

**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].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.07.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «LUCCA», которое воспроизводит названия города и 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.

Необходимо также указать, 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.

В свою очередь, заявленное обозначение выполнено именно в латинице, в силу чего оно, несомненно, будет порождать ассоциации, прежде всего, с итальянским происхождением таких товаров.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение является распространенным европейским мужским именем, то следует отметить, что в христианской традиции имя Лукка (Лусса) действительно существует, однако оно не является распространенным в России.

Так, заявителем в подтверждение своего довода была представлена распечатка страницы лишь с англоязычного сайта Википедии [1]. Напротив, 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.

Кроме того, необходимо отметить и весьма высокую 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.

Таким образом, заявленное обозначение является характеризующим приведенные в заявке товары, то есть оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, местом нахождения заявителя является вовсе не Италия, а Российская Федерация, что позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение будет вводить в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно отмеченных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков [7] необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Что касается довода возражения об известности для российского потребителя заявленного обозначения, как средства индивидуализации товаров, реализуемых заявителем, то следует отметить, что данное мнение заявителя не находит никакого подтверждения в представленных им документах.

Так, в представленных договорах и товарных накладных [2] заявитель действительно выступает в качестве поставщика маркированных обозначением «Lусса» некоторых изделий кожгалантерии, включая сумки. Однако данные документы не содержат каких-либо сведений, которые позволили бы прийти к выводу о том, что их производителем является именно заявитель.

Такие сумки предлагаются к продаже на сайте интернет-магазина и включены в перечень женских сумок [3]. Однако в представленных распечатках соответствующих страниц также не указан тот или иной конкретный производитель этих товаров. К тому же, в данных распечатках не имеется каких-либо указаний на те или иные даты, которые обязательно относились бы к периоду ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Фотографии [4] никак невозможно соотнести с теми или иными определенными товарами, с тем или иным конкретным производителем и не имеют также указаний на те или иные даты.

Дипломом участника выставки сумок [5] награждена некая компания Lусса, а вовсе не заявитель.

Следовательно, представленные документы вовсе не содержат каких-либо сведений, которые позволили бы прийти к выводу о том, что в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки в результате длительного и интенсивного использования заявителем в отношении производимых им определенных товаров заявленное обозначение воспринималось российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации этих товаров заявителя, а не как географическое наименование итальянского города и итальянской провинции.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

По результатам рассмотрения возражения было представлено заявителем особое мнение, поступившее в Роспатент 19.01.2017, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

При этом заявителем в особое мнение были включены два обособленных друг от друга изображения этикеток, на одном из которых обнаруживается заявленное обозначение, а на другом – указание лишь на какое-то неизвестное изделие из натуральной кожи. В качестве его производителя указан заявитель, но не имеется никаких указаний ни на конкретный вид товара, ни на дату его производства, ни на дату введения его, собственно, в гражданский оборот.

Таким образом, доводы особого мнения заявителя также никак не опровергают соответствующие выводы экспертизы.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.12.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.09.2016.**