

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 10.12.2024, поданное Носенко Евгением Владимировичем, г. Саратов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023807019 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023807019, поданной 02.11.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение:

« **La Terza Roma** ».

Решение Роспатента от 27.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023807019 в отношении всех товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг, поскольку словесный элемент "Roma" (перевод с итальянского языка на русский язык - Рим, см. <https://translate.yandex.ru>) представляет собой

географическое название, которое будет восприниматься как указание на место производства товаров и услуг, а заявитель находится в г. Саратов;

- из-за наличия словесного элемента "Roma" заявленное обозначение в целом вызывает ассоциации, связанные с Италией, и, следовательно, для заявителя является географически не мотивированным. Таким образом, товары (услуги) заявителя, маркированные заявленным обозначением, будут восприниматься потребителем, как товары (услуги), производимые в Италии, что не соответствует действительности;

- представленные заявителем примеры товарных знаков не могут выступать в качестве убедительного аргумента в защиту регистрации заявленного обозначения, так как следует учитывать, что не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации, а также товарные знаки выполнены буквами кириллицы.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.12.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2024.

Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из судебной практики (например, дело № СИП-125/2021 и т.д.);

- в законодательстве нет безусловного запрета на регистрацию географических названий в качестве товарных знаков;

- в том случае, если обозначение, включающее географическое название воспринимается фантазийным, то исключается вероятность введения потребителя в заблуждение, даже если у заявителя иное местонахождение;

- заявленное обозначение «La Terza Roma» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «Третий Рим» и представляет собой устойчивое словосочетание;

- «Третий Рим» («La Terza Roma») – это выражение, которое используется в переносном смысле для обозначения различных географических и культурных областей, которые являются преемниками древних Римских империй. Идея третьего

Рима возникла в средние века и была связана с идеей последовательного возникновения и исчезновения мировых центров власти и культуры. Эта концепция, исторически связана с идеей о том, что некоторое государство или город является духовным наследником Древнего Рима и Византийской империи, которые считаются "первым" и "вторым" Римами, соответственно. В истории России, Москва часто упоминается как "Третий Рим". После падения Константинополя в 1453 году, русские цари начали использовать этот термин для подчеркивания своего статуса, как защитников православного христианства. Они считали, что Москва является новым центром православной веры и культуры после падения Византии;

- выражение было сформулировано монахом Филафеем в 1520-х гг. в одном из посланий московскому князю Василию Третьему. Дословно он писал: «Два Рима пали, третий стоит, четвёртому не бывать». Под Первым Римом монах Филафей подразумевал Священную Римскую Империю, под Вторым - Византию, столица которой, Константинополь, пал незадолго до этого, в 1453 году. Москва представлялась Филофею и его современникам полноправной преемницей Константинополя – «Третьим Римом»;

- сегодня выражение «Третий Рим» может использоваться в более широком смысле для обозначения любого города, страны или места, которые стремятся стать новым центром мировой цивилизации, культуры или власти;

- заявленное обозначение не является описательным в отношении любых товаров и услуг и в отношении места производства товаров, воспринимается фантазийным и не способно вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/оказания услуг;


- независимо от места нахождения заявителей, Роспатентом были зарегистрированы следующие товарные знаки, в которых являются охраняемыми элементами



словосочетания «ТРЕТИЙ РИМ», «The third Rome»: «



свидетельству № 795575, « **ТРЕТИЙ РИМ** » по свидетельству № 685680,

« **ТРЕТИЙ РИМ** » по свидетельству № 233891; «  **THIRD ROME** » по свидетельству № 411797 и т.д. Также Роспатентом зарегистрировано большое количество товарных знаков, где встречается слово "Roma", а также «RIM» в разных контекстах (список приведен);

- слово "Roma" может иметь различные значения в зависимости от языка и контекста: с румынского означает «цыгане», с английского - в некоторых контекстах "Roma" может использоваться как обозначение людей, относящихся к ромской культуре и т.д.;

- заявитель осуществляет услуги по реализации премиальных брендовых товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» исключительно итальянского происхождения. В бутике «La Terza Roma», находящемся по адресу: г. Саратов, ул. Радищева, д. 18 предлагаются к продаже известные итальянские бренды. В сети Интернет, в частности на ресурсах Яндекс.Карты, Google, 2ГИС, Zoon.ru, shopogolik.club и др. содержится информация о магазине заявителя «La Terza Roma» (скриншоты представлены);

- заявитель зарегистрирован с 26.10.1995 в качестве индивидуального предпринимателя. С 2010 г. заявитель осуществляет торговую деятельность по продаже готовой одежды итальянских брендов в бутике «La Terza Roma». Бутик расположен в двухэтажном доме по адресу: г. Саратов, ул. им. Радищева А.Н., 18 (соответствующие документы в отношении вывески представлены в дело). Согласия органов государственной власти и местного самоуправления были получены при согласовании научно-проектной документации;

- факт продажи оригинальных итальянских брендов и признание правообладателями брендов бутика «La Terza Roma» подтверждается письмами компаний производителей (Order Confirmation Emails) от: «Dolce & Gabbana», «MooRER», «Barrett», «TWINSET», «BRUNELLO CUCINELLI», «Castello d'Oro», «GEFIN», «CRIS COF S.p.A.», «GIORGIO ARMANI», «Santani», «PREMIATA» и «DOUCAL'S»;

- вышесказанное свидетельствует об отсутствии введения потребителя в заблуждение, поскольку реализуемые товары действительно имеют итальянское происхождение и магазин предлагает к продаже только итальянские бренды (на торговой этикетке помимо итальянского бренда присутствует указание на название бутика);
- заявленное обозначение в целом воспринимается фантазийным, в том числе в отношении заявленных товаров и услуг, и не вводит потребителя в заблуждение относительно места производства/происхождения товара.

На основании изложенного, в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения и последующими дополнениями к нему были представлены следующие документы:

- письма от владельцев брендов с переводом, заверенным переводчиком – (1);
- научно-проектная документация, технический паспорт и т.д. в отношении здания – (2);
- фотографии билбордов – (3);
- фотографии этикеток одежды – (4).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.12.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2023) подачи заявки № 2023807019 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

La Terza Roma

Заявленное обозначение «**La Terza Roma**» по заявке № 2023807019 является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ *«одежда; обувь; головные уборы»*, услуг 35 класса МКТУ *«услуги оптовой и розничной продажи одежды и обуви»*.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано на способность заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг, поскольку словесный элемент "Roma" (означает «Рим», см. <https://translate.yandex.ru>) представляет собой географическое название, указывающее на место производства товаров и услуг, в то время как заявитель находится в г. Саратов. При этом экспертизой отмечено, товары (услуги) будут ассоциироваться потребителями как производимые в Италии, что не соответствует действительности.

Вместе с тем, заявленное обозначение «La Terza Roma» воспринимается как единая конструкция и в переводе с итальянского языка на русский язык означает: «Третий Рим». См. электронные словари: <https://translate.yandex.ru/>, <https://context.reverso.net/>.

Согласно общедоступным словарям «Третий Рим - Москва» - это европейская религиозно-историческая и политическая идея, использовавшаяся для обоснования особого религиозно-политического значения различных стран как преемников Римской империи. Теория «Москва - Третий Рим» обосновывает закономерность перемещения политического и религиозного центра православного мира в Русское государство. Основные положения сформулированы Филофеем, монахом Спасо-Елеазаровского монастыря, в его послании (ок. 1523 – не позднее 1524) дьяку вел. кн. московского Василия III Ивановича в Пскове М.Г. Мунехину. Ряд исследователей видят истоки этой теории в «Изложении пасхалии» (1492) митр. Московского и всея Руси Зосимы, однако, в нём автор не выходит за рамки утверждения преемственности Москвы по отношению к Константинополю. Теория Филофея возникла в условиях оживления дипломатических контактов Русского государства со Священной Римской империей, Святым Престолом в Риме, Константинопольским патриархатом. См. электронные словари: [https:// ru.wikipedia.org/wiki/Третий_Рим](https://ru.wikipedia.org/wiki/Третий_Рим), [https:// old.bigenc.ru/domestic_history/text/2232667](https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2232667) (Большая Российская Энциклопедия).

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что заявленное обозначение представляет собой общепринятое выражение, переводимое как "Третий Рим", которое ассоциируется с концепцией о государстве Российском во главе со столицей Москвой как законной преемницей Римского царства. Следовательно, данное словосочетание не имеет однозначной семантической ассоциации с Римом и Италией.

Коллегией также были учтены документы (1-4), свидетельствующие о ведении хозяйственной деятельности заявителем с использованием заявленного обозначения, в том числе до даты подачи заявки № 2023807019.

Согласно представленным письмам (1) от владельцев итальянских брендов заявитель реализует мужскую и женскую одежду, изделия из кожи и обуви под итальянскими брендами («Dolce & Gabbana», «MooRER», «Barrett», «TWINSET», «BRUNELLO CUCINELLI», «Castello d'Oro», «GEFIN», «CRIS COF S.p.A.», «GIORGIO ARMANI», «Santani», «PREMIATA» и «DOUCAL'S») в магазине «La Terza Roma», расположенном в г. Саратов, по адресу: «улица Радищева, 18». Факт продажи оригинальных итальянских брендов подтверждается письмами компаний

вышеуказанных производителей (1). Объект недвижимости, где располагается магазин заявителя, является объектом культурного наследия регионального значения. Для его реконструкции и размещения на нем вывески «La Terza Roma» требовались согласие Комитета по охране культурного наследия Саратовской области и Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов». Данные согласия органов государственной власти и местного самоуправления были получены при согласовании научно-проектной документации (2).

Фотографии рекламных билбордов с названием одежды «La Terza Roma» и магазина «La Terza Roma» (3) были размещены по разным адресам в г. Саратове с целью рекламы: 50 Лет Октября, 95 пр. х 1й Международный пр-д; Б. Садовая ул., 239 (ДК Восток); перекресток между улицами: ул. Б. Горная / ул. Симбирская; перекресток между улицами: ул. Вольская / ул. Чернышевского; перекресток между улицами: ул. Московская / ул. Астраханская (сквер); Новоастраханское шоссе, 56 (ТЦ "Сити Молл"); перекресток между улицами: ул. Политехническая ул. / 2-й Товарный пр-д; перекресток между улицами: ул. Советская / ул. Пугачевская ул. поз.1 (Детский парк); Предмостовая пл. (правая сторона); ул. Высокая (METRO Cash&Carry); ул. Чернышевского, 57 (ЛДС "Кристалл"/Олимпия); территория Аэропорта «Гагарин» (Сабуровка, Саратовская обл.).

Этикетки с заявленным обозначением «La Terza Roma» (4) также размещались на товарах (одежде, сумках, аксессуарах), предлагаемых к продаже в магазине заявителя.

В связи с вышеизложенным, у российского потребителя при восприятии заявленного обозначения не возникнет недостоверных представлений, либо ложного восприятия относительно места производства товаров и оказания услуг. Заявленное обозначение будет восприниматься потребителями либо в качестве концепции о государстве Российском во главе со столицей Москвой, как законной преемницей Римского царства, либо с названием магазина (бутика) заявителя, в котором предлагается к продаже одежда, обувь и аксессуары известных итальянских брендов (см. письма (1) от владельцев итальянских брендов).

Следовательно, по совокупности имеющихся обстоятельств коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2024, отменить решение Роспатента от 27.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023807019.