

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 06.12.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «РД-Групп», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015720435 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015720435 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 03.07.2015 на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LUCCA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.09.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение представляет собой географическое наименование города в итальянском регионе Тоскана, на реке Серкио, административного центра одноименной провинции, в силу чего оно является неохраноспособным, а также способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку местом нахождения заявителя является Российская Федерация.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.12.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.09.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является распространенным европейским мужским именем, в силу чего оно не будет ассоциироваться в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ с малоизвестным в России названием малонаселенного итальянского города. При этом указано на известность заявленного обозначения, как средства индивидуализации товаров, реализуемых заявителем, и на прецеденты регистрации в качестве товарных знаков аналогичных обозначений.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- распечатка страницы с англоязычного сайта Википедии и ее перевод на русский язык [1];
- договоры комиссии и поставки товаров и товарные накладные [2];
- распечатка страницы с сайта интернет-магазина и перечень женских сумок [3];
- фотографии [4];
- диплом участника выставки сумок [5];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [6];
- распечатки сведений о товарных знаках [7].

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.02.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 06.12.2016, и оставлении в силе решения Роспатента от 09.09.2016.

При принятии этого решения в заключении по результатам рассмотрения возражения учитывалось, что заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное

обозначение «LUSSA», которое воспроизводит название города и название целой провинции в Италии.

Так, из словарно-справочных источников следует, что Лукка (Лусса) – это город в Центральной Италии, в области Тоскана, административный центр провинции Лукка (Лусса), в котором проживает свыше 90 тыс. жителей, функционируют предприятия, в частности, обувной и текстильной промышленности, а также он является родиной Джакомо Пуччини (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедический словарь» – <http://dic.academic.ru>).

Данный город имеет определенную всемирную историческую известность, как римская колония с 180 года до н.э. в Северной Этрурии, где Цезарь, Помпей и Красс в 56 году до н.э. достигли договоренности по всем спорным вопросам, укрепив и продлив тем самым свой триумvirат (см. там же – «Словарь античности»).

Исходя из сведений этих словарей, находящихся для российских потребителей в совершенно свободном доступе, коллегия пришла к выводу, что доводы возражения об отсутствии у малонаселенного итальянского города известности являются неубедительными, поскольку численность его населения свыше 90 тыс. жителей является в Италии все же достаточно значительной. К тому же, заявленное обозначение воспроизводит название не только города Лусса, но и всей итальянской провинции Лусса, административным центром которой является этот город.

При этом у него имеется вышеотмеченная историческая известность, как родины Джакомо Пуччини, всемирно известного итальянского композитора, и в связи с определенными историческими событиями с участием всемирно известного древнеримского государственного и политического деятеля, полководца и писателя Гая Юлия Цезаря.

В заключении по результатам рассмотрения возражения было также указано, согласно вышеприведенным общедоступным сведениям, на наличие в этом итальянском городе собственного обувного и текстильного производства, что вполне коррелируется с приведенными в заявке товарами 18 и 25 классов МКТУ. При этом и вся Италия сама по себе является всемирно известным производителем

соответствующих товаров – обуви, одежды, головных уборов и различных изделий кожгалантереи, включая сумки.

Коллегия исходила из того, что заявленное обозначение выполнено именно в латинице, в силу чего оно способно порождать ассоциации, прежде всего, с иностранным (итальянским) происхождением таких товаров.

Вопреки утверждению заявителя о том, что заявленное обозначение является распространенным европейским мужским именем, коллегия отметила, что в христианской традиции имя Лукка (Лусса) действительно существует, однако оно не является распространенным в России, а поиск слова «Лусса» или его транслитерации буквами русского алфавита («Лукка») в русскоязычных словарях выявил, прежде всего, подавляющее большинство ссылок именно на соответствующее географическое наименование итальянского города и итальянской провинции, административным центром которой является этот город.

В данном заключении коллегией была отмечена и весьма высокая степень насыщенности русскоязычного сегмента сети Интернет информацией об указанном итальянском городе и его достопримечательностях для российских туристов, их отзывами о посещении этого города (см., например, <http://www.biancoloto.com/lucca.html>; <http://vicamilleri.com/italija-lukka/>; <http://tonkosti.ru/Лукка>; <http://www.italy2u.ru/page/lucca>; <http://selfguide.ru/italy/toskana/lucca-travel-gudie/>; <http://italia-ru.com/page/lukka>; <https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/lucca/responses>; <http://travelermap.ru/dostoprimechatelnosti-goroda-lukka-italiya/>; <http://www.awaytravel.ru/content/города-италии-лукка>; <http://www.arrivo.ru/italiya/lukka.html> и др.).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение может быть воспринято российскими потребителями как указание на место производства соответствующих товаров 18 и 25 классов МКТУ и место нахождения их изготовителя – город Лусса или провинция Лусса в Италии, то есть о том, что заявленное обозначение является характеризующим приведенные в заявке товары, не соответствуя, собственно, требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая то, что местом нахождения заявителя является вовсе не Италия, а Российская Федерация, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, не соответствуя, собственно, требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения об известности для российского потребителя заявленного обозначения, как средства индивидуализации товаров, реализуемых заявителем, было отмечено, что данное мнение заявителя не находит никакого подтверждения в представленных им документах.

Однако, в свою очередь, решением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2017 по делу № СИП-282/2017, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2017 по тому же делу, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2017 было признано недействительным.

Из данного судебного акта следует то, что указанное выше географическое наименование, несмотря на наличие вышеупомянутых сведений о нем в общедоступных российских словарях, признано судом малоизвестным для российских потребителей.

При этом суд не усмотрел и доказательств наличия в соответствующем итальянском городе производства товаров 18 и 25 классов МКТУ, несмотря на упоминание в общедоступных словарях о наличии в нем такого производства, а с учетом существования соответствующего мужского имени пришел к выводу, что российскими потребителями заявленное обозначение в отношении данных товаров будет восприниматься как фантазийное.

Кроме того, суд указал и на то, что заявленное обозначение «LUCCA», выполненное буквами латинского алфавита, несмотря на отсутствие необходимых доказательств приобретения им различительной способности до даты подачи рассматриваемой заявки, все равно будет ассоциироваться именно с российским лицом, то есть с заявителем, а не с итальянским городом.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2017 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 06.12.2016, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2017 по делу № СИП-282/2017, оставленного без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2017 по тому же делу, возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 14.12.2017, с учетом соответствующего требования суда, а именно обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

В этой связи отсутствует необходимость проведения коллегией при повторном рассмотрении возражения какого-либо анализа тех или иных фактических и правовых обстоятельств.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015720435.**