

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 15.02.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Оригами», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701059, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЛАПЛАНДИЯ**» по заявке №2019701059 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.01.2019 на имя заявителя в отношении следующих услуг 35, 36, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки:

35 класс МКТУ – *«продвижение и продажа товаров; продвижение и продажа алкогольных напитков; продвижение и продажа мебели; продвижение и продажа одежды; реклама; аренда площадей для размещения рекламы»;*

36 класс МКТУ – *«сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью»;*

41 класс МКТУ – *«воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; агентства по*

предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда комнатных аквариумов; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; 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; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; 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 конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»;

предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете/представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagnetофонов; 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; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги композиторов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы».

Роспатентом 07.10.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 07.10.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя иных лиц:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №681996 с приоритетом от 19.01.2018), зарегистрированным на имя Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования «Школа английского языка ИнглишЛэнд-Лапландия», 142171, Москва г. Щербинка, ул. Пушкинская, 25, в отношении товаров и услуг 28, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» [2] (свидетельство №512067 с приоритетом от 16.07.2012), зарегистрированным на имя Зайнуллина Марсея Михайловича, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99, кв. 128, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» [3] (свидетельство №421151 с приоритетом от 24.11.2008, срок действия регистрации продлен до 24.11.2028), зарегистрированным на имя Колесникова Олега Вячеславовича, 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д.56, кв.68, в отношении товаров и услуг 20, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» [4] (свидетельство №356543 с приоритетом от 12.09.2007, срок действия регистрации продлен до 12.09.2027), зарегистрированного на имя Зайнуллина Марсея Михайловича, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99, кв. 128, в

отношении услуг 35, 40 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «*Лапландия*» [5] (свидетельство №155841/1 с приоритетом от 21.01.1997, срок действия регистрации продлен до 21.01.2027), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУССКО-ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ», 183038, г. Мурманск, ул. Загородная, д. 19, кв. 24, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

ЛАПЛАНДИЯ

- с товарным знаком «**LAPLANDIA**» [6] (свидетельство №279255 с приоритетом от 24.11.2003, срок действия регистрации продлен до 24.11.2023), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУССКО-ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ», 183038, г. Мурманск, ул. Загородная, 19, кв.24, в отношении товаров 33 классов МКТУ, однородных заявленным 35 услугам класса МКТУ;



- с товарным знаком «**ЛАПЛАНДИЯ**» [7] (свидетельство №233055 с приоритетом от 26.01.2001, срок действия регистрации продлен до 26.01.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУССКО-ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ», 183038, г. Мурманск, ул. Загородная, д. 19, кв. 24, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**LAPLANDIA**» [8] (свидетельство №641494 с приоритетом от 11.07.2016), зарегистрированным на имя на Зайнуллина Марсея Михайловича, 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 34-98, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**ЛАМПЛАНДИЯ**» [9] (свидетельство №525227 с приоритетом от 21.07.2013), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лайт Престиж», 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-кт, 62, литер А, пом.7Н, в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

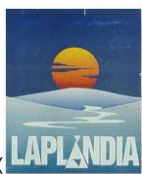
- с товарным знаком «**Laplandia**» [10] (свидетельство №512068 с приоритетом от 16.07.2012), зарегистрированным на имя Зайнуллина Марселя Михайловича, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99, кв. 128, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» [11] (свидетельство №282697 с приоритетом от 19.03.2004, срок действия регистрации продлен до 19.03.2024), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУССКО-ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ», 183038, г. Мурманск, ул. Загородная, 19, кв.24, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**Русская Лапландия**» [12] (свидетельство №232379 с приоритетом от 31.10.2001), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Завод по розливу минеральной воды «Вереск», 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Ленина, 49, в отношении услуг 33, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**RUSSIAN LAPLANDIA**» [13] (свидетельство №282693 с приоритетом от 18.02.2004), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Завод по розливу минеральной воды «Вереск», 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. Ленина, 49, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «LAPLANDIA» [14] (свидетельство №191644 с приоритетом от 19.02.1999), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУССКО- 5 ФИНСКАЯ КОМПАНИЯ», 183038, г. Мурманск, ул. Загородная, д.19, кв.24, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, указав на наличие имеющихся, по его мнению, оснований для регистрации товарного знака по заявке №2019701059, а именно:

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №421151 заключен договор, по условиям которого исключительное право на этот товарный знак переходит к заявителю в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, о чем подано соответствующее заявление о распоряжении исключительным правом на указанный товарный знак в Роспатент, при этом в упомянутом договоре указывается на то, что правообладатель дает свое согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя;

- в силу изложенного правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №421151 препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуги 35 класса МКТУ «продвижение и продажа мебели»;

- противопоставленный товарный знак [9] по свидетельству №525227 со словесным элементом «ЛАМПЛАНДИЯ», зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 11 класса для третьих лиц, в том числе продажа; услуги магазинов по продаже товаров 11 класса» ассоциируется со словом лампа, в связи с чем вызывает существенно иные ассоциации по сравнению с заявленным обозначением со словесным элементом «ЛАПЛАНДИЯ»;

- прибавление словесного элемента «ЛАНДИЯ» к существующему русскому слову является распространенным, например, зарегистрированы следующие товарные знаки: «КРУПЛАНДИЯ» по свидетельству №310493, «РЫБЛАНДИЯ» по

свидетельству №541227, «ЦЫПЛАНДИЯ» по свидетельству №473730, «ТОПЛАНДИЯ» по свидетельству №301497, «ШапЛандия» по свидетельству №370336, «ПИВЛЯНДИЯ» по свидетельству №548249, «ЗООЛАНДИЯ» по свидетельству №559145, «БУМЛАНДИЯ» по свидетельству №391561, «ДЕТЛАНДИЯ» по свидетельству №349487, «ПЧЕЛАНДИЯ» по свидетельству №525021, «ГОЛЛАНДИЯ» по свидетельству №344498, «УМЛАНДИЯ» по свидетельству №549746, «БРУСЛАНДИЯ» по свидетельству №456691, «СПОРТЛАНДИЯ» по свидетельству №525048, «МЕБЕЛАНДИЯ» по свидетельству №560121, «АГРОЛАНДИЯ» по свидетельству №712099, «ИГРОЛАНДИЯ» по свидетельству №569362, «КОФЕЛАНДИЯ» по свидетельству №665335, «ВКУСЛАНДИЯ» по свидетельству №287948, «ДВЕРЛАНДИЯ» по свидетельству №439819 и др.;

- значительные семантические различия между обозначениями «ЛАМПЛАНДИЯ» и «ЛАПЛАНДИЯ» не позволяет признать эти обозначения сходными до степени смешения, что подтверждается и самим фактом регистрации товарного знака «ЛАМПЛАНДИЯ» при наличии противопоставленным товарных знаков [10], [8], [4], [2] по свидетельствам №512068, №641494, №356543, №512067, а также товарного знака [11] по свидетельству №282697, правовая охрана которого прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 по делу №СИП-423/2019;

- противопоставленные товарные знаки [5], [6], [7], [11], [14] по свидетельствам №155841/1, №279255, №233055, №282697, №191644 препятствуют регистрации заявленного обозначения только в отношении услуг «продвижение и продажа алкогольных напитков»;

- противопоставленный товарный знак [12] по свидетельству №232379 со словесным элементом «РУССКАЯ ЛАПЛАНДИЯ», зарегистрированный в отношении услуги 42 класса МКТУ «обеспечение напитками, включенными в 33 класс МКТУ; реализация товаров, включенных в 33 класс МКТУ», не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «ЛАПЛАНДИЯ», поскольку слово «РУССКАЯ» придает противопоставленному товарному знаку

визуальные и звуковые отличия, а также иную смысловую окраску, аналогичная правовая позиция изложена в решении Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2020 по делу №СИП-1013/2019;

- кроме того, решениями Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2020 по делу №СИП-108/2020, от 29.09.2020 по делу №СИП-547/2020, от 14.08.2020 по делу №СИП-136/2020 признаны несходными до степени смешения товарные знаки «СТАРАЯ РАТУША» по свидетельству №678420 и «РАТУША» по свидетельству № 677049, «VERBA MAYER» по свидетельству №517433 и «VERBA» по свидетельству №315898, «МАСТЕР МУРАВЕЙ» по свидетельству №650008 и «МУРАВЕЙ» по свидетельству №543558, следовательно, аналогично противопоставленный товарный знак [13] по свидетельству №282693 со словесным элементом «RUSSIAN LAPLANDIA» не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «ЛАПЛАНДИЯ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019701059 для заявленных услуг 35 класса МКТУ «продвижение и продажа товаров, за исключением одежды; реклама; аренда площадей для размещения рекламы» и всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 15.06.2021 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2021 по делу №СИП-1039/2021 (далее – решение СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 15.06.2021 в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 36 класса МКТУ. В решении СИП указывается на то, что в результате регистрации договора о распоряжении исключительным правом на противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №421151 к ООО «ОРИГАМИ» перешло право на данное средство индивидуализации в отношении услуг 36 класса МКТУ, что является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 15.06.2021 и повторного рассмотрения возражения.

Таким образом, во исполнение решения СИП от 28.12.2021 поступившее возражение по заявке №2019701059 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 08.02.2021.

С учетом даты (11.01.2019) поступления заявки №2019701059 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**ЛАПЛАНДИЯ**» по заявке №2019701059 с приоритетом от 11.01.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ЛАПЛАНДИЯ**» по заявке №2019701059 в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, основан на наличии

противопоставленных товарных знаков «» [1] (свидетельство №681996 с приоритетом от 19.01.2018), «**Лапландия**» [2] (свидетельство №512067 с приоритетом от 16.07.2012), «**ЛАПЛАНДИЯ**» [3] (свидетельство

№421151 с приоритетом от 24.11.2008), «Лапландия» [4] (свидетельство

№356543 с приоритетом от 12.09.2007), «Лапландия» [5] (свидетельство

ЛАПЛАНДИЯ
№155841/1 с приоритетом от 21.01.1997), «**LAPLANDIA**» [6] (свидетельство

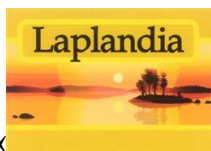


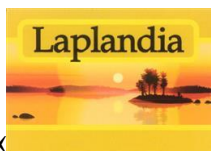
№279255 с приоритетом от 24.11.2003), «» [7] (свидетельство №233055 с

приоритетом от 26.01.2001), «LAPLANDIA» [8] (свидетельство №641494 с

приоритетом от 11.07.2016), «**ЛАМПЛАНДИЯ**» [9] (свидетельство №525227 с

приоритетом от 21.07.2013), «**Laplandia**» [10] (свидетельство №512068 с



приоритетом от 16.07.2012), «» [11] (свидетельство №282697 с

приоритетом от 19.03.2004), «**Русская Лапландия**» [12] (свидетельство

№232379 с приоритетом от 31.10.2001), «**RUSSIAN LAPLANDIA**» [13]



(свидетельство №282693 с приоритетом от 18.02.2004), «» [14]

(свидетельство №191644 с приоритетом от 19.02.1999), имеющих более ранний приоритет и принадлежащих иным лицам.

В решении СИП от 28.12.2021 по делу №1039/2021 не опровергаются ранее сформулированные в решении Роспатента от 15.06.2021 доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг по причине его сходства до степени смешения и тождественности с противопоставленными товарными знаками [1] - [14].

Вместе с тем, исходя из текста решения СИП от 28.12.2021, суду были представлены сведения о переходе исключительного права на противопоставленный товарный знак «**ЛАПЛАНДИЯ**» [3] по свидетельству №421151 в отношении

услуг 36 класса МКТУ, которыми не располагал Роспатент при принятии решения от 15.06.2021.

Действительно, согласно данным государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарного знака [3] по свидетельству №421151 Роспатентом был зарегистрирован договор о распоряжении исключительным правом №РД0374521 от 14.09.2021 для услуг 36 класса МКТУ на имя ООО «ОРИГАМИ» (в результате товарному знаку был присвоен номер свидетельства №828688).

В силу сложившихся обстоятельств необходимо учитывать, что заявленное обозначение «**ЛАПЛАНДИЯ**» по заявке №2019701059 и товарный знак «**ЛАПЛАНДИЯ**» [3] по свидетельству №828688 являются тождественными, небольшое расхождение в графике в плане жирного шрифта заявленного обозначения не изменяет общего зрительного впечатления, то есть не влияет на восприятие сравниваемых обозначений как тождественных.

Следует указать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019701059 испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ *«сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью»*, а правовая охрана товарного знака по свидетельству №828688 действует для услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и*

подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

При этом услуги 36 класса «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование», фигурирующие в перечнях заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №828688, идентичны.

Уже имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №828688 препятствует государственной регистрации на его имя тождественного товарного знака по заявке №2019701059 в отношении приведенных услуг 36 класса МКТУ.

Исходя из системного анализа законодательства (см. статьи 1496, 1481 Кодекса), на каждый товарный знак признается единое по своему характеру исключительное право. Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же товарный знак нескольких исключительных прав.

Государственная регистрация товарного знака по «младшей» заявке, тождественного «старшему» товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе

исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

Указанное свидетельствует о том, что государственная регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 36 класса МКТУ *«сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование»* противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данная правовая позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. решение от 10.08.2017 по делу №СИП-314/2017, решение от 02.05.2017 по делу СИП-№711/2016, решение от 13.06.2017 по делу №СИП-658/2016, решение от 04.10.2019 по делу №СИП-727/2019).

Об указанных обстоятельствах заявитель был уведомлен в корреспонденции, направленной в его адрес 17.02.2022, однако свои доводы относительно дополнительных мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019701059 в отношении части заявленных товаров 36 класса МКТУ не представил.

Таким образом, повторно рассмотрев поступившее возражение с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в решении от 28.12.2021 по делу №1039/2021 и учитывая полученное заявителем исключительное право на ранее противопоставленный тождественный товарный знак [3], коллегия полагает, что имеются основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019 только в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ *«финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью»*.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2021, отменить решение Роспатента от 07.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019701059.