

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЦО» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022741383 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Лапландия» по заявке № 2022741383, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2022, подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 11.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «ЛАПЛАНДИЯ» (природная обл. на С. Европы, в России, Финляндии, Швеции, Норвегии. Название от этнонима: обл. является основной территорией расселения саамов, которых в прошлом их соседи называли *lappi*, см. [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geo/2795//](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2795//) Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001) указывает на место происхождения товаров, вследствие чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЛАПЛАНДИЯ», зарегистрированным под № 632650 [1] с приоритетом от 22.10.16 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Рублевский» в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «ВЦО» по соглашению с группой VALIO производит и продает на территории Российской Федерации товары, известные российскому потребителю под брендами финского производителя. Одним из таких наименований является ЛАПЛАНДИЯ / LAPLANDIA. В первую очередь, наименование используется для молочной продукции – йогурты, сыры;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №632650 является словесным - «Колбаса сервелат «Лапландия». Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ, а именно «изделия колбасные, а именно копчено-вареная колбаса». Правообладатель – ООО «Торговый дом «Рублевский». В ответе на уведомление заявитель просил исключить из заявленного перечня часть товаров 29 класса МКТУ: изделия колбасные; консервы мясные; мясо; субпродукты; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; готовые блюда и закуски, содержащие любой из вышеуказанных товаров. В связи с сокращением перечня

заявитель просил снять противопоставление товарного знака №632650. Прочие товары, в отношении которых подана заявка, не являются однородными товарам «изделия колбасные, а именно копчено-вареная колбаса», для которых товарный знак ООО «Торговый дом «Рублевский» зарегистрирован;

- слово ЛАПЛАНДИЯ обладает различительной способностью. Способность названия географического объекта восприниматься рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара зависит от того, возникают ли какие-либо ассоциативные связи у потребителей между конкретным товаром и конкретным обозначением. Иными словами, также нужно установить известность региона в качестве производителя заявленных товаров. При отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых испрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране. Аналогичный подход приведен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу № СИП-47/2016;

- обозначения «ЛАПЛАНДИЯ» и «LAPLANDIA» в первую очередь ассоциируются со сказочным объектом, где всегда холодно, пустынно и живут олени. Лапландия считается родиной Санта-Клауса, Деда Мороза (по одной из версий). Лапландия – это не конкретный объект, даже не конкретная страна. Никто из производителей не указывает и не должен указывать на упаковке информацию о том, что товар произведен в Лапландии, так как это не название города, страны или иного объекта, который должен быть указан производителем. Неочевидны не только границы данной территории, но и государство, которому она принадлежит;

- в обоснование своей позиции экспертиза ссылается на информацию, содержащуюся в российском сегменте сети Интернет на сайте <https://dic.academic.ru>. Между тем, само по себе упоминание географического названия в общедоступных источниках информации не может свидетельствовать о

его известности потребителям товаров, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием и производимыми товарами. Таким образом, оспариваемое решение не учитывает перечень товаров, в отношении которых подана заявка, а также не содержит доказательств того, что «Лапландия» ассоциируется исключительно с заявленными товарами, регион известен производством таких товаров, а российский потребитель будет воспринимать маркированные спорным обозначением товары как имеющие территориальную привязку к географическому названию;

- заявитель является правообладателем словесного товарного знака №772131 LAPLANDIA с датой приоритета 06.03.2020. Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «йогурт». Следует также учитывать практику предоставления знака одному и тому же правообладателю, поскольку, вне зависимости от того, что делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно, нормы права должны применяться и толковаться единообразно, а одинаковые фактические обстоятельства должны оцениваться одинаково. Иными словами, недопустима ситуация, при которой регистрирующий орган при тождественных вводных фактических обстоятельствах в 2020 году регистрирует товарный знак, а спустя два года отказывает в регистрации тому же самому лицу (заявителю) обновленного обозначения со сходным словесным элементом;

- по мнению заявителя, органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2023 № С01-108/2023 по делу № СИП-839/2022, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2023 № С01-108/2023 по делу № СИП-839/2022);

- поскольку Роспатент передал права на товарный знак заявителю, а товарный знак зарегистрирован в отношении однородного товара 29 класса МКТУ (йогурт), отказ в регистрации спорной заявки на имя заявителя является непоследовательным;

- заявитель обращает внимание на то, что правовая охрана обозначением LAPLANDIA/ЛАПЛАНДИЯ уже неоднократно предоставлялась на имя различных лиц. В возражении приводится перечень зарегистрированных товарных знаков;

- как отмечено в постановлении президиума СИП от 04.10.2021 по делу № СИП-1047/2020: «элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью». Обращаем внимание, что товарные знаки были зарегистрированы в различные периоды. Последний товарный знак получил охрану в 2021 году, то есть незадолго до подачи спорной заявки;

- заявитель не имитирует бренд финского производителя VALIO, он выбрал собственное название. Laplandia – это новое название линейки сыров Oltermani. Именно в таком качестве новый бренд был представлен потребителям (см. приложение). На представленных фотографиях из магазинов видно, что на полках сыры Laplandia помечены как переименование бренда Oltermani. На протяжении многих лет бренд Oltermani удерживал лидерство по знанию в Москве и Санкт-Петербурге, не раз становился лауреатом почетной премии «Народная марка». Линейка ЛАПЛАНДИЯ сохранила все преимущества популярного финского сыра: насыщенный и нежный вкус, уникальную рецептуру, ажурную текстуру, высочайшее качество и строгие производственные стандарты. Уход иностранного производителя в любом случае влечет для преемника существенные затраты, в том числе, на рекламу и продвижение новых брендов, которые замещают привычные потребителям. В такой ситуации представляется несправедливым отказ в регистрации обозначения на имя заявителя, в то время как иные компании получают регистрацию на то же обозначение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

*29 класса МКТУ - арахис обработанный; жиры пищевые; компоты; консервы овощные; консервы фруктовые; масла пищевые; молоко; напитки молочнокислые; мякоть фруктовая; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; заменители молока; напитки, изготовленные из молока или содержащие молоко; сливочное масло; продукты рыбные пищевые; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; супы; сыры; сырники; творог; фалафель; ферменты сычужные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты обработанные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус; ягоды консервированные; яйца; паста томатная; молоко сухое; молоко сгущенное; коктейли молочные; кефир; йогурт; желатин; грибы консервированные, сливки, сметана, сырные спреды и 30 класса МКТУ – батончики злаковые; дрожжи, порошки пекарные; дрожжи, разрыхлитель; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители чая; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороженое]; какао; капсулы кофейные, заполненные; конфеты; кофе; кофе, чай, какао и их заменители; крахмал пищевой; крупы пищевые; лед для охлаждения; лед пищевой; лед фруктовый; маринады; мед; мороженое; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; мука и продукты зерновые; мука пищевая; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадные; пельмени; пицца; попкорн; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты зерновые; равиоли; резинки жевательные; рис, макароны и лапша; саго; сахар; сахар, мед, сироп из*

*патоки; семена обработанные, используемые в качестве приправы; соль поваренная; соль, специи, консервированные травы; соусы [приправы]; специи; суши; сэндвичи; табуле; татиока (маниока) и саго; уксус; уксус, соусы, приправы; хлеб; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; хлопья [продукты зерновые]; цикорий [заменитель кофе]; чаи травяные; чай; шоколад; шоколад, мед, патока.*

В дополнение к возражению заявителем был представлен договор, заключенный между компанией по законодательству Финляндии Валио Лтд и заявителем, который был заключен в рамках общей сделки по передаче финской компанией бизнеса в Российской Федерации. Копия соглашения по продаже бизнеса в Российской Федерации с переводом содержится в приложении. На основании указанных соглашений права на товарные знаки, принадлежащие компании по законодательству Финляндии Валио Лтд перешли к заявителю.

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

С учетом даты (23.06.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

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 (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 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.



Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Лапландия», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в возражении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Словесное обозначение «Лапландия», как справедливо отмечено в заключении экспертизы, представляет собой название природной области на Севере Европы, в России, Финляндии, Швеции и Норвегии. Лапландия - это общее название культурного и природного региона, расположенного в Северной Европе, и территориально поделенного между Финляндией, Норвегией, Швецией и Россией.

Таким образом, установить конкретное место происхождения или производства заявленных товаров, о котором идет речь в заключении по результатам экспертизы, не представляется возможным, что не позволяет признать слово «Лапландия» не обладающим различительной способностью ввиду его

описательного характера. Также следует отметить, что большей частью российского населения Лапландия воспринимается как далекая сказочная страна, расположенная за Полярным кругом, где живут Снежная королева, Санта-Клаус, северные олени, где холодно и много снега. При этом коллегия не располагает сведениями из общедоступных источников информации о том, что регион Лапландия известен производством каких-либо товаров, в том числе заявленных, а российский потребитель будет воспринимать маркированные данным обозначением товары как имеющие территориальную привязку к конкретному географическому объекту.

Кроме того, следует отметить, что подтверждением наличия различительной способности обозначения «Лапландия» служит множество регистраций товарных знаков на имя разных лиц в отношении различных товаров, например, словесный товарный знак «колбаса сервелат Лапландия» по свидетельству №632650, зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя ООО «Торговый Дом «Рублевский» и противопоставленный заявленному обозначению, а также товарные знаки «LAPLANDIA/ЛАПЛАНДИЯ» по свидетельствам №№191644, 282697, 279255, 421151, 607213, 681996, 797547 и др., зарегистрированные для неоднородных заявленным товаров, в связи с чем они не противопоставлены заявленному обозначению.

Также заявителем предоставлена информация о том, что ему принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «LAPLANDIA» по свидетельству №772131 в отношении товара 29 класса МКТУ «йогурт», однородного заявленным товарам 29 класса МКТУ, которое ему было передано финской компанией Валио Лтд.

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения характеризующим испрашиваемые товары 29 и 30 классов МКТУ, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанного экспертизой, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком [1] коллегия отмечает следующее.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «колбаса сервелат Лапландия», который зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ – изделия колбасные, а именно копчено-вареная колбаса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «Лапландия» с указанным товарным знаком показал, что имеет место тождество сильного элемента знака [1] с заявленным обозначением, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем следует отметить, что заявителем был сокращен перечень испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ, из которого исключены все товары, однородные колбасным изделиям. В результате сокращения перечня регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 29 класса МКТУ - арахис обработанный; жиры пищевые; компоты; консервы овощные; консервы фруктовые; масла пищевые; молоко; напитки молочнокислые; мякоть фруктовая; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; заменители молока; напитки, изготовленные из молока или содержащие молоко; сливочное масло; продукты рыбные пищевые; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; супы; сыры; сырники; творог; фалафель; ферменты сычужные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты обработанные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус; ягоды консервированные; яйца; паста томатная; молоко сухое; молоко сгущенное; коктейли молочные; кефир; йогурт; желатин; грибы консервированные, сливки, сметана, сырные спреды.

Указанные товары не являются однородными товару «колбаса варено-копченая», в отношении которого действует правовая охрана товарного знака [1], так как они имеют совершенно разный вид, разные потребительские свойства,

относятся к разным родовым группам (колбасные изделия - в одном случае и молочные продукты, рыбные продукты, овощи, фрукты, грибы и орехи обработанные), имеют разный круг потребителей, в связи с чем по причине их природы и происхождения сопоставляемые товары не могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Следовательно, смешение испрашиваемых товаров в гражданском обороте в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями является невозможным, что свидетельствует о соответствии рассматриваемого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2023, отменить решение Роспатента от 11.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741383.**