

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2021, поданное Лернер Светланой Евгеньевной, Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020725001 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020725001 подано на регистрацию 19.05.2020 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 32 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника, на фоне которого, в верхней части, расположены словесные элементы: «СТАРОЙ

«ФИНЛЯНДИИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита полукругом, «VALKEASAARI-VESI», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита полукругом. Словесные элементы расположены в две строки. Под словесными элементами расположено изображение стилизованного пейзажа, на котором изображен остров с архитектурным строением в окружении деревьев, которые отражаются на водяной глади. Обозначение заявляется в синем, голубом, белом, светло-сером, темно-сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 12.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020725001 для всех заявленных товаров 01, 05, 32 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «СТАРОЙ ФИНЛЯНДИИ», где «ФИНЛЯНДИЯ» - государство в Сев. Европе. Границит на северо-западе со Швецией, на севере с Норвегией, на востоке с Россией (см. Большая российская энциклопедия: <https://bigenc.ru/geography/text/4713984>).

Кроме того, слово «VALKEASAARI» представляет собой финское название поселка городского типа «Белоостров» в Ленинградской области, на Карельском перешейке (см. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. М.: Большая российская Энциклопедия. Ред. коллегия: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. и др. 1992. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_sp/192; Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/12063; Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969—1978. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/68348>; <http://www.beloostrov.ru/history.php>), слово «VESI» в переводе с финского языка «Вода» (см. <https://translate.yandex.ru>).

По мнению экспертизы, финские слова «VALKEASAARI» и «VESI» в сочетании со словесными элементами «СТАРОЙ ФИНЛЯНДИИ» вызывают стойкие ассоциации с финским происхождением заявленных товаров и услуг, что не соответствует действительности, поскольку место нахождения заявителя - Санкт-Петербург (Российская Федерация).

Таким образом, словесные элементы «VALKEASAARI», «СТАРОЙ ФИНЛЯНДИИ» рассматриваются, как способные ввести потребителей в заблуждение относительно природного происхождения товаров и связанных с ними услуг, ввиду чего, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 05, 32, 35, 39, 40 классов МКТУ на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.09.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.07.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза игнорирует факт написания обозначения «VALKEASAARI-VESI» через дефис, в стилизованном графическом исполнении. Заявитель неоднократно заострял внимание на данный нюанс и считает его существенным так как, по правилам написания, дефис говорит о том, что обозначение представляет собой цельный сложносоставной фантазийный словесный элемент, где его роль заключается в выполнении соединительной функции и является неотъемлемой частью обозначения и объектом орфографии;

- касаемо словесного элемента «СТАРОЙ ФИНЛЯНДИИ», экспертиза заостряет особое внимание на словесный элемент «ФИНЛЯНДИИ», ссылаясь на ввод потребителя в заблуждение, данное умозаключение в корне является ложным, поскольку словесные элементы выполнены в кириллице, в едином стиле, прописаны в одну строку, имеют при этом единую грамматику и семантическую нагрузку;

- территория Старой Финляндии является исторически сложившейся, вошедшей в состав России в 1721 и 1743 годах. Из этого вытекает факт

принадлежности указанной территории к территории Российской Федерации, которая обусловлена историей присоединения ее в процессе воин и служит в качестве термина в исторических исследованиях;

- словесный элемент «VALKEASAARI» в переводе с финского языка, означает «белый остров». Данный перевод ни как не может указывать на территорию, а является вполне фантастичным, ввиду того что не повторяет известные географические объекты, а так же не является описательным в отношении заявленных товаров и услуг;

- заявитель не отрицает приведенной экспертизой факт существование поселка городского типа «Белоостров» в Ленинградской области, на Карельском перешейке, а так же тот факт, что в исторической ретроспективе «VALKEASAARI», служило названием поселка. Однако, на сегодняшний день, такого географического наименования, как «VALKEASAARI» нет ни в Ленинградской области, ни в Санкт-Петербурге, ни для территории Финляндии;

- в совокупности словесные элементы «СТАРОЙ ФИНЛЯНДИИ» и «VALKEASAARI» не вводят потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров и связанных с ними услуг;

- при обращении к заявляемому обозначению мы видим помимо словесных элементов, изображение старинной постройки островного типа, окруженной деревьями. Таким образом, в ассоциативной связи потенциального потребителя, формируется логическое умозаключение: «Старая Финляндия - историческая отсылка к территории России, перешедшей в результате воин», «VALKEASAARI-VESI» - ввиду специфической языковой принадлежности, воспринимается как фантастичное название островной крепости изображенной на обозначении;

- потребитель вынужден дополнительно рассуждать и домысливать, для получения ассоциаций на основе всех словесных элементов, в совокупности с изобразительными, ввиду того что обозначение является комбинированным, тем самым заявляемое комбинированное обозначение выполняет свою функцию индивидуализации товаров и услуг;

- кроме того, необходимо учитывать, что способность обозначения вводить потребителей в заблуждение может носить дискуссионный характер и зависит от различных факторов, поэтому заявитель считает, что предполагаемая экспертизой возможность ввода потребителя в заблуждение ничем не подтверждена.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020725001 в отношении товаров и услуг 01, 05, 32, 35, 39, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.05.2020) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из прямоугольника, на фоне которого, в верхней части, расположены словесные элементы: «СТАРОЙ ФИНЛЯНДИИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита полукругом, «VALKEASAARI-VESI», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита полукругом. Словесные элементы расположены в две строки. Под словесными элементами расположено изображение стилизованного пейзажа, на котором изображен остров с архитектурным строением в окружении деревьев, которые отражаются на водяной глади. Обозначение заявляется в синем, голубом, белом, светло-сером, темно-сером цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 05, 32, 35, 39, 40 классов МКТУ.

Анализ охранимости заявленного обозначения показал, что заявленное обозначение содержит словесные элементы «СТАРОЙ ФИНЛЯНДИИ», где «ФИНЛЯНДИЯ» - Финляндская Республика, государство на севере Европы. Его северная часть находится за Северным полярным кругом. На западе Финляндия граничит со Швецией, на севере - с Норвегией, на востоке - с Россией, см. <https://dic.academic.ru>, Энциклопедия Кольера.

Кроме того, «Старая Финляндия» (фин. Vanha Suomi) — шведское и финское название части западной Карелии, вначале вошедшей в состав России после Северной войны по Ништадтский мирному договору 1721 года, и после русско-шведской войны 1741—1743 по Абоскому миру, а в 1812 году вошедших в состав Великого княжества Финляндского.

Также из информации сети Интернет следует, что «Старая Финляндия» - это отнюдь не образное выражение и вообще название не временное, а географическое. Вполне устоявшееся, особенно у финнов, название исторической области: Vanha Suomi. Обозначает оно территорию бывшей Выборгской губернии (см. <https://varandej.livejournal.com>).

Кроме того, заявленное обозначение содержит словесные элементы «VALKEASAARI-VESI», где «VALKEASAARI» это старое, историческое, финское название поселка городского типа «Белоостров» в Ленинградской области, на Карельском перешейке (см. <http://www.beloostrov.ru/history.php>), а «VESI» - в переводе с финского языка «Вода» (см. <https://translate.yandex.ru>).

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что все словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения так или иначе связаны с Финляндией, в связи с чем, для заявленных товаров и услуг, которые относятся к производству воды и напитков, заявленное обозначение будет вызывать ассоциации с финским происхождением товаров и услуг, что не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в Санкт-Петербурге.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и места оказания услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2021.