

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, поступившее 27.08.2021, поданное ООО «Промсервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020711271 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**ЖИДКИЙ
ПЕДИКЮР**

Обозначение « _____ » по заявке №2020711271, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.04.2021 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 пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение «жидкий педикюр», где «жидкий» - 1. Имеющий свойство течь. Жидкие тела (в отличие от твердых и газообразных). 2. Водянистый, имеющий недостаточную густоту, крепость, слишком разжиженный (см. Интернет

<https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940), «педикюр» - уход за ногтями на ногах и срезывание мозолей, т.е. специальный уход за ногами; заключается в подрезывании, подпиливанием ногтей и удалении мозолей, ороговелостей, вросших ногтей и т. д. Название происходит от латинских слов: «пэс» (родительный падеж — «пэдис») — нога и «куро» — ухаживаю, в целом — уход за ногами. Педикюр рекомендуется делать в следующей последовательности. Сначала опустить ноги в горячую мыльную воду на 20 — 30 минут, затем подрезать ногти и подпилить их специальной пилочкой, удалить мозоли и ороговелости, шероховатости кожи потереть пемзой. Затем ноги снова опустить в тёплую мыльную воду на 5 — 10 минут и снова как бы «начисто» проделать ту же процедуру. Закончив процедуру, смазать ноги питательным кремом. При желании ногти можно покрыть лаком или отполировать. Размягчению ороговелостей способствуют также содово-мыльные ванны, согревающие компрессы, смазывания поражённых участков мозольной жидкостью. После соскабливания поражённые участки следует смазать борным вазелином. Процедуры повторяют 2 — 3 раза в неделю до полного исчезновения ороговелостей. Если ороговелости не исчезают, нужно обратиться к врачу (см. Интернет Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992., Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова . 1976.).

Таким образом, заявленное обозначение «жидкий педикюр» в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ (например, блески для ногтей; глиттеры для ногтей; лаки для ногтей; мыла против потения ног; наклейки для ногтей; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями; растворители лаков для ногтей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный и т.п.), части заявленных товаров 05 класса МКТУ (например, препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; мази; мази для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; средства против потения ног и т.п.), части услуг 35 класса МКТУ (например, продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

предпринимателей товарами] и т.п.) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид, свойства и назначение товаров и/или услуг.

Вместе с тем, «жидкий педикюр» - это педикюр с использованием специального средства, который содержит в себе фруктовые кислоты, полезные элементы, что в итоге делает данный вид не только действенным, но и безопасным. Преимущества жидкого педикюра. Эффективная борьба с натоптышами, мозолями, с сильно огрубевшей кожей стоп (см. Интернет <https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fkladovaia-krasoti.ru%2Fzhidkiy-pedikyur-chto-eto-takoe-i-kak-delat%2F>; modnail.ru/kak-sdelat-zhidkiy-pedikyur; <https://hair-moda.com/originalnyj-zhidkiy-pedikyur-krasota-vashih-nozhek/> и т.д.).

С учетом изложенного, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и не способно выполнять основную функцию товарного знака, а именно выступать в качестве обозначения, служащего для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на основании статьи 1477 Кодекса. Данный вид процедур может оказывать широкий круг лиц, осуществляющий свою деятельность в сфере деятельности заявителя, то есть обозначение не обладает различительной способностью, и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не может быть идентифицировано с конкретным изготовителем.

В отношении другой части заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение будет способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров и/или услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- экспертизой не приведены выдержки из каких-либо словарей в отношении словосочетания «ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР»;

- различают следующие виды педикюра: спа, кислотный, необрезной, европейский, классический, японский, бразильский, французский педикюр (см. Интернет

<https://iakosmetolog.m/manicur/vidy-pedikyura.html> и т.д.), среди которых нет заявленного обозначения;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и регистрация в качестве товарного знака не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно не указывает на вид, свойства и назначение товаров и/или услуг;

- заявленное обозначение не порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, доказательств обратного экспертизой не представлено;

- таким образом, рассматриваемое обозначение носит фантазийный характер;

- деятельность заявителя в области оказания услуг в сфере индустрии красоты и поддержки мастеров салонного бизнеса профессиональными средствами, материалами и оборудованием, осуществляется на территории Российской Федерации с 2008 года, о чем свидетельствуют данные из сети Интернет;

- заявленное обозначение является обозначением, которое приобрело различительную способность в результате его использования уже в течение более 3 лет, оно широко известно определенному кругу профессиональных потребителей как используемое для продуктов, применяемых только в салонах красоты, и никак не вводит потребителей в заблуждение относительно товаров или его производителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих заявленных товаров 03 класса МКТУ “бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; воски для кожи/кремы для кожи; жиры для косметических целей; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические”, услуг 35 класса МКТУ “абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и

услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет (1).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 11.10.2021, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 22.10.2021 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2021 и оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2021.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 22.10.2021, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 22.10.2021 по заявке №2020711271.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 по делу №СИП-41/2022 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 22.10.2021. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам возражение от 27.08.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем к ранее поданному возражению были представлены дополнения, в которых указывалось следующее:

- на основании вступившего в силу решения Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 по делу №СИП-41/2022 решение Роспатента от 22.10.2021 признано недействительным в части услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ, отказавшись от заявленных товаров;
- заявленное обозначение не является общепринятым термином, указывающим на какой-либо вид товаров и услуг, либо характеризующим эти услуги, так как для этого требуются дополнительные рассуждения, домысливания и выстраивание соответствующих ассоциаций;
- заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку оно не указывает на вид, свойства и назначение услуг;
- рассматриваемое обозначение не порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;
- обозначение «Жидкий педикюр» носит фантазийный характер, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Аналогичная правовая позиция высказана в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу N СИП-837/2014 и от 28.03.2016 по делу N СИП-339/2015.

На основании изложенного, заявитель просит удовлетворить возражение от 27.08.2021, отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение образцов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров».

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

С учетом даты (05.03.2020) поступления заявки №2020711271 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 пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Заявленное обозначение по заявке №2020711271 представляет собой словосочетание

ЖИДКИЙ ПЕДИКЮР

« _____ », выполненное буквами русского алфавита в две строки стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ (смотри перечень выше по тексту).

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из словесных элементов «жидкий» и «педикюр», являющихся самостоятельными единицами русского языка, имеющими следующие значения.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (см. Интернет <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940) слово «жидкий» означает «1. Имеющий свойство течь. Жидкие тела (в отличие от твердых и газообразных). 2. Водянистый, имеющий недостаточную густоту, крепость, слишком разжиженный» (см. Интернет <https://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940). Словесный элемент «педикюр» имеет значение «специальный уход за пальцами ног (удаление мозолей, полировка ногтей и т. п.)» (см. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978).

Кроме того, согласно данным сети Интернет (<https://hair-moda.com/originalnyj-zhidkij-pedikyur-krasota-vashih-nozhek/>, <https://kladovaia-krasoti.ru/zhidkiy-pedikyur-chto-eto-takoe-i-kak-delat/>) словосочетание «Жидкий педикюр» трактуется как «педикюр с использованием специального средства, который содержит в себе фруктовые кислоты, полезные элементы, что в итоге делает данный вид не только действенным, но и безопасным». Словесные элементы «Жидкий педикюр» применяются в отношении педикюра с использованием жидкого средства на основе фруктовых кислот. Главная особенность использования в данной процедуре фруктовых кислот – это абсолютная безопасность для не омертвевшей здоровой кожи. Средство оказывает воздействие только на ороговевшие участки. Жидкий педикюр подойдет тем, кто желает избавиться от таких проблем, как: грубый эпидермис; мозоли; натоптыши; вросшие ногти; грибок; повышенное потоотделение стоп (гипергидроз); гиперкератоз (повышенная скорость деления клеток рогового слоя, чрезмерно утолщенный эпидермис); диабетическая кожа.

С учетом вышеизложенного, семантическое значение словесного элемента “Жидкий педикюр” трактуется как «вид педикюра с использованием жидкого средства на кислотной основе, предназначенного для специального ухода за ногтями».

Вместе с тем, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы/службы по связям с прессой; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; распространение

образцов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров», которые носят разнородный характер, в том числе, относятся к информационно-справочным услугам и услугам по размещению и распространению рекламы, оказываемые третьим лицам. При этом, коллегия приняла во внимание вывод, сделанный в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2022 по делу №СИП-41/2022, о том, что испрашиваемые услуги явным образом не связаны ни с продвижением и рекламой косметических средств (то есть средств, которые могут быть или используются при проведении процедуры в области ухода за кожей ног), ни с их вводом в гражданский оборот (продажей).

Таким образом, заявленное обозначение “Жидкий педикюр” в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ напрямую не является указывающим на какие-либо характеристики услуг, а в силу неправдоподобности представления об оказании этих услуг будет восприниматься потребителями как фантазийное.

Резюмируя сказанное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, как не противоречащее требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2021, отменить решение Роспатента от 29.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020711271.