

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 возражение, поступившее 13.07.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "САПИКО", Сахалинская область, город Южно-Сахалинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779571 при этом установила следующее.

Обозначение «**LEMONCHILL**» по заявке №2021779571 подано 01.12.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 16.03.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779571 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, а именно:

**ЛЕМОНЧЕЛЛО
LEMONCELLO**

- со знаком обслуживания «**ЛЕМОНЧЕЛЛО
LEMONCELLO**», зарегистрированным под №666406, с датой приоритета от 13.04.2017г., на имя Кравцова Елена Александровна, 127030, Москва, ул. Малая Дмитровка, 8, стр. 1, кв. 4 в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- с международной регистрацией «LIMONCELLO» №693684 с датой приоритета от 07.11.1997г., на имя .A. F.lli Galli, Camis & Stock, Viale Ten. Col. Giuseppe Galli 29 CH-6830 Chiasso-3 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2023 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель сообщает о том, что в рамках дела №СИП-979/2022 Судом по интеллектуальным правам принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации №693684 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Данное обстоятельство является самостоятельным основанием для снятия с противопоставления товарного знака по международной

регистрации №693684 при регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке № 2021779571.

На основе вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 16.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779571 в отношении всех испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации заявленного обозначения.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.01.2024, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779571. В частности, в протоколе указано следующее: «заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров 32 класса МКТУ».

В подтверждение выдвинутого основания для отказа в государственной регистрации товарного знака коллегией приложены дополнительные материалы с сайтов Wikipedia, dicademic, amwine относительно вида напитка «limonchello» - лимонного ликера итальянского происхождения.

Со стороны заявителя дополнительных документов в ответ на дополнительные основания не поступало.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.12.2021) поступления заявки №2021779571 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание

с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «**LEMONCHILL**» по заявке №2021779571 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в дополнение к услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых вынесено решение о регистрации испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] « **ЛЕМОНЧЕЛЛО
LEMONCELLO** » по свидетельству №666406 с датой приоритета от 13.04.2017г., выполнен

буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «LIMONCELLO» по международной регистрации №693684 с датой приоритета от 07.11.1997г., выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 16.03.2023.

Так, правовая охрана знака по международной регистрации [2] досрочно прекращена в отношении части товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2023 по делу №СИП-979/2022.

Вместе с тем, в оспариваемом решении Роспатента в качестве препятствующих регистрации были указаны классы 32, 33 МКТУ знака по международной регистрации №693684, следовательно, в полной мере противопоставление не было преодолено, что влечет анализ однородности испрашиваемых позиций и товаров, для которых сохранено действие противопоставленного товарного знака.

На заседании от 18.04.2024 заявителем озвучены доводы относительно регистрационной практики названий, сходных с названиями известных напитков, однако такие регистрации производятся. Перечислены товарные

знаки ДЖИНН'С « GINN'S », Абсентор « Absentor », ABSENTIN «АБСЕНТИН», «Abcentr»,

EVERMOUNT
« capital group » по свидетельствам №№243541, 276945, 264012, 276947,

963261, которые охраняются, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия сообщает, что установление обстоятельств предоставления правовой охраны каждому из перечисленных обозначений является предметом самостоятельного рассмотрения и не может быть оценено в рамках оспаривания решения Роспатента по заявке №2021779571.

Анализ обозначения по заявке №2021779571 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фонетическое сходство обозначения «**LEMONCHILL**» по заявке №2021779571 с противопоставленными товарными знаками [1-2], содержащими словесные элементы «Lemonchello» / «Limonchello» основывается на наличии близких и совпадающих звуков (LE –LI; SHELL – CHILL) в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как сопоставляемые обозначения не имеют словарного значения.

С точки зрения графического критерия сходства, сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита и совпадают во всех графемах кроме одной (Е-І), а также дополнительной О на конце противопоставленных словесных обозначений.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются в высокой степени сходными друг с другом в виду установленного фонетического и графического сходства сопоставляемых словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ соответствующим товарам в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Испрашиваемые товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» представляют собой безалкогольные напитки и пиво.

Противопоставленный знак по международной регистрации [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «Beer (пиво)», а также товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages (except beer) (алкогольные напитки, кроме пива)».

Часть испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» представляют собой алкогольные напитки и сырье для производства алкогольных напитков,

поэтому являются однородными товарам 32, 33 класса МКТУ, для которых действие правовой охраны знака по международной регистрации [2] сохранено. Данная однородность обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Что касается пива, то оно также является алкогольным напитком (пиво - алкогольный напиток, приготавливаемый из солода, дрожжей и воды. См. Яндекс. Словари). Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Остальная часть испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ представляет собой соки, воды, напитки безалкогольные, которые отличаются по родовой группе, свойствам и условиям реализации от напитков алкогольных, поэтому признаков однородности не содержат.

Услуги 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваюку»* противопоставленного товарного знака [1] не были указаны в качестве препятствующих в регистрации заявленного обозначения для товаров 32 класса МКТУ. При этом указанным услугам однородны все испрашиваемые

услуги 43 класса МКТУ за исключением услуги «услуги детских садов [яслей]», которая не относится ни к услуге временно размещения, ни к услуге обеспечения питаниям и представляет собой воспитательную услугу.

Таким образом, обозначение по заявке №2021779571 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении перечисленных товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ, ввиду установленного сходства этих обозначений и установленной однородности товаров. Следовательно, в указанной части товаров 32 класса и части услуг 43 класса МКТУ обозначение по заявке №2021779571 не соответствуют требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении товаров 32 класса МКТУ, не относящихся к алкогольным напиткам, регистрация товарного знака по заявке №2021779571 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как не нарушает в данной части права владельцев противопоставленных товарных знаков.

Анализ обозначения по заявке №2021779571 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленным коллегией материалам «Limoncello» / «Лемончелло» является названием известного итальянского лимонного ликера, который представляет собой определенный вид товара - алкогольный напиток - ликер 20-30% крепости, подаваемый охлажденным.

Заявленное обозначение «**LEMONCHILL**» отличается по написанию от слова «limoncello», однако воспроизводится наиболее созвучным образом как «лемончил» при названии вида ликера – «лемончелло». Фонетическое созвучие позволяет воспринимать заявленное обозначение в качестве указания на вид алкогольного напитка – лимонного ликера, в то время как регистрация испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные

[напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков», то есть безалкогольных напитков, не являющихся ликерами.

Принимая во внимание широкую известность алкогольного напитка «лемончелло», использование столько созвучного наименования «лемончил» (Lemonchill) для безалкогольных товаров может дезориентировать потребителей относительно вида товаров и их свойств, так как полагаясь на название будут ожидать алкогольный напиток – ликер, в то время как товары, в отношении которых испрашивается регистрация, таковыми не являются.

Таким образом, обозначение по заявке №2021779571 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных выше товаров 32 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в отношении иных товаров 32 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ препятствует проанализированный выше пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

При этом Роспатентом неправомерно было отказано в регистрации обозначения для услуг яслей 43 класса МКТУ, так как в данной части регистрация не нарушает положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2023, изменить решение Роспатента от 16.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779571.