

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 содержится 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:

36 класс МКТУ – *«аренда домов; аренда кемпинговых домиков для использования в качестве постоянного жилья; аренда передвижных домов; управление недвижимостью домов отдыха; управление объектами недвижимости для сдачи в аренду»;*

39 класс МКТУ – *«аренда водного транспорта; аренда моторных лодок; аренда, заказ и обеспечение автомобилей, велосипедов и лошадей; бронирование путешествий; организация перевозок по туристическим маршрутам; организация путешествий, экскурсий и круизов; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка путешественников; подготовка, организация и проведение велосипедных экскурсий; прокат лошадей; сопровождение путешественников; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные для туристических поездок; услуги транспортные для экскурсий»;*

43 класс МКТУ – *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда загородных домов; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование временного размещения через интернет; бронирование временного размещения, а именно: домов на время отпуска; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в палаточных лагерях; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; бронирование отелей для третьих лиц; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; обеспечение временного проживания в домах, сдаваемых на время отпуска; пансионы; предоставление жилья для временного проживания на базах отдыха; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению*

[управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги временного проживания, предоставляемые лагерями отдыха; услуги кемпингов».

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].

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. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 36, 39, 43 классов МКТУ.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда загородных домов; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование временного размещения через интернет; бронирование временного размещения, а именно: домов на время отпуска; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в палаточных лагерях; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; бронирование отелей для третьих лиц; гостиницы; мотели; обеспечение временного проживания в домах, сдаваемых на время отпуска; пансионы; предоставление жилья для временного проживания на базах отдыха; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги временного проживания, предоставляемые лагерями отдыха; услуги кемпингов»* представляют собой услуги по обеспечению временного проживания. Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«аренда домов; аренда кемпинговых домиков для использования в качестве постоянного жилья; аренда передвижных домов; управление недвижимостью домов отдыха; управление объектами недвижимости для сдачи в аренду»* представляют собой услуги из области аренды недвижимого имущества и являются сопутствующими вышеуказанным услугам 43 класса МКТУ. Заявленные услуги 39 класса МКТУ *«аренда водного транспорта; аренда моторных лодок; аренда, заказ и обеспечение автомобилей, велосипедов и лошадей; бронирование путешествий; организация перевозок по туристическим маршрутам; организация путешествий, экскурсий и круизов; организация транспорта для туристических маршрутов; перевозка путешественников; подготовка, организация и проведение*

велосипедных экскурсий; прокат лошадей; сопровождение путешественников; услуги водного прогулочного транспорта; услуги транспортные для туристических поездок; услуги транспортные для экскурсий» связаны с транспортными услугами и услугами из области путешествий, в связи с чем, являются сопутствующими вышеуказанным услугам 43 класса МКТУ. Остальные услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров»* представляют собой услуги в области общественного питания и сопутствуют вышеуказанным услугам 43 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «Лумиваара» и «Lumivaara», написанных на двух строках буквами русского и латинского алфавитов. Элемент «Lumivaara» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Лумиваара», означающего – (фин. *Lumivaara*) — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия. Административно относится к Мийнальскому сельскому поселению. Через посёлок протекает река Иййоки. Посёлок находится на автодороге местного значения 86к-119 («Элисенваара — госграница») к которой в районе посёлка примыкает также автодорога 86к-90 («Ихала - Лумиваара»). Расстояние до города Лахденпохья - 10 км, до Ихала - 11 км, до Элисенваара - 28 км. Название происходит от финских слов снег (*Lumi*) и гора (*vaara*). В ходе Советско-финской войны 1941-1944 Лумиваара была занята финскими войсками, часть финских жителей вернулась из эвакуации. После Московского перемирия 1944 года Лумиваара снова отошла к СССР. Примерно в 500 м от посёлка расположена недействующая лютеранская кирха, построенная по проекту архитектора Илмари Лауниса в 1935 году. В 90-е годы была восстановлена обществом «Лумиваара», которое преимущественно состоит из бывших местных жителей. На данный момент кирха находится в плохом состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Рядом с кирхой - захоронение финских воинов, павших в боях 1939-1944 гг. Внутри церкви висит памятная плита с именами погибших финнов.

См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Лумиваара>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/654552>.

Таким образом, заявленное обозначение, с учетом входящих в него элементов, представляет собой географическое название - Лумиваара. Каких-либо иных смысловых образов заявленное обозначение не вызывает, его смысл очевиден, домысливания не требуется.

Следовательно, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, полностью состоит из неохраняемых элементов, которые прямо, без домысливания указывают на место оказания услуг 36, 39, 43 классов МКТУ ограниченного перечня.

Также у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение «Лумиваара Lumivaara» образует запоминающуюся комбинацию из входящих в него элементов, изначально обладающих различительной способностью, поскольку значение слов очевидно.

Следовательно, заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 36, 39, 43 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение имеет значение с финского языка на русский язык «снежная гора» и составлено из финских слов «lumі» - снег и «ваага» - гора, не приводит к преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так его значение в качестве географического названия, как происходящего от данных слов, очевидно потребителю и закреплено в словарно-справочной литературе.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ имеющихся в деле документов [3-19] показал следующее.

Выписки из ЕГРЮЛ [4,5] в отношении ООО "Лумиваара" и заявителя содержат общие сведения (дата регистрации, виды экономической деятельности и т.п.) в отношении указанных лиц. Материалы [18] представляют собой документы,

подтверждающие право собственности заявителя на земельные участки в Карелии в Лахденпохском районе для дачного строительства.

Материалы [11] касаются договоров на размещение объявлений базы отдыха "Лумиваара" в системах бронирования "Booking" (2013, 2015 гг.), "Броневик" (2020 г.), "Турбаза.ру" (2016 г.), а также документы в части подтверждения бронирования коттеджей [12].

Скриншоты [13,14] представляют сведения о посетителях базы отдыха "Лумиваара" с 2012 по 2021 гг. в социальной сети "Вконтакте", а также отзывы гостей базы отдыха на портале Яндекс Бизнес за 2017-2020 гг. Соглашение № 5864 от 27.06.2019 г. касается информационного взаимодействия заявителя с МВД о передаче данных об иностранных гостях [15].

Банковские выписки за 2019 – 2021 гг. [8] в отношении платежей представлены в общем виде и касаются страховых выплат и взносов, денежных средств в отношении бронирования, аренды домиков, коттеджей, оплаты за проживание на базе отдыха «Лумиваара», а также налогов, пеней, погашения задолженностей и т.п.

Распечатка выборки [3] содержит данные в отношении запроса информации по слову «Лумиваара» и каких-либо сведений о фактическом использовании заявленного обозначения не содержит. Материалы сайта заявителя за 2013-2021 гг. [6], документы в части подтверждения бронирования коттеджей [12], рекламные материалы [16], документы в отношении указателей "База отдыха "Лумиваара" [19] датированы, в том числе до даты подачи заявки, содержат общую информацию о

базе отдыха в Карелии, при этом упоминаются иные обозначения ,



, отличные от заявленного обозначения. Из архивных копий сайта заявителя за 2014-2022 гг. [7] не представляется возможным оценить, какое именно обозначение фактически использовалось в качестве средства индивидуализации базы отдыха.

В материалы дела представлен договор от 15.06.2016 г. на оптимизацию сайта otдыхvkarelii.ru [9], а также выписка из отчета об оптимизации за 2019 год [10]. Основными регионами по количеству переходов являются Петрозаводск

(наименьшее количество переходов), Москва и Санкт-Петербург (наибольшее количество переходов). При этом не представляется возможным установить, были ли охвачены иные города Российской Федерации в исследовательском отчете TRINET Group о продвижении сайта otdyhvkarelii.ru.

Рекламные материалы [16] представляют собой пластиковые карты, наклейки и каталог, вместе с тем, сведений об их распространении в возражении не имеется.

Статистические данные о посещаемости базы отдыха за 2019-2021 гг. [17] представлены обычным списком, который никем не заверен, в связи с чем, не отражает фактического использования заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации услуг заявителя.

Фактических сведений о затратах на рекламу (в СМИ, на телевидении, радио, на улицах городов и т.п.), ее длительности и интенсивности, договоров на предоставление заявленных услуг среди широкого круга населения из разных городов, данных социологических опросов в отношении восприятия заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации услуг заявителя в материалы дела представлено не было.

В связи с чем, вывод, указанный в решении Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленного перечня услуг 36, 39, 43 классов МКТУ классам МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 15.07.2022.

Сведения об иных регистрациях товарных знаков не способствуют преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2022.