

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 №2020711273 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**ГЛАДКИЕ
ПЯТКИ**

Обозначение « _____ » по заявке №2020711273, 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 «ГЛАДКИЕ ПЯТКИ» согласно информации, изложенной в сети Интернет, используется многими косметическими компаниями, например: КУПАВА, ООО <https://apteka.ru/product/gladkie-pyatki-krem-balzam-75ml-5e3267f9f5a9ae0001408100/>,

MEDICAL FORT <https://www.wildberries.ru/catalog/9136795/detail.aspx>, Ж;
<https://meelameelo.ru/krem-dlja-nog-gladkie-pjatkj>, Медикомед
<https://zdesapteka.ru/catalog/kosmetika-i-gigiena/uhod-za-nogami/krem-bal-zam-d-nog-gladkie-pjatkj-75ml-medikomed/city-moskva/> и др.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ (в том числе и в отношении представленного скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ), предназначенных для ухода за кожей ног, и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением/продажей товаров данного вида, поскольку используется многими производителями в отношении однородных товаров, а значит не представляется возможным индивидуализировать заявленное обозначение с заявленными товарами и услугами, то есть ассоциировать их с конкретным производителем товаров, выделяя его из массы других на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, обозначение «ГЛАДКИЕ ПЯТКИ» ассоциируется с товарами определенного назначения (товарами, предназначенными для ухода за кожей ног). Следовательно, для части заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ иного назначения, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно назначения товаров, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из слов «ГЛАДКИЕ ПЯТКИ», то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на вышеизложенных основаниях.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и регистрация в качестве товарного знака не противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- рассматриваемое 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 сайте, рекламирующем продукцию под названием «ГЛАДКИЕ ПЯТКИ», в разделе контакты <https://aravia-prof.ru/contacts/> имеются сведения об организации – заявителе, связанные с рынком профессиональной косметики.

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 28.10.2021 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 28.10.2021, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 28.10.2021 по заявке №2020711273.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу №СИП-92/2022 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 28.10.2021 в отношении услуг 35 класса МКТУ, как несоответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 27.08.2021 с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

ООО «Промсервис» была подана кассационная жалоба на решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу №СИП-92/2022.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2022, решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2022 по делу №СИП-92/2022 было отменено в части отказа в признании недействительным решения Роспатента от 28.10.2021 в отношении услуг 35 класса МКТУ и направлено в указанной части на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2022 по делу № СИП-92/2022 оставлено без изменений.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу № СИП-92/2022 признано недействительным решение Роспатента от 28.10.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 27.08.2021 на решение Роспатента об отказе в

государственной регистрации товарного знака по заявке №2020711273 в отношении услуг 35 класса МКТУ, как не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 27.08.2021 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020711273 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 по делу № СИП-92/2022 возражение от 27.08.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

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

- 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 «Гладкие пятки» 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 вебсайтов 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».

Заявителем приложены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2022 г. по делу № СИП-92/2022 (1);
- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2022 г. по делу № СИП-92/2022 (2).

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

С учетом даты (05.03.2020) поступления заявки №2020711273 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 №2020711273 представляет собой словосочетание

ГЛАДКИЕ ПЯТКИ

« _____ », выполненное заглавными 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 «ГЛАДКИЕ» и «ПЯТКИ», являющихся самостоятельными единицами русского языка, имеющими следующие значения.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», с.132, 657) слово «гладкий» означает «ровный, без выступов, впадин и шероховатостей. Гладкая кожа». Словесный элемент «пятка» имеет значение «задняя часть ступни, а также часть чулка или обуви, закрывающая ее. Пятки гудят (от ходьбы, усталости). Рваные пятки (на чулках)».

Кроме того, согласно данным сети Интернет (КУПАВА, ООО <https://apteka.ru/product/gladkie-pyatki-krem-balzam-75ml-5e3267f9f5a9ae0001408100/>, MEDICAL FORT <https://www.wildberries.ru/catalog/9136795/detail.aspx>, Ж; <https://meelameelo.ru/krem-dlja-nog-gladkie-pjatki>, Медикомед <https://zdesapteka.ru/catalog/kosmetika-i-gigiena/uhod-za-nogami/krem-bal-zam-d-nog-gladkie-pyatki-75ml-medikomed/city-moskva/> и др.) обозначение «ГЛАДКИЕ ПЯТКИ» используется различными производителями в качестве названия крема для ног или крема-бальзама для ног.

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 вебсайтов 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 судебном решении (1), о том, что испрашиваемые услуги явным образом не связаны ни с продвижением и рекламой косметических средств, ни с их вводом в гражданский оборот (продажей).

Таким образом, заявленное обозначение «ГЛАДКИЕ ПЯТКИ» 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 №2020711273.