

Приложение к решению Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.07.2025 возражение ООО «АЭК-МЕД» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №957728, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПОДОЭКСПЕРТ» с приоритетом от 23.12.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.08.2023 за №957728 в отношении услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЮБОМЕДЪ», 142105, Московская область, г. Подольск, ул. Народная, 23, пом. 11Б КЗ Э1 (RU) (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №957728 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- возражение подается ООО «АЭК-МЕД», являющимся заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса. Лицо, подавшее возражение, фактически использует обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» в рамках предпринимательской деятельности, в том числе размещает его на своем

официальном сайте <https://school.podoexpert.ru/> и <https://clinic.podoexpert.ru/> и использует при маркировке и продвижении услуг, аналогичных тем, для которых предоставлена охрана спорному знаку. Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «ПОДОЭКСПЕРТ» по свидетельству № 957728 создает реальную угрозу ущемления прав и законных интересов лица, подавшего возражение, включая ограничения в коммерческом использовании слова «ПОДОЭКСПЕРТ»;

- обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» не обладает различительной способностью, поскольку воспринимается потребителем исключительно как описательное — указывающее на назначение услуг (уход за стопами), профессиональный (экспертный) вид услуг, сферу применения (подология, ортопедия, уход за ногами и стопами);

- «Подо» — приставка, имеющая греческое происхождение, буквально означает "стопа". В русском языке приставка даже в таком узко-медицинском значении является широко употребляемой. Так, для обозначения врача, занимающегося медицинским уходом за стопами, используют термин "подолог". Соответствующее направление медицинской деятельности - "подология". Широко используется в медицинской и косметической терминологии: подология, подиатрия, подометр и др. Источник: Словарь иностранных слов А.Н. Чудинова; книга «Подиатрия» под редакцией В.А. Мицкевича; Медицинская энциклопедия;

- «Expert» — сведущее лицо, специалист, привлекаемый для того, чтобы высказать свое мнение, дать заключение по поводу какого-нибудь дела, вопроса; специалист в области науки, техники, искусства и других отраслей, приглашаемый для исследования вопросов, решение которых требует специальных знаний. Во всех словарях «эксперт» трактуется как квалифицированный специалист, обладающий особыми знаниями и привлекаемый для проведения экспертизы либо вынесения профессионального заключения по специализированному вопросу. Источник: Толковый словарь Ушакова; Большая Советская Энциклопедия;

- в связи с этим «Подоэксперт» воспримется потребителем как указание на профессиональные услуги по уходу за стопой — обучение специалистов в данной

области, непосредственно медицинские услуги, в том числе оказываемые посредством сети Интернет;

- таким образом, обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» в силу семантического значения указывает на назначение – услуги для определенной сферы деятельности (подология), а также указывает на свойство, качество и источник услуг – профессиональный уход – 38, 41 и 44 классов МКТУ, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

- Роспатент в похожих ситуациях приходит к аналогичным выводам и признает элемент «Эксперт/Expert» неохраняемым: см. товарные знаки №№387073, 1041360, 894287, 970059, 1109657;

- на дату регистрации обозначение использовалось и продолжает использоваться третьими лицами: podo-expert.ru; sites.parisnail.ru/podo2025;

- товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 957728 с учетом его семантического значения является ложным указанием на назначение, свойство и качество и источник услуг, которые не связаны с подологией. Указанный вывод обусловлен тем, что часть услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ относится к иной сфере, нежели подология, и отличается от другой части услуг своим назначением (предназначены для других сфер деятельности, других областей медицины);

- следовательно, регистрация товарного знака № 957728 была произведена в нарушение норм подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №957728 в отношении всех услуг, для которых зарегистрирован товарный знак.

Приложения:

1. Платежное поручение об оплате государственной пошлины.
2. Доверенность на представителя.
3. Скриншоты сайтов <https://school.podoexpert.ru/> и <https://clinic.podoexpert.ru/>.

4. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2018 г. по делу № А21-1436/2018.
5. Скриншоты сайта dic.academic.ru по словам с приставкой «подо».
6. Скриншоты сайтов словарей и энциклопедий по слову «эксперт».
7. Товарные знаки со словесным элементом «эксперт».
8. Скриншоты сайтов по запросу «Подоэксперт».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами.

При проведении экспертизы по существу специалисты Роспатента проверяют соответствие обозначения всем требованиям статьи 1483 ГК РФ, в том числе на наличие различительной способности, отсутствие описательных, ложных или вводящих в заблуждение элементов. Таким образом, охраноспособность обозначения уже была проверена компетентным органом и подтверждена положительным решением о регистрации. Поданное возражение фактически сводится к пересмотру выводов Роспатента без представления каких-либо новых обстоятельств, которые не могли быть установлены в ходе экспертизы. Указание на использование обозначения третьими лицами либо на семантический анализ элементов «подо» и «эксперт» не являются новыми юридическими фактами, а лишь выражают субъективное толкование норм.

На дату подачи заявки и регистрации товарного знака данное обозначение не использовалось в русском либо английском языках как самостоятельное слово или устойчивое словосочетание. Оно отсутствует в словарях и справочной литературе, что свидетельствует об отсутствии у него статуса общепринятого обозначения. Обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» образовано путем искусственного соединения двух элементов: приставки «подо-» (греч. «pous, podos» — стопа), применяемой в медицинской терминологии, но не употребляемой самостоятельно в русском языке, слова «эксперт», имеющего общее значение «специалист, сведущее лицо». К примеру, слова подолог, подология действительно являются описательными, но их совмещение в одном слове является результатом словотворчества и образует новое

уникальное слово. Данные факты были выяснены в ходе экспертизы, по результатам которой товарный знак «ПОДОЭКСПЕРТ» был зарегистрирован. Согласно руководству по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «Даже если обозначение состоит из элементов, которые по отдельности могут иметь описательный характер, оно может быть признано охраноспособным в случае, если их комбинация образует новое словесное образование, обладающее различительной способностью». Именно к такому выводу пришел Роспатент при экспертизе знака «ПОДОЭКСПЕРТ» при его регистрации.

Даже если согласиться с тем, что отдельные элементы «подо-» и «-эксперт» оспариваемого обозначения могут иметь описательные оттенки, их комбинация образует необычное, нестандартное словосочетание, которое не используется в профессиональной или общеупотребимой среде как термин. Таким образом, обозначение приобретает различительную способность и выполняет основную функцию товарного знака - индивидуализацию товаров и услуг правообладателя. Соединение двух элементов образует новое слово «ПОДОЭКСПЕРТ», которое не используется в русском или иных языках, ни в профессиональной лексике (медицинской, косметологической), ни в общеупотребимой речи. Оно не зафиксировано в словарях и справочниках как нарицательный термин. Это указывает на его искусственный, фантазийный характер. В медицинской и косметологической литературе нет термина «ПОДОЭКСПЕРТ». Даже в подологии, где встречаются слова с приставкой «подо-», данный неологизм не используется. Это подтверждает, что слово не является техническим, профессиональным или общеупотребимым термином, а потому воспринимается как индивидуальное название. Со стороны Роспатента уже были зарегистрированы товарные знаки, содержащие в себе элементы "подо-" или "-эксперт":  по свидетельству

№655267,  по свидетельству №542385,  по свидетельству №733827, PODOMASTER по свидетельству №1131620, PERMANENT EXPERT по свидетельству №912419, Scalp Expert по свидетельству 803914, Clean Expert по свидетельству №811907 и др.

Обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» не содержит указаний, которые объективно искажали бы сведения об услугах либо о лице, их оказывающем. В обозначении отсутствуют прямые упоминания о конкретных качествах, свойствах или происхождении товаров/услуг, которые могли бы быть признаны заведомо неверными. Для услуг 38 и 41 классов МКТУ обозначение не несет описательной нагрузки, а тем более не содержит ложных указаний. Потребитель не воспринимает словосочетание «ПОДОЭКСПЕРТ» как характеристику услуг связи или обучения, оно выполняет исключительно функцию индивидуализации. Для медицинских и косметологических услуг 44 класса МКТУ обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» ассоциируется с экспертностью в области ухода за стопами. Однако данная ассоциация носит допустимый характер: она не сообщает заведомо ложных сведений, а лишь выражает образ индивидуализации. Восприятие потребителем экспертизы или профессионализма в конкретной сфере само по себе не делает обозначение ложным.

Сам по себе факт применения обозначения третьими лицами в хозяйственной деятельности не означает, что оно превратилось в общепринятый или описательный термин. Для признания обозначения общеупотребительным требуется доказать, что оно прочно вошло в язык, используется неопределенным кругом лиц в качестве нарицательного и утратило функцию индивидуализации. Таких доказательств в возражении не представлено. Напротив, приведенные самим лицом, подавшим возражение, примеры подтверждают, что обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» используется организациями именно как средство индивидуализации их деятельности (названия клиник, учебных центров, торговых позиций). Это свидетельствует о восприятии обозначения как бренда и средства индивидуализации. Таким образом, ссылки возражения на использование обозначения «ПОДОЭКСПЕРТ» третьими лицами не только не подтверждают его описательный или нарицательный характер, но и демонстрируют, что оно воспринимается как уникальное средство индивидуализации, принадлежащее правообладателю.

Из сведений, размещенных в открытых источниках ФИПС (Роспатента), усматривается, что Кручко Эдуард Юрьевич подал собственную заявку на регистрацию товарного знака под №2025714710. Кручко Эдуард Юрьевич, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является учредителем ООО "АЭК-МЕД". Кручко Э.Д. выступает по отношению к ООО "АЭК-МЕД" аффилированным лицом, то есть физическим лицом, способным оказывать влияние на деятельность юридического лица (ООО "АЭК-МЕД"), осуществляющего предпринимательскую деятельность. Данное обстоятельство подтверждает, что возражение против регистрации товарного знака «ПОДОЭКСПЕРТ», принадлежащего ООО «ЛЮБОМЕДЪ», носит характер антиконкурентного и недобросовестного поведения, направленного не на защиту общественных отношений, а на лишение права правообладателя на его товарный знак и последующее закрепление исключительных прав за самим лицом, подавшим возражение. Подобные действия противоречат принципам добросовестности и правовой определенности в сфере интеллектуальной собственности, закрепленным в статье 10 ГК РФ.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №957728.

В ответ на отзыв правообладателя лицом, подавшим возражение, было, в частности, указано следующее.

Слово «ПОДОЭКСПЕРТ» является описательным для одной части услуг и вводящим в заблуждение относительно характеристик услуг другой части. Исходя из значения отдельных частей слова (ПОДО- и ЭКСПЕРТ), рядовому российскому потребителю понятно значение слова в целом и его описательный характер для одной части услуг и вводящий в заблуждение относительно характеристик другой части. Совмещение части слова «ПОДО-» и «ЭКСПЕРТ» в спорном обозначении не влечет возникновение смыслового понятия, отличного от лексического значения каждого используемого элемента.

Далее приводятся выдержки из решения Палаты по патентным спорам по товарному знаку «ПОДО-ПЕДИКЮР» (см. Решение Роспатента от 11.08.2025 по

заявке № 2018718539). По мнению лица, подавшего возражение, выводы, к которым пришла коллегия в рамках рассмотрения возражения против регистрации товарного знака «ПОДО-ПЕДИКЮР», могут лечь по аналогии в основу решения по знаку «ПОДОЭКСПЕРТ», т.к. часть слова в виде «ЭКСПЕРТ» не добавляет различительной способности обозначению ввиду указания на вид, назначение, сферу применения, а выводы по части слова «ПОДО-» прямо переносятся на настоящее дело.

Приведенные в возражении ссылки на других участников рынка говорят о том, что обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» должно оставаться свободным в отношении услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ от исключительных прав третьих лиц, поскольку необходимость использования данного слова может возникнуть у любого участника рынка для описания вида и назначения, сферу применения услуг. Предоставление монопольного права на обозначение «подоэксперт» и его транслитерации для вышеуказанных услуг недопустимо.

ИП Кручко Э.Ю. действительно подал на регистрацию приведенное обозначение. Однако сама по себе подача заявки на обозначение, которое действительно используется заявителем по заявке, не свидетельствует о недобросовестных действиях как заявителя по заявке, так и лица, подавшего возражение.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Коллегия исходит из добросовестности участников гражданских правоотношений (пункт 5 статьи 10 "Пределы осуществления гражданских прав" Кодекса.)

В соответствии с изложенным лицом, подавшим возражение, выражена просьба принять во внимание приведенные аргументы и признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству № 957728 в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

Приложения:

9. Письмо-согласие об использовании домена.
10. Свидетельство о регистрации доменного имени podoexpert.ru
11. Заключение ППС по ТЗ ПОДО-ПЕДИКЮР.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены материалы с подтверждением заинтересованности в подаче возражения.

В частности, в дополнении указано, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, так как фактически использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком «ПОДОЭКСПЕРТ», следовательно, он имеет фактический интерес в прекращении правовой охраны оспариваемого обозначения. Для продвижения своей деятельности использует сайты:

- 1) <https://clinic.podoexpert.ru/> - для клиники. Продвигает медицинские услуги, соответствующие 44 классу МКТУ;
- 2) <https://school.podoexpert.ru/> - для услуг по обучению медицинским навыкам. Продвигает услуги по обучению, соответствующие 41 классу МКТУ;
- 3) <https://clinic.podoexpert.ru/blog> и <https://school.podoexpert.ru/blog> - для блога. Ведение новостного раздела сайта, блога соответствует услугам 38 класса МКТУ – доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; услуги информационных агентств; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете. Непосредственное оказание медицинских услуг и услуг по обучению подтверждается договорами, приложенными к настоящим дополнениям.

Приложения:

12. Скриншоты сайта <https://clinic.podoexpert.ru/>.
13. Скриншоты сайта <https://school.podoexpert.ru/>.
14. Скриншоты сайтов <https://clinic.podoexpert.ru/blog> и <https://school.podoexpert.ru/blog>.
15. Договоры на оказание услуг по обучению медицинским методикам.
16. Договоры на оказание медицинских услуг.
17. Медицинская лицензия.

Также лицом, подавшим возражение, 01.12.2025 представлены пояснения к материалам возражения.

В дополнительных пояснениях, в частности, указано, что список услуг, для которых обозначение будет описательным, приведен на страницах 5 – 9 дополнений: медицина (если не указано конкретное назначение, не связанное со стопами, ногами); обучение, если тематика потенциально может быть медицинской / экспертной (без явной привязки к иным сферам типа спорта, религии, музыки); конференции, семинары, форумы, коллоквиумы, мастер-классы; услуги, связанные с эстетикой/кожей/ногтями/косметологией/стопами; техническое сопровождение мероприятий такого типа (звукорежиссёры, светотехники, видеомонтаж мероприятий и т.п.); услуги по обеспечению доступа к передаче сообщений, если такие сообщения могут быть связаны с экспертной деятельностью подолога (т.е. онлайн-форумы, дискуссионные форумы и т.д.). Т.е. только те услуги, которые разумно могут относиться к деятельности эксперта в подологии. Услуги, для которых обозначение будет вводить в заблуждение, указаны на страницах 9 – 23 дополнений, относящиеся к спорту (включая обучение айкидо, гимнастике, дзюдо и пр.); конкурсам красоты, лотереям, спектаклям, шоу, развлечениям; музыке, артистам, дискотекам, концертам, театру, кино, шоу-программам; зоопаркам, дрессировке, уходу за животными и т.п.; туризму, паркам, выставкам, ботанике, садоводству и др.и другим явно «несмежным» с подологией областям. Т.е. это услуги, для которых «Подоэксперт» вводит в заблуждение относительно характеристик услуг: которые относятся к смежным сферам, к другим областям медицины или косметики и т.д.

Правообладатель выразил несогласие с приведенной классификацией в дополнении к отзыву от 09.12.2025 и считает заявленные доводы юридически и фактически необоснованными.

Обозначение является словесным, англоязычным и составным. Слово «ПОДОЭКСПЕРТ» выполнено кириллицей и представляет собой искусственное словесное обозначение, образованное сочетанием элементов «подо» и «эксперт». Для российского потребителя, даже профессионального, данный элемент не является общеизвестным словом. Соответственно, обозначение в целом не может восприниматься как прямое и очевидное указание на вид и назначение услуг.

Руководство прямо указывает, что описательными признаются обозначения, которые характеризуют услуги и воспринимаются потребителем как указание на вид, качество, свойства или назначение непосредственно, без перевода, анализа и специальных знаний. Для того, чтобы усмотреть в обозначении «ПОДОЭКСПЕРТ» описание назначения услуг «для стоп», потребителю необходимо распознать в элементе «подо» греческий корень «pous/podos» (стопа) и далее связать его с конкретным функциональным назначением товара или услуги. Такой многоступенчатый процесс явно выходит за пределы обычного восприятия рядового потребителя и, по смыслу Руководства, исключает квалификацию обозначения как описательного. Более того, в возражении не указывается, каким образом обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» является описательным по отношению к приведенным им услугам или деятельности организации вообще. Даже в отношении услуг, связанных с уходом за стопами, ногами и ногтями, обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» носит аллюзивный, а не описательный характер: оно не совпадает с термином «подология» ни графически, ни фонетически, ни структурно, не является родовым или видовым обозначением таких услуг и воспринимается как фантазийный бренд, а не как наименование вида деятельности или оказываемых услуг. Кроме того, следует учитывать, что в системе российского законодательства подология не отнесена к видам медицинской деятельности и не выделена в качестве раздела (специальности) медицины. В действующих нормативных правовых актах, регулирующих медицинскую деятельность (включая номенклатуру медицинских специальностей и перечни работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность), термин «подология» не используется как обозначение самостоятельной медицинской специальности либо профиля медицинской помощи. На практике «подология» употребляется преимущественно в бытовом и маркетинговом обороте для обозначения комплекса услуг по уходу за стопами, в том числе косметического и эстетического характера. В этих условиях попытка лица, подавшего возражение, придать элементу «ПОДО» в обозначении «ПОДОЭКСПЕРТ» статус установившегося термина, прямо указывающего на конкретный вид медицинской деятельности, не основана на действующей системе

нормативного регулирования и носит расширительный характер. В дополнениях лицо, подавшее возражение, относит к услугам, для которых обозначение якобы является описательным, значительный объем услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ, включая: телекоммуникационные услуги: обеспечение доступа к Интернету, к базам данных, к дискуссионным форумам, предоставление онлайн-публикаций и аудиовизуального контента и т.п.; образовательные услуги: обучение, проведение конференций, семинаров, форумов, мастер-классов, публикация учебных материалов и др.; медицинские и косметологические услуги, услуги салонов красоты, центров здоровья и т.п. При этом лицо, подавшее возражение, исходит не из того, что обозначение прямо характеризует вид или свойства каждой конкретной услуги, а из того, что такие услуги «разумно могут относиться к деятельности эксперта в подологии» либо могут быть тематически связаны с медициной / подологией. Такой подход противоречит самому критерию описательности. правовая оценка проводится применительно к конкретным услугам, а не к возможной тематике контента или предполагаемой специализации правообладателя. Очевидно, что, например, «обеспечение доступа в Интернет», «обеспечение доступа к базам данных», «предоставление видеофайлов онлайн» или «видеосъемка», «монтаж видеозаписей» и т.п. являются техническими услугами, которые могут предоставляться в отношении любой тематики – от спорта до искусства. Само по себе обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» не описывает ни способ предоставления таких услуг, ни их технические характеристики и, соответственно, не может считаться описательным по отношению к указанным услугам.

Аналогично, использование обозначения «ПОДОЭКСПЕРТ» для образовательных услуг (академии, обучение, семинары, конференции, мастер-классы и т.п.) не превращает обозначение в указание на вид услуги. Оно по-прежнему выступает в роли бренда образовательных программ, а не наименования вида «подологическое обучение» и не описывает конкретный характер оказываемой услуги. По сути, лицо, подавшее возражение, подменяет правовой критерий «описательности» сферой потенциального содержания (медицина, подология, здоровье), исходя из предположения, что любые услуги, в рамках которых

теоретически может обсуждаться подология, автоматически делают обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» описательным. Такой подход не соответствует Руководству, согласно которому необходимо установить, «может ли обозначение восприниматься как указание на вид, качество, свойства или назначение товара (услуги)» применительно к конкретным товарам и услугам, а не к возможной тематике мероприятий или информации. Следовательно, отнесение в возражении значительного числа телекоммуникационных, образовательных и медицинских услуг к группе, для которой обозначение якобы является описательным, не обосновано ни с фактической, ни с правовой точки зрения.

В рассматриваемом случае обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» не содержит конкретных утверждений о свойствах или качестве услуг (например, о том, что услуги носят исключительно медицинский, лечебный или подологический характер); не закреплено в обороте как однозначный термин для обозначения подологической помощи; воспринимается как фантазийное обозначение/бренд, а не как гарантия того, что любая обозначенная им услуга обязательно относится к подологии. Отнесение же лицом, подавшим возражение, практически всех прочих услуг (спорт, развлечения, садоводство, аквакультура и т.п.) к «вводящим в заблуждение» фактически строится по принципу: если признать обозначение описательным для одной группы услуг, оно автоматически становится вводящим в заблуждение для всех остальных. Такой подход противоречит закону и приводит к произвольному расширению основания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, правообладатель полагает, что обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» в отношении услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ не является описательным, поскольку представляет собой составное, фантазийное обозначение, не содержит прямых, общепонятных для рядового российского потребителя указаний на вид, качество, свойства или назначение услуг и не характеризует услуги непосредственно и однозначно. Обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» не является ложным или способным ввести в заблуждение, поскольку не содержит конкретных сведений о свойствах, качестве или области применения услуг, не соответствующих

действительности, не формирует у потребителя устойчивого и обязательного представления о связи всех услуг исключительно с подологией или медицинской деятельностью, позиция лица, подавшего возражение, основана на предположениях и произвольном распространении частных ассоциаций на весь перечень услуг без должного анализа.

Таким образом, приведенная в дополнениях разбивка услуг на «описательные» и «вводящие в заблуждение» носит формальный и необоснованный характер, не соответствует подходам, закрепленным в Руководстве, и не может служить основанием для признания правовой охраны товарного знака недействительной.

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

С учетом даты (23.12.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами

1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №957728 представляет собой словесное обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита без пробелов.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении 38, 41 и 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно:

38 - вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача подкастов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги информационных агентств; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

41 - академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда реквизита для киносъемок; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки передвижные; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация развлекательных мероприятий; организация соревнований по электронным видам спорта; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; постановка шоу; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых;

предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление полей для гольфа; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение развлекательных мероприятий; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; служба новостей;

создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области азартных игр; услуги в области электронного спорта; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги моделей для художников; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги проведения квалификационных экзаменов по пилотированию дронов; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы.

44 - аренда баллонов и контейнеров с газом для медицинских целей; аренда генераторов водородной воды для ванн; аренда животных для садоводства; аренда садового инвентаря; аренда ульев; аренда хирургических роботов; арт-терапия; архитектура ландшафтная; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; восстановление лесных массивов; выращивание растений; депиляция восковая; диагностика нарушений визуальной обработки; дизайн ландшафтный; диспансеры; дома с сестринским уходом; иглоукалывание; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации

медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам выращивания винограда; консультации по вопросам фармацевтики; лечение с использованием культивированных клеток; лечение с помощью животных [зоотерапия]; маникюр; массаж; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; музыкотерапия; обрезка деревьев; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; пересадка деревьев; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; помощь паллиативная; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; предоставление общественных садовых участков; предоставление служебных животных людям с ограниченными возможностями; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат приборов для укладки волос; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; составление цветочных композиций; стоматология; татуирование; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; управление дикой природой; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги банков культивированных клеток для медицинской трансплантации; услуги барбершопов; услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги в области виноградарства; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги косметологов; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги питомниковедов; услуги по борьбе

с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания; услуги по диагностике неспособности к обучению; услуги по диагностике синдрома дефицита внимания; услуги по окрашиванию волос; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по оценке состояния здоровья; услуги по послеродовому уходу; услуги по проведению вакцинации; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги регенеративной медицины; услуги санаториев; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия древесная; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья; эрготерапия.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается для всех указанных услуг.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку воспринимается потребителем как описательный элемент, так как указывает на назначение услуг (уход за стопами), профессиональный (экспертный) вид услуг, сферу применения (подология, ортопедия, уход за ногами и стопами).

Проанализировав оспариваемое обозначение, материалы возражения с дополнениями, а также доводы правообладателя, коллегия отмечает следующее.

Товарный знак «ПОДОЭКСПЕРТ» представляет собой словесный элемент, выполненный буквами русского алфавита и не имеющий смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации, что свидетельствует о его фантазийном характере. Части «ПОДО» и «ЭКСПЕРТ», на которые разбивает словесное обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» лицо, подавшее возражение, также не являются фантазийными и не указывают на какие-либо характеристики услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ оспариваемого знака.

Довод возражения о том, что часть «Подо» оспариваемого товарного знака имеет греческое происхождение и означает «стопа», не подтвержден какими-либо толковыми словарями, энциклопедиями, справочниками или иными официальными источниками информации. 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 словесного элемента «подо» требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, что не позволяет отнести данный элемент к описательным характеристикам услуг по лечению и уходу за стопой.

Что касается части «Эксперт» оспариваемого знака, то указанное слово, как следует из материалов возражения, означает - специалист в области науки, техники, искусства и других отраслей, приглашаемый для исследования вопросов, решение которых требует специальных знаний, т.е. это человек, обладающий определенными знаниями и способный дать квалифицированное заключение по вопросам из разных отраслей.

С учетом указанного значения этого слова довод возражения о том, что часть оспариваемого знака «Эксперт» указывает на свойство и качество услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ в смысле профессионального ухода, представляет собой домысливание и предположения лица, подавшего возражение. Более того, какие именно свойства и качества этих услуг характеризует слово «Эксперт», в материалах возражения не указано. То, что, по мнению лица, подавшего возражение, слово «Expert/Эксперт» описывает какое-то предполагаемое качество или уровень компетентности в сфере применения, как раз и свидетельствует об отсутствии прямого и однозначного указания на характеристики рассматриваемых услуг.

Также коллегия считает необходимым отметить, что словесный элемент «Родо/Подо» сам по себе в отрыве от иных элементов обозначения и без привязки его к конкретным товарам/услугам требует дополнительных рассуждений и домысливания, но в совокупности со словом «педикюр» и применительно к

подобным услугам он может быть воспринят потребителями как сокращение от слов «Подология», «Подолог», «Подологический», в связи с чем приобретает определенную смысловую окраску в значении «подологический педикюр», что характеризует соответствующую услугу 44 класса МКТУ, как было установлено Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-119/2024 и указано в решении Роспатента, на которое имеется ссылка в материалах возражения.

В рассматриваемом же случае часть «Подо» в совокупности со словом «Эксперт» в отличие от обозначения «Подопедикюр» требует дополнительных рассуждений и домысливания для того, чтобы однозначно сформулировать какую-нибудь характеристику применительно к услугам, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, что не позволяет признать обозначение «ПОДОЭКСПЕРТ» характеризующим какую-либо услугу из приведенных в перечне свидетельства.

Таким образом, в возражении отсутствуют доказательства того, что оспариваемый товарный знак представляет собой описательную характеристику услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак «ПОДОЭКСПЕРТ», необходимую всем российским производителям однородных услуг для описания их характеристик (вида, качества, свойства, назначения).

Что касается приведенной лицом, подавшим возражение, практики указания Роспатентом в качестве неохраняемых элементов словесных обозначений «Мед Эксперт», «MedExpert», «Skin Expert», то указанные товарные знаки представляют собой другие обозначения, отличные от оспариваемого товарного знака, хотя и содержат в своем составе слово «Эксперт/Expert». Вместе с тем, имеется и иная практика Роспатента, которую привел в своем отзыве правообладатель, где обозначение «Expert» в сочетании с другими словами признано охраняемым (PERMANENT EXPERT, Scalp Expert, Clean Expert), также как и словесный элемент «Podo/Подо».

Следует отметить, что практика регистрации подобных обозначений является достаточно разнородной и признание того или иного элемента охраноспособным

зависит от фактических обстоятельств дела, которые имели место в каждом конкретном случае.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №957728 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, а именно что оспариваемый знак для части услуг является ложным указанием или вводящим в заблуждение относительно назначения, свойства и качества услуг, которые не связаны с подологией, необходимо отметить следующее.

Анализ оспариваемого товарного знака показывает, что оно не несет в себе какой-либо ложной информации об услугах или лице, их оказывающем, и не является описательной характеристикой услуг 38, 41 и 44 классов МКТУ, как было установлено ранее коллегией, что не позволяет отнести его к обозначениям, противоречащим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №957728 коллегия отмечает, что представленные в возражении материалы подтверждают наличие деятельности лица, подавшего возражение, в отношении услуг, однородных услугам 38, 41 и 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Относительно довода правообладателя, касающегося недобросовестного поведения лица, подавшего возражение, которое, по мнению правообладателя, выразилось в оспаривании товарных знаков правообладателя по свидетельствам №№957728 и 957728, а также в подаче заявки на регистрацию в качестве товарного знака сходного обозначения, коллегия считает необходимым отметить, что оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом, в отсутствие судебного акта с таким выводом не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №957728.