

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.08.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «ПАРАДИЗ ЭЛИТ», г. Калининград (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694929, при этом установлено следующее.

ПОДО - ПЕДИКЮР
PODO - PEDICURE
PODO - PEDIKURE

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2018718539 с приоритетом от 07.05.2018 зарегистрирован 30.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 694929 на имя ООО «Подо-Профи», г. Калининград (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 07.05.2028.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый словесный товарный знак состоит из словесных элементов «ПОДО-ПЕДИКЮР PODO-PEDICURE PODO-PEDIKURE».

В поступившем 01.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 694929 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 01.08.2019, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, получило претензию (исх. № 19 от 30.05.2019 г.) от правообладателя о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак;
- правообладатель ранее обращался с претензией к лицу, подавшему возражение, в отношении товарного знака «podo» (свидетельство № 542385). Судами трех инстанций не было выявлено нарушений товарных знаков правообладателя (см. дело № А21-1436/2018);
- оспариваемый товарный знак не подлежит правовой охране, так как термин «подопедикюр» является общепринятым, вошедшим во всеобщее употребление;
- обозначение «подопедикюр» было образовано путем сложения морфемы «подо» греческого происхождения, обозначающей стопу, и слова «педикюр» в значении ухода за ногами. Данный термин является общеупотребимым, и обозначает «медицинский педикюр», производимый мастером с медицинским образованием, «уход за ногами», при котором, например, удаляют мозоли, исправляют вросшие ногти и т.п.;
- морфема «подо» является общепринятой в русском языке и в данном случае характеризует услугу, указывает на её конкретный вид, свойство и назначение, что свидетельствует об описательном характере термина «подопедикюр»;
- морфема «подо» используется для обозначения врача, занимающегося медицинским уходом за стопами - подолога. Соответствующее направление медицинской деятельности - это «подология» («подология» (греч.), от «pous» - нога, и «lego» - говорю). Учение о ногах. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. - Чудинов А.Н., 1910; Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с значением их корней. - Михельсон А.Д., 1865 г.);
- употребление термина «подопедикюр» подтверждается скриншотами с общедоступных сайтов сети Интернет;

- термин «подопедикюр» вошел во всеобщее употребление, является общепринятым и характеризует конкретный вид услуги.

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

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия претензии исх. № 19 от 30.05.2019 г. – [1];
- копия решения Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-1436/2018 от 18.04.2019 г. – [2];
- копия постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А21-1436/2018 от 10.07.2018 г. – [3];
- копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № А21-1436/2018 от 02.11.2018 г. – [4];
- скриншоты Интернет-сайтов, содержащих упоминание термина «подо-педикюр» – [5].

Правообладатель был извещен в установленном порядке о поступившем возражении и представил отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- под оспариваемым товарным знаком правообладатель осуществляет деятельность по оказанию услуг в сфере эстетической косметологии и медицины;
- доказательства, представленные лицом, подавшим возражение, в обоснование своих требований, относятся к периоду после даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;
- в рамках арбитражного дела № А21-1436/2018 предметом анализа являлся товарный знак по свидетельству № 542385, а не оспариваемый товарный знак;
- имеющаяся ссылка на «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» касается сведений о термине «подология», а не о терминах «подо-педикюр», «podo-pedicure», «podo-pedikure»;
- лицом, подавшим возражение, не представлены словарно-справочные источники (в том числе, энциклопедии, словари из области медицины или гигиены, косметики для людей) в отношении терминов «подо-педикюр», «podo-pedicure», «podo-

pedikure», в связи с чем, у оспариваемого товарного знака отсутствует описательный характер, и он не указывает на вид, свойство, назначение услуг;

- материалы возражения не содержат доказательств фактического введения в гражданский оборот независимыми друг от друга лицами обозначения «подо-педикюр podo-pedicure podo-pedikure» а также подтверждения длительности использования такого обозначения независимыми друг от друга изготовителями;
- элемент «подо-педикюр» не занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующего положения. Доминирующим элементом в рассматриваемом знаке является графическое исполнение товарного знака, заключающееся в расположении словесных элементов на трех уровнях друг под другом;
- оспариваемый товарный знак обладает различительной способностью за счет различного количества входящих в него элементов, композиционного решения, а также выполнения словесных элементов заглавными буквами.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены материалы, свидетельствующие о направлении отзыва в адрес лица, подавшего возражение.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал. Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от ООО «ПАРАДИЗ ЭЛИТ». В претензии [1], направленной правообладателем лицу, подавшему возражение, оговорено, что ООО «ПАРАДИЗ ЭЛИТ» в сети Интернет (<http://salon-bh.ru/>) использует обозначение «Подопедикюр». Также в претензии упомянуто, что стороны настоящего спора оказывают однородные медицинские услуги, услуги по маникюру, педикюру на территории Калининградской области. Указанное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 01.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.05.2018) оспариваемого товарного знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в т.ч. указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи

заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли 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, в частности: общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

ПОДО - ПЕДИКЮР
PODO - PEDICURE
PODO - PEDIKURE

Оспариваемый товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис на трех уровнях. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении 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».

В части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Как известно, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим не представляется возможным.

Представленные документы [1-5] не содержат каких-либо доказательств того, что оспариваемый товарный знак «подо-педикюр *podo-pedicure* *podo-pedikure*» в том виде, как зарегистрирован, использовался длительное время в качестве названия услуг 44 класса МКТУ различными независимыми друг от друга лицами из области медицины, косметологии (в том числе, салонами красоты, студиями ногтевого сервиса, парикмахерскими), специалистами и т.д.

Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак «подо-педикюр *podo-pedicure* *podo-pedikure*» потерял индивидуализирующую способность и вошел во всеобщее употребление в качестве названия услуг 44 класса МКТУ.

Из представленных Интернет-источников [5] не усматривается, что употребление слова «подо-педикюр» привело к его терминологическому характеру и данное обозначение представляет собой термин из области деятельности лица, подавшего возражение. При этом, лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо специализированных словарей, справочников из области медицины, гигиенического и косметологического ухода за людьми, содержащих термин «подо-педикюр».

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак представляет собой общепринятый термин.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что обозначение «подо-педикюр» носит описательный характер в отношении услуг 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что морфема «подо» является общепринятой в русском языке и характеризует услугу «медицинского педикюра», указывает на её конкретный вид, свойство и назначение, а также используется для обозначения врача, занимающегося медицинским уходом за стопами – подолога.

Кроме того, в возражении также приведена ссылка на соответствующее направление медицинской деятельности - «подология» - учение о ногах.

В связи с этим, коллегия отмечает следующее. Из материалов возражения не усматривается, что оспариваемый товарный знак, в том виде, как зарегистрирован, является прямой характеристикой услуг 44 класса МКТУ. Кроме того, из возражения не следует, что слово «подо» однозначно указывает на конкретный вид услуги «медицинский педикюр». Рядовому потребителю элемент «подо» в значении «медицинского педикюра» не известен. Так, 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/>). Кроме того, помимо учения о ногах «подология» существует специальный раздел медицины, посвященный заболеваниям стопы – «подиатрия» (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>). Таким образом, при восприятии элементов «подо подо» оспариваемого товарного знака требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак включает такие словесные элементы как «педикюр pedicure pedikure», которые домысливания не требуют и понятны потребителям. Согласно материалам возражения и общедоступным словарям указанные словесные элементы имеют следующие значения:


- «педикюр» - специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. По сути представляет собой аналог маникюра для ног (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>);
- «pedicure» - в переводе с французского языка на русский язык «педикюр» (см. электронный словарь: <https://muller.academic.ru/>).

Элемент «pedikure» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «педикюр».

Элемент «педикюр pedicure pedikure» не занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующего положения ввиду наличия в нем иных словесных элементов «подо подо», с которых начинается его восприятие.

Таким образом, в отношении 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» словесный элемент «педикюр pedicure pedikure» является описательным, указывает на вид услуги «педикюр» и назначение остальной части услуг 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что есть основания для признания словесного элемента «педикюр pedicure pedikure» товарного знака по свидетельству № 694929 неохраняемым, как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Судебные акты [2-4] по делу № А21-1436/2018 относятся к товарному знаку правообладателя  по свидетельству № 542385. В судебных актах сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения между используемыми сторонами спора обозначениями.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 694929 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесный элемент «педикюр pedicure pedikure».