

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 17.12.2024 возражение, поданное ООО «Эпил», г. Калининград (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694929, при этом установила следующее.

ПОДО - ПЕДИКЮР
PODO - PEDICURE
PODO - PEDIKURE

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 №694929 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 №694929 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;

- осмотр оспариваемого товарного знака начинается с первого словесного элемента, выполненного кириллицей, стандартным шрифтом «ПОДО-ПЕДИКЮР», второй и третий словесные элементы представляют собой транслитерацию слова «подо-педикюр» буквами латинского алфавита с разницей в транслитерации буквы «к» (приведены варианты с латинскими буквами «С» и «К», которые при прочтении, тем не менее, образуют звук [к]). Названный словесный элемент представляет собой сложное слово, образованное из двух частей: «ПОДО» и «ПЕДИКЮР». При этом слово «ПЕДИКЮР» очевидно известно и понятно российскому потребителю. Элемент «ПОДО» самостоятельно, в отрыве от иных элементов и безотносительно к конкретным услугам не понятен российскому потребителю. Однако в совокупности со словом педикюр и применительно к услугам, поименованным в регистрации оспариваемого товарного знака, он очевидно и однозначно воспринимается потребителями как сокращение от слов «ПОДОЛОГИЯ», «ПОДОЛОГ», «ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ», следовательно, приобретает определенную семантику;

- обозначение «ПОДО-ПЕДИКЮР» не представляет собой самостоятельную устойчивую лексическую единицу (как, например, водовоз, землетрясение и другие). Следовательно, семантическое (смысловое) значение такого сложного обозначения в целом и его восприятие российскими потребителями определяется совокупным смыслом образующих его частей;

- с точки зрения рядового потребителя лицо, подавшее возражение, полагает, что адресная группа потребителей различает два самостоятельных лексических элемента - «ПОДО» в значении «подологический» и «ПЕДИКЮР», каждое из которых имеет свое семантическое значение). Очевидность семантики следует из распространенности использования этих обозначений и понятна рядовому потребителю без обращения к каким-либо дополнительным источникам информации. С учетом указанных значений словесных элементов можно сделать вывод о том, что при восприятии спорного обозначения «ПОДО-ПЕДИКЮР» у потребителя возникают ассоциации с подологическим педикюром (синоним -

медицинский педикюр), т.е. с медицинской процедурой для решения проблем, связанных со стопой и ногтями ног. При этом слово «подопедикюр» воспринимается именно как краткое обозначение «подологического педикюра». Такие ассоциативные связи не требуют домысливания и дополнительных рассуждений;

- исходя из установленного семантического значения спорного обозначения в целом, а также документов, представленных ООО «ЭПИЛ», в возражении

ПОДО - ПЕДИКЮР
PODO - PEDICURE
PODO - PEDIKURE

отмечается, что при восприятии обозначения и у потребителей, и у специалистов в этой области возникают единые ассоциации с медицинской процедурой для решения проблем, связанных со стопой и ногтями ног. Так, Арбитражный суд Калининградской области, оценивая доводы истца и возражения ответчика о сходстве и вероятности смешения зарегистрированных товарных знаков №№ 694909, 694929 и используемым ответчиком при описании на сайте услуги педикюра, выражением «ПОДОПЕДИКЮР», в рамках дела № А21-4035/2023, пришел к следующим выводам. Товарные знаки правообладателя «ПОДОПЕДИКЮР PODOPEDICURE PODOPEDIKURE» и «ПОДО-ПЕДИКЮР PODO-PEDICURE PODO-PEDIKURE» содержат в своем составе словесные элементы на кириллице и на латинице, произносимые на русском языке как «ПОДОПЕДИКЮР», что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемого обозначения и товарных знаков. Товарные знаки истца и обозначение, используемое ответчиком, также имеют и смысловое (семантическое) сходство, так как указывают на одну и ту же услугу;

- 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;

- ООО «Эпил» в качестве обоснования своей позиции прилагает к настоящему заявлению поисковые запросы в отношении слова «подо-педикюр», «podo-pedicure», которые, подтверждают оказание соответствующих услуг различными лицами. В возражении отмечено, что спорный словесный товарный знак включает в себя обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение услуги определенного вида (подологический (медицинский) педикюр), и при этом зарегистрирован в отношении услуг 44-го класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей; услуги медицинских клиник; помощь медицинская; педикюр; салоны красоты; советы по вопросам здоровья», т.е. связанных (или включающих) с оказанием услуги подологический (медицинский) педикюр, что свидетельствует о несоответствии товарного знака положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- с учетом установленного семантического значения названного словесного элемента и его восприятия как краткого обозначения термина «подологический педикюр», заявитель полагает, что «подопедикюр» также можно признать термином, обладающим значением, присущим термину «подологический педикюр». При этом указанный термин, очевидно, используется при оказании поименованных в регистрации услуг 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей; услуги медицинских клиник; помощь медицинская; педикюр; салоны красоты; советы по вопросам здоровья». Указанное обстоятельство позволяет

признать регистрацию оспариваемого товарного знака не соответствующей положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- оценив обозначение «Подо-педикюр» с позиции рядового потребителя, можно сделать вывод о том, что это обозначение является описательным для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ («услуги в области гигиены и косметики для людей; услуги медицинских клиник; помощь медицинская; педикюр; салоны красоты; советы по вопросам здоровья»), поскольку указывает на вид услуги, входящей в перечисленные услуги 44 класса МКТУ. Таким образом, предоставление правовой охраны спорному обозначению противоречит положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694929 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скриншоты результатов поиска в Google.
2. Скриншот страницы сайта ООО «Подо-Профи».
3. Исковое заявление ООО «Подо-Профи».
4. Решение Арбитражного суда Калининградской области по делу №А21-4035/2023.
5. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-119/2024.

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

- оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса по общему правилу производится исходя из восприятия этого обозначения российскими потребителями на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент;

- доказательная база лица, подавшего возражение, обосновывающая отсутствие у товарного знака способности индивидуализировать услуги 44 класса МКТУ строится на следующих материалах: 1. Скриншоты поисковых запросов в сети

Интернет; 2. Скриншот с сайта правообладателя. При этом скриншоты поисковых запросов в сети Интернет не являются надлежащими доказательствами, так как не содержат данных, подтверждающих фактическое использование товарного знака, длительность его использования, использование обозначения несколькими изготовителями и, кроме того, большая часть ссылок либо не содержит обозначения «ПОДО-ПЕДИКЮР», либо имеет дату позднее даты приоритета оспариваемого знака;

- в результате анализа было выявлено, что единственная ссылка - сайт «katarina-med.com» - ссылка за 2017 год содержит указания на обозначение «ПОДО - ПЕДИКЮР», однако согласно вышеприведенной позиции, изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ от 14.12.2004 № 11580/04 и от 06.07.2004 № 2606/04, не является доказательством вхождением обозначения в общее употребление использование его двумя изготовителями;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо иных материалов, свидетельствующих об использовании потребителями и специалистами в данной области спорного обозначения задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 694929 в качестве указания на вид услуги;

- отсутствуют фактические доказательства использования 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 товарного знака по свидетельству № 694929;

- отсутствуют фактические доказательства того, что данное обозначение настолько прочно вошло в обиход, что стало видовым понятием услуги, неотделимым от него;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо источников, являющихся терминологическим словарем или специализированной литературой. Все доводы лица, подавшего возражение, сводятся лишь к рассуждениям и домысливаниям, не подкрепленным какими-либо официальными источниками информации, содержащими указание на такой термин как «ПОДО - ПЕДИКЮР»;

- в возражении указано, что признание обозначения «ПОДО - ПЕДИКЮР» описательным преследует цель не допустить предоставление одному лицу исключительного права на обозначение, которое должно быть свободно для использования другими лицами в конкретной области. При этом лицо, подавшее возражение, не доказало обстоятельства, создающие необходимость использования другими лицами такого обозначения. Так, представляется необходимым обеспечивать свободу использования таких терминов как «подологический педикюр», «лечебный педикюр», «медицинский педикюр». Однако нет очевидной и доказанной необходимости свободного использования фантазийного и оригинального обозначения «ПОДО-ПЕДИКЮР»;

- правообладатель не оспаривает тот факт, что термины «ПОДОЛОГИЯ», «ПОДОЛОГ» и «ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ» действительно имеют некую распространенность и могут быть известны рядовому потребителю. Однако часть спорного обозначения «ПОДО» не указывает прямым образом на данные термины, не является их официальным сокращением, не присутствует в каких-либо словарно-справочных источниках;

- ни один из открытых онлайн-справочников, не классифицировал слово «ПОДО» как сокращение от слова «ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ» и / или «ПОДОЛОГИЯ». Как следует 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»;

- как справедливо отметил в своем решении Суд по интеллектуальным правам по делу № СИП -119/2024 (стр. 10 Решения), «элемент «ПОДО» самостоятельно, в отрыве от иных элементов и безотносительно к конкретным услугам не понятен российскому потребителю»;

ПОДО - ПЕДИКЮР
PODO - PEDICURE
PODO - PEDIKURE

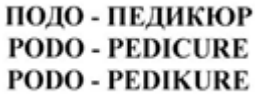
- товарный знак « » состоит из двух видов словесных элементов: различные варианты исполнения элемента «ПОДО» (ПОДО/PODO), а

также словесных элементов «ПЕДИКЮР» (ПЕДИКЮР/PEDICURE/PEDIKURE). При этом согласно Решению Роспатента от 18.02.2020 из правовой охраны товарного знака исключен словесный элемент «педикюр pedicure pedikure». Таким образом, объем правовой охраны товарного знака определяется лишь словесными элементами «ПОДО» (ПОДО/PODO), которые согласно мнению суда являются охраноспособными, так как их значение непонятно рядовому потребителю;

- кроме того, элементы ПОДО/PODO, являются частью серии товарных знаков

правообладателя, а именно: товарных знаков  по свидетельствам №№542385, 655267, 733827;

- лицом, подавшим возражение, в материалы дела не представлено достаточных доказательств нарушения Роспатентом пункта 1 статьи 1483 Кодекса при

предоставлении правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству № 694929. Также данным лицом не предоставлены сведения, подтверждающие мнение потребителей и членов профессионального сообщества относительно общеупотребительного характера ни словесного элемента «ПОДО» (в частности), ни словесного элемента «ПОДО-ПЕДИКЮР» (в целом);

- в отзыве на возражение приведены достаточные сведения, что товарный знак по свидетельству № 694929 не является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг 44 класса МКТУ, не относится к числу общепринятых терминов, не является характеризующим вид, качество, количество, свойство, назначение услуг 44 класса МКТУ, а также на время, место, способ их оказания;

- основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому 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. Копия доверенности на представление интересов ООО «Подо-Профи» на 3 л. в 1 экз.;
7. Таблица скриншотов на 15 л. в 1 экз.;
8. Скриншоты комментария от 09.01.2016 на сайте «Ева» на 17 л. в 1 экз.;
9. Скриншоты сайта «Podolog112» с веб-архива за 2017 и 2018 годы на 3 л. в 1 экз.;
10. Скриншоты публикаций пользователя Instagram @shpilka_shop за 28.11.2015 и 15.11.2015 на 3 л. в 1 экз.;
11. Скриншоты сайта «Подолог 21» с веб-архива за 2018 год на 13 л. в 1 экз.;
12. Скриншоты сайта «Ortopedia39.ru» с веб-архива на 1 л. в 1 экз.;
13. Скриншоты сайта «formula-img.ru» с веб-архива за 2012 год на 4 л. в 1 экз.;
14. Скриншоты сайта «formula-img.ru» с веб-архива за 2013 год на 9 л. в 1 экз.;
15. Скриншоты сайта «formula-img.ru» с веб-архива за 2016 год на 21 л. в 1 экз.;
16. Скриншоты сайта «nadlen-nail.ru/pedicure» за 2016 и 2019 годы на 6 л. в 1 экз.;
17. Протокол осмотра сайта «Словарь медицинских терминов» № 1690276870399 от 25.07.2023 на 18 л. в 1 экз..

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.

ПОДО - ПЕДИКЮР
PODO - PEDICURE
PODO - PEDIKURE

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 №694929 испрашивается полностью, а именно в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для наименования определенной услуги, общеупотребимым термином, 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.

Довод возражения о том, что «Подо-педикюр» 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 «ПОДО-ПЕДИКЮР» и/или его транслитерации буквами латиницы «Podo-pedicure/Podo-pedikure» до даты приоритета оспариваемого товарного знака вошли 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 «ПОДО-ПЕДИКЮР» 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. 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.

В отношении довода возражения о том, что обозначение «ПОДО-ПЕДИКЮР» 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 «Подо-педикюр»/«Podo-pedicure/Podo-pedikure»

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 также отсутствуют.

Что касается довода возражения о том, что входящее в состав оспариваемого товарного знака обозначение «ПОДО-ПЕДИКЮР» и его транслитерация в латинице «Podo-pedicure/Podo-pedikure» 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 №694929, то коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «ПОДО-ПЕДИКЮР» представляет собой сложное слово, образованное из двух частей: «ПОДО» и «ПЕДИКЮР», где слово «ПЕДИКЮР» известно и понятно российскому потребителю. Элемент «ПОДО» сам по себе в отрыве от иных элементов обозначения и без привязки его к конкретным услугам требует дополнительных рассуждений и домысливания. Однако в совокупности со словом педикюр и применительно к услугам 44 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации оспариваемого товарного знака, он может быть воспринят потребителями как сокращение от слов «ПОДОЛОГИЯ», «ПОДОЛОГ», «ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ», в связи с чем приобретает определенную смысловую окраску.

Несмотря на написание обозначения «ПОДО-ПЕДИКЮР» с использованием дефиса между словесными элементами, очевидно наличие в обозначении двух самостоятельных лексических единиц: «ПОДО» в значении подологический и слова «ПЕДИКЮР», каждое из которых имеет свое семантическое значение. В частности, подологический – прилагательное от подология (раздел практической медицины, целью которого является профилактика, а также лечение заболеваний кожи и ногтей стоп), а педикюр – процедура ухода за ступнями и ногтями на ногах.

С учетом указанных значений словесных элементов коллегия приходит к выводу о том, что при восприятии оспариваемого обозначения «ПОДО-ПЕДИКЮР» у потребителя возникают однозначные ассоциации с подологическим педикюром (синоним – медицинский педикюр), т.е. с медицинской процедурой для решения проблем, связанных со стопой и ногтями ног. При этом слово «подо-педикюр» воспринимается именно как сокращенное наименование «подологического педикюра».

В связи с изложенным обозначение «ПОДО-ПЕДИКЮР» является характеризующим услуги 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»), в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак, поскольку указывает на вид услуги, входящей в состав указанных услуг. Так, подологический (медицинский) педикюр является педикюром, медицинской услугой и связан с оказанием медицинской помощи, является услугой в области гигиены и косметики для людей, сопровождается предоставлением советов по вопросам здоровья (в частности в области подологии); услуга оказывается медицинскими клиниками и салонами красоты. Следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является характеристикой услуги.

Вывод коллегии в части противоречия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса совпадает с выводом Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-119/2024, приведенным в решении от 22.10.2024 и оставленным в силе постановлением от 27.01.2025 Президиума Суда по интеллектуальным правам по этому делу. Указанные судебные акты касаются

ПОДОПЕДИКЮР
PODOPEDICURE
PODOPEDIKURE

товарного знака

по свидетельству №694909, принадлежащего

правообладателю и являющегося сходным с оспариваемым товарным

ПОДО - ПЕДИКЮР
PODO - PEDICURE
PODO - PEDIKURE

знаком .

В отношении довода правообладателя о том, что объем правовой охраны оспариваемого товарного знака определяется лишь словесными элементами «ПОДО» (ПОДО/PODO), так как словесные элементы «ПЕДИКЮР/PEDICURE/PEDIKURE» являются неохранными элементами знака, коллегия отмечает следующее.

Несмотря на отсутствие самостоятельной правовой охраны у элементов «ПЕДИКЮР/PEDICURE/PEDIKURE», эти слова охраняются в составе товарного знака, они присутствуют в нем и участвуют в восприятии обозначения потребителями наравне со словесными элементами «ПОДО/PODO».

Довод правообладателя о наличии у него серии товарных знаков с элементом «ПОДО/PODO» не опровергает вывод об описательном характере обозначения «ПОДО-ПЕДИКЮР» и оспариваемого товарного знака в целом.

Таким образом, в результате анализа материалов возражения коллегия установила, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694929 недействительным полностью.