542385 и обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, в связи с чем выводы, изложенные в судебном акте по делу № А21-1436/2018, не могут быть приняты во внимание в рамках рассмотрения настоящего возражения.

При рассмотрении возражения коллегией также были приняты во внимание сведения о длительности использования обозначения правообладателем и о наличии у него серии товарных знаков, объединенной общим элементом «ПОДО/PODO» (см. свидетельства №№542385, 655267, 694929, 733827, 694909).

Таким образом, в результате анализа материалов возражения с учетом представленного правообладателем отзыва коллегия установила, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что оспариваемый товарный знак в целом и входящий в него словесный элемент «ПОДОПЕДИКЮР», в частности, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №694909.