

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 24.08.2022 возражение, поданное Коротаевым Павлом Владимировичем, Республика Карелия, р-н Лахденпохский, пос. Метсямикли (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021754759, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021754759, поданной 28.08.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

Лумиваара
Lumivaara

заявлено словесное обозначение .

Решение Роспатента от 15.07.2022 об отказе государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг по заявке № 2021754759 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 36, 39, 43 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой слова «Лумиваара Lumivaara» («Лумиваара» - поселок, который находится в Лахденпохском районе Республики Карелия, при этом поселок часто упоминается в различных туристических путеводителях. «Lumivaara» - английская транслитерация от слова «Лумиваара» (см. сайт <https://sorola.ru/>), не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги, а именно, указывает на место оказания услуг;
- часть представленных дополнительных материалов не содержат заявленное обозначение в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака. Остальные материалы не позволяют сделать вывод о появлении ассоциативной связи заявленного обозначения с заявителем. Таким образом, представленные документы не свидетельствуют о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Доводы возражения, поступившего 24.08.2022, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- поселок «Лумиваара» - малонаселенный пункт, численность населения по состоянию на 2013 год составила 134 человека, а в настоящее время – менее 100 человек. Большинство жителей работают на рыбоводческой базе ООО «Карельская форель»;
- в поселке «Лумиваара» нет инфраструктуры и нет предприятий, оказывающих какие-либо услуги. На территории поселка нет гостиниц, баз отдыха, предлагающих развлекательные или экскурсионные мероприятия и т.п.;
- поселок «Лумиваара» не может быть признан известным большинству российских граждан, а также заявленное обозначение не может быть известно среднероссийскому потребителю применительно к заявленным услугам, так как на территории этого географического объекта нет предприятий, предлагающих потребителям услуги в области туризма, отдыха и т.п.;
- заявленное обозначение не может быть признано характеристикой заявленных услуг и воспринимается в качестве фантазийного обозначения, индивидуализирующего турбазы и базы отдыха в Карелии;

- «Лумиваара» упоминается не как туристический объект, а как ориентир, рядом с которым находится разрушенная лютеранская кирха и небольшое захоронение финских воинов. Факты свидетельствуют о том, что поселок «Лумиваара», в силу его незначительности и упоминания в путеводителях исключительно как ориентира к заброшенной кирхе, является малоизвестным для большинства российских граждан, а сведения о нем, как о месте нахождения лиц и/или предприятий, оказывающих заявленные услуги, отсутствуют;
- представленная цитата, что «поселок часто упоминается в различных туристических путеводителях» представляет собой цитату с коммерческого сайта и является частью рекламы;
- в официальных справочниках, энциклопедиях, словарях и т.п. отсутствует информация о поселке «Лумиваара» как о географическом объекте;
- согласно правоприменительной практике малоизвестные географические названия могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака, при этом необходимо установить, может ли оно ассоциироваться у потребителей с заявленными товарами и местом их производства;
- вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на место оказания заявленных услуг, носит предположительный характер;
- сведения о восприятии заявленного обозначения в качестве топонима отсутствуют;
- семантика словообразования «Лумиваара» - «снежная гора» составлена из финских слов «lumi» - снег и «vaara» - гора, при этом существуют базы отдыха с таким названием. Указанное свидетельствует о фантазийном происхождении заявленного обозначения;
- мнение заявителя подтверждается практикой регистраций товарных знаков



ведомством:

по свидетельству № 619419, приоритет от 02.06.2016,

правообладатель: Мельничук Юрий Петрович, 664025, г. Иркутск, услуги 39, 43



классов МКТУ;

БЕКАСОВО
КОМПЛЕКС ОТДЫХА

по свидетельству № 353896, приоритет от 07.12.2006,

правообладатель: ОАО междугородной и международной электрической связи

"Ростелеком", Санкт-Петербург, услуги 41, 43, 44 классов МКТУ;

по свидетельству № 856301, приоритет от 11.03.2021, правообладатель: Шабанов Валентин Сергеевич, г. Орел, товары 06, 20, услуги 35 классов МКТУ;

- задолго до даты подачи заявки (с 2012 года) заявленное обозначение "Лумиваара" было известно российским и иностранным потребителям в качестве названия базы отдыха заявителя. С 2012 по 2016 годы деятельность осуществлялась ООО "Лумиваара" под контролем заявителя (Коротаев П.В. – генеральный директор и единственный участник ООО "Лумиваара"), с 2016 года по настоящее время деятельность базы отдыха осуществляется заявителем (ИП Коротаев П.В.). База отдыха "Лумиваара" пользуется большим спросом у российских и иностранных туристов. Доход от основной деятельности предприятия заявителя за 2021 год составил более 26 миллиона рублей, а общий доход - более 34 миллиона рублей. Средняя посещаемость базы в год - приблизительно четыре тысячи человек;

- представленные распечатки архивных копий содержат дату фиксации страниц сайта заявителя в интернет-архиве «Wayback Machine» и свидетельствуют о том, что в указанные даты страницы имели именно такой контент;

- согласно представленным банковским выпискам, основным доходом заявителя является продажа услуг базой отдыха "Лумиваара";

- услуги базы отдыха "Лумиваара" активно рекламируются на интернет-портале "Яндекс" и в социальных сетях: «Вконтакте», «Facebook», «Instagram»;

- заявителем заключены соглашения со многими национальными сервисами бронирования, на которых с 2012 года размещаются рекламные объявления, например, "Мир Турбаз";

- заявленное обозначение воспринимается большинством российских потребителей не как географический объект, а как название базы отдыха - средство индивидуализации услуг заявителя;

- из заключения по результатам экспертизы не следует, что поселок «Лумиваара» является центром оказания хотя бы одной из заявленных услуг 36, 39, 43 классов МКТУ;

- заявитель ограничил заявленный перечень услуг 36, 39, 43 классов МКТУ услугами, оказываемыми туристическими базами (сдача в аренду строений, транспортных средств, инвентаря, размещение туристов, организация бытового обслуживания, экскурсий и т.д.).

На основании изложенного в возражении содержалась просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 36, 39, 43 классов МКТУ (согласно заявлению о внесении изменений в перечень), указанных в возражении.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – [1];
- копия решения об отказе в государственной регистрации заявленного товарного знака – [2];
- распечатка выборки по запросу «Лумиваара» – [3];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Лумиваара" – [4];
- выписка ЕГРЮЛ в отношении заявителя – [5];
- архивные копии сайта заявителя (главная страница) за 2013-2021 гг. – [6];
- архивные копии сайта заявителя (страница "контакты") за 2014-2022 гг. – [7];
- банковские выписки за 2019 – 2021 гг. – [8];
- договор от 15.06.2016 г. на оптимизацию сайта – [9];
- выписка из отчета об оптимизации за 2019 год – [10];
- договоры на размещение объявлений базы отдыха "Лумиваара" в системах бронирования "Booking" (№ 02.09.2013, акт от 01.11.2015), "Броневик" (№ 5591/20 от 09.11.2020г.), "Турбаза.ру" (№ 864 от 24.08.2016 г.) – [11];
- подтверждение бронирования коттеджей – [12];
- записи посетителей базы отдыха "Лумиваара" с 2012 по 2021 гг. в социальной сети "Вконтакте" (<https://vk.com/wall-46339859>) – [13];
- отзывы гостей базы отдыха на портале Яндекс Бизнес за 2017-2020 гг. – [14];
- соглашение № 5864 от 27.06.2019 г. об информационном взаимодействии заявителя с МВД о передаче данных об иностранных гостях – [15];

- рекламные материалы – [16];
- статистические данные о посещаемости базы отдыха за 2019-2021 гг. – [17];
- документы, подтверждающие право собственности заявителя на земельные участки – [18];
- согласование установки указателей "База отдыха "Лумиваара" – [19].

По итогам рассмотрения возражения Роспатентом 02.12.2022 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2022».

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2023 г. по делу № СИП-57/2023 изменено решение Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2023 г. по тому же делу, которым суд признал недействительным решение Роспатента от 02.12.2022 г. об оставлении в силе решения Роспатента от 15.07.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2021754759. Указанным постановлением от 04.12.2023 г. президиум Суда по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Коротаева Павла Владимировича на решение Роспатента от 15.07.2022 г.

Согласно Определению Верховного суда Российской Федерации за № 300-ЭС24-2504 по делу № СИП-57/2023 было отказано Федеральной службе по интеллектуальной собственности в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В соответствии с поступившим 23.04.2024 дополнением к возражению заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных услуг 36, 39, 43 классов МКТУ, не относящихся к туристическим услугам, а именно, в отношении следующих заявленных услуг:

36 - «аренда домов; аренда кемпинговых домиков для использования в качестве постоянного жилья; аренда передвижных домов; управление объектами недвижимости для сдачи в аренду»;

39 - «аренда водного транспорта; аренда моторных лодок; аренда, заказ и обеспечение автомобилей, велосипедов и лошадей; прокат лошадей; услуги водного прогулочного транспорта»;

43 – «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда загородных домов; аренда помещений для проведения встреч; бронирование временного размещения через интернет; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; бронирование отелей для третьих лиц; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баров».

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 24.08.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.08.2021) заявки № 2021754759 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место 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 1.1. 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 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; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

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 (см. п. 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Лумиваара Lumivaara

Заявленное обозначение по заявке № 2021754759 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Согласно представленному дополнению испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 36, 39, 43 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 15.07.2022 обосновано тем, что заявленное обозначение состоит из неохраямемых элементов (географическое название поселка и его транслитерация буквами латинского алфавита), которые не обладают различительной способностью и прямо, без домысливания указывают на место оказания заявленных услуг 36, 39, 43 классов МКТУ.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2023 г. по делу № СИП-57/2023 изменено решение Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2023 г. по тому же делу, которым суд признал недействительным решение Роспатента от 02.12.2022 г. об оставлении в силе решения Роспатента от 15.07.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2021754759. Указанным постановлением от 04.12.2023 г. президиум Суда по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть

возражение индивидуального предпринимателя Коротаева Павла Владимировича на решение Роспатента от 15.07.2022 г. Согласно Определению Верховного суда Российской Федерации за № 300-ЭС24-2504 по делу № СИП-57/2023 было отказано Федеральной службе по интеллектуальной собственности в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Анализ судебных актов показал следующее.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции нарушил методологию проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку ошибочно исходил из отсутствия доказательств известности географического объекта «Лумиваара» адресной группе потребителей услуг, в отношении которых заявитель испрашивал правовую охрану обозначения, а также из недоказанности наличия ассоциативных связей у среднего российского потребителя между спорным обозначением и заявленными на регистрацию услугами. С учетом наличия сведений о населенном пункте «Лумиваара» в сети Интернет и в туристических путеводителях адресной группой потребителей заявленное обозначение может восприниматься как географическое наименование. Любой населенный пункт может ассоциироваться с услугами, связанными с туризмом. Данный тезис особенно актуален для населенных пунктов, которые находятся в популярных туристических регионах, к которым, как установил Роспатент и не опроверг суд первой инстанции, относится Карелия. При этом не имеет правового значения фактическое оказание в конкретном населенном пункте определенных услуг, важна сама возможность разумного предположения потребителей о том, что географическое наименование указывает на место оказания соответствующих услуг. С учетом тенденции развития внутреннего туризма президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающими внимания аргументы административного органа о недопустимости монополизации названия населенного пункта в туристическом регионе. Роспатент соответствующий анализ заявленных на регистрацию услуг не произвел, как не произвел его и суд первой инстанции в силу ошибочного вывода о неизвестности заявленного на регистрацию

обозначения российскому потребителю в качестве места оказания соответствующих услуг.

Вместе с тем, Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет понятие туризм как - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Как усматривается из дополнения к возражению, регистрация товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 36, 39, 43 классов МКТУ. Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«аренда домов; аренда кемпинговых домиков для использования в качестве постоянного жилья; аренда передвижных домов; управление объектами недвижимости для сдачи в аренду»* представляют собой услуги аренды домов. Заявленные услуги 39 класса МКТУ *«аренда водного транспорта; аренда моторных лодок; аренда, заказ и обеспечение автомобилей, велосипедов и лошадей; прокат лошадей; услуги водного прогулочного транспорта»* представляют собой услуги аренды и проката. Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда загородных домов; аренда помещений для проведения встреч; бронирование временного размещения через интернет; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; бронирование отелей для третьих лиц; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баров»* представляют собой услуги аренды, бронирования, проката, обеспечения временного проживания и общественного питания. Анализ указанных услуг показал, что они не имеют прямого отношения к услугам в сфере туризма.

Таким образом, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2022, отменить решение Роспатента от 15.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021754759.