

## 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 поступившее 22.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Подо-Профи», г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022734602 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «**ПОДО КЛИНИКА**» по заявке № 2022734602, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2022, подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 14.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

В результате проведения экспертизы словесного обозначения «ПОДО КЛИНИКА», заявленного в отношении услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, установлено, что входящие в его состав словесные элементы «ПОДО» (где «ПОДО» является сокращением от слова ПОДОЛОГИЯ - (греч., от podos - нога, и lego говорю). Учение о ногах. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910, см. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_synonims/357471/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/357471/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)) и «КЛИНИКА» (Клиника - стационарное лечебное учреждение, при котором ведется научная и учебная работа, см. <https://tolkslovar.ru/k5251.html>), в силу своего семантического значения являются неохранными для заявленных услуг 35, 41, 42 класса МКТУ, а также для части заявленных услуг 44 класса МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение в целом является неохраняемым, поскольку указывает на вид деятельности и назначение заявленных услуг.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 42 класса МКТУ, а также части заявленных услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ (а именно: «салоны красоты; маникюр»), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- 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., <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». Следовательно, вывод о том, что слово «ПОДО» является сокращением от слова «ПОДОЛОГИЯ» не является аргументированным, а представляет собой только лишь предположение;

- обозначение в полной мере создает впечатление фантазийного элемента, его регистрация не противоречит ничьим интересам и не создает необоснованные

экономические преимущества у заявителя. Нет причин полагать, что данный элемент не может быть охраняемым в составе товарного знака, а, следовательно, и являться ложным. Заявитель – общество с ограниченной ответственностью «Подо-Профи» использует обозначения с элементами «ПОДО», начиная с 2010 года, а именно с даты регистрации юридического лица, имеющего элемент «ПОДО» в составе фирменного наименования;

- Общество с ограниченной ответственностью «Подо – Профи» является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки, содержащие в себе полностью или частично элемент «ПОДО» в различном написании, а именно: товарные знаки «Podo» по свидетельству №542385, «Подо» по свидетельству №655267, «Подопедикюр Podopedicure Podopedikure» по свидетельству №694909, «podo-profi» по свидетельству №733827;

- как показывает практика Роспатента, различные товарные знаки, имеющие в своем составе часть «ПОДО»/«PODO», успешно регистрируются на имя разных лиц в рассматриваемых классах МКТУ, например: «ПОДОЦЕНТР» по свидетельству №758528 (35, 41, 44 классы МКТУ), «Подомед» по свидетельству №764597(44 класс МКТУ) и по свидетельству №791502 (35, 41, 44 классы МКТУ), «Podo Vector» по свидетельству №804576 (41, 44 классы МКТУ), «PODO Practice» по свидетельству №845107 (41, 44 классы МКТУ);

- заявитель ранее подавал возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОДОЦЕНТР» по свидетельству №758528, которое в части однородных услуг было удовлетворено Роспатентом по сходству с товарными знаками заявителя. При этом в заключении коллегии, в частности, было указано «...Что касается довода о том, что под словесным элементом «ПОДО» понимается в переводе с греческого языка - «стопа», в связи с чем данный словесный элемент подразумевает лечение заболеваний стоп и эстетического восстановления ногтевых пластин, то указанный довод не является обоснованным, поскольку правообладателем не приведены словарные источники информации, в которых отражен данный факт. 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/>). По сведениям с различных сайтов сети Интернет слово «Стопа» по-гречески звучит как «Podus», см., например, [https://rosilak.ru/blog/mediczijskij-pedikyur-htonuzhnozhat-nail-masteru](https://rosilak.ru/blog/mediczijskij-pedikyur-htonuzhnozhat-nail-masteru;); <https://g2f.ru/stati/podologiya-cto-eto-za-nauka/>, при этом средний российский потребитель вряд ли знаком с греческим языком. 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»;

- вывод коллегии подтверждает приведенные выше доводы, о том, что слово «ПОДО» не может восприниматься, как сокращение от слова «ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ», а, следовательно, не может быть признан описательным и/или ложным по отношению к заявленным услугам, является фантазийным и имеет различительную способность.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 14.04.2023 и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.07.2023, заявителем был уточнен испрашиваемый к регистрации перечень услуг следующим образом: 35 класс МКТУ - презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая гигиенических препаратов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами; 41 класс МКТУ - академии [обучение]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение заочное; передача ноу-хау [обучение]; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных. Перечень заявленных услуг 41 и 42 классов МКТУ остался неизменным, а именно 42 - исследования в области косметологии;

исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские. 44 - медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; услуги медицинских клиник; педикюр; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; маникюр; консультации по вопросам фармацевтики; массаж; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; советы по диете и питанию; терапия мануальная [хиропрактика]; услуги косметологов; услуги нетрадиционной медицины; услуги по оценке состояния здоровья; услуги терапевтические; услуги эстетические; физиотерапия; центры здоровья.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.05.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **«ПОДО КЛИНИКА»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35, 41 и всех заявленных услуг 42, 44, классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.







Обозначение **«ПОДО КЛИНИКА»** содержит в своем составе два словесных элемента – **«ПОДО»** и **«КЛИНИКА»**.

Как показал анализ словарно-справочных источников информации, словесный элемент **«подо»** представляет собой предлог, то же, что и **«под»**.



Употребляется в сочетаниях: подо всеми, подо мной, подо что и т.д., а также перед словами, начинающимися с двух и более согласных, из которых первой является «р» или «л», например: подо рвом, подо льдом (см., например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/47292/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE>).

При этом следует отметить, что ни один из общедоступных источников, включая онлайн-словари, не содержит слова «ПОДО» в качестве сокращения от слова «ПОДОЛОГИЯ» или «ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ». Слово «ПОДО» не встречается в словарях сокращений и аббревиатур, а также в медицинских справочниках, например, в Большой медицинской энциклопедии. Проведенный поиск в сети Интернет не дает иных значений слова «ПОДО», кроме того, что это предлог, аналог предлога «ПОД».

Также при рассмотрении возражения коллегией была принята во внимание информация о том, что на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «ПОДО/PODO», в частности, комбинированные товарные знаки   по свидетельствам №№655267, 542385,  по свидетельству №733827,  по свидетельству №926837, а также словесные товарные знаки  по свидетельству №694909 и  по свидетельству №694929, в отношении услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, однородных заявленным.

Таким образом, словесный элемент «ПОДО» уже неоднократно ранее признавался Роспатентом соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает его охраноспособность в составе заявленного обозначения.

В связи с вышеизложенным у коллегии не имеется оснований для признания словесного элемента «ПОДО» не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Слово «КЛИНИКА» (лечебно-профилактическое медицинское учреждение, в котором наряду с лечением больных проводятся научные исследования и

студенческая практика, преподавательская и научно-исследовательская работа, см. Интернет-словари), входящее в состав заявленного обозначения, характеризует часть заявленных услуг, указывая на род деятельности предприятия и назначение оказываемых услуг, и является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

Вместе с тем, следует отметить, что для части испрашиваемых услуг, а именно услуг салонов красоты, которые не являются лечебным учреждением, слово «КЛИНИКА» будет являться ложным указанием вида предприятия и назначения оказываемых услуг, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Что касается услуг маникюра, педикюра, а также услуг косметологов и услуг в области гигиены и косметики для людей, то в отношении данных услуг слово «КЛИНИКА» вызывает вполне правдоподобные ассоциации, поскольку существуют различные медицинские учреждения и косметологические клиники, в которых проводятся как косметологические процедуры разного рода, так и лечебный маникюр/педикюр.

Также следует отметить, что входящее в заявленное обозначение слово «КЛИНИКА», определение которому дано выше (лечебное учреждение, в котором наряду со стационарным лечением больных ведётся учебная и научная работа), в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая гигиенических препаратов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», а также услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение мастер-классов [обучение]; передача ноу-хау [обучение]» и услуги 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц» способно вводить потребителя в заблуждение, поскольку лечебные учреждения по определению не осуществляют деятельность, связанную с продвижением и разработкой товаров для третьих лиц, не оказывают услуги предпринимателям в области бизнеса, а также не оказывает услуг третьим лицам, связанных с публикациями различных материалов. В отношении услуги 41 класса МКТУ

«академии [обучение]»(академия - высшее учебное заведение) слово «КЛИНИКА» является ложным указанием на вид и назначение предприятия. Следовательно, в отношении указанной части услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых услуг, за исключением приведенных выше, с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «КЛИНИКА».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2023, отменить решение Роспатента от 14.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022734602.**