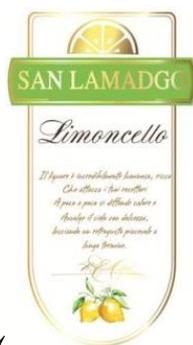


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.04.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТ», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022741054, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2022741054 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 22.06.2022 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «ликеры; ликеры эмульсионные» с указанием словесных элементов «Limoncello», «Il liquore e incredibilmente luminoso, ricco che attacca i tuoi recettori a poco a poco si diffonde calore e avvolge il cielo con dolcezza, lasciando un retrogusto piacevole a lungo termine» в качестве неохраняемых.

Роспатентом 08.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента от 08.12.2023, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Limoncello», «Il liquore e incredibilmente luminoso, ricco che attacca i tuoi recettori a poco a poco si diffonde calore e avvolge il cielo con dolcezza, lasciando un retrogusto piacevole a lungo termine», как указывает и сам заявитель в материалах заявки, являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Limoncello» (международная регистрация №693684 с конвенционным приоритетом от 07.11.1997, срок действия продлен до 17.04.2028), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя S.A. F.lli Galli, Camis & Stock, Viale Ten. Col. Giuseppe Galli 29 CH-6830 Chiasso-3, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «Limoncello» в силу его описательности, вместе с тем представляет письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №693684, что, по мнению заявителя, устраняет препятствие к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741054 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Подлинник письма-согласия представлен на заседании коллегии, состоявшемся 16.05.2024.

Необходимо отметить, что с учетом положений пункта 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания в рамках требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака, а именно в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, не являющимися «limoncello», т.е. лимонным ликером, заявленное обозначение является ложным относительно свойств товаров.

Ознакомившись с доводами коллегии, заявитель ходатайствовал о сокращении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ следующим образом: *«ликеры, а именно лимонные ликеры; ликеры эмульсионные, а именно лимонные эмульсионные ликеры»*, что снимает вывод о ложности заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.06.2022) поступления заявки №2022741054 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические

или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

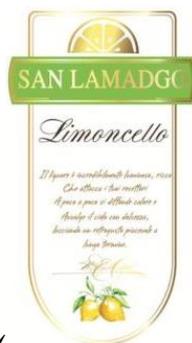
Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение«
» по заявке №2022741054 с приоритетом от 22.06.2022 является комбинированным, представляет собой этикетку неправильной формы в окантовке золотого цвета (на изображении золотой цвет передан бежевым цветом и градиентом бежевого, желтого и коричневого цветов). Внутри этикетки в верхней части расположено оригинальное изображение дольки лимона золотого цвета (на изображении золотой цвет передан бежевым цветом и градиентом бежевого, желтого и коричневого цветов). Ниже на фоне горизонтально-ориентированной плашки светло-зеленого цвета, обрамленной рамкой золотого цвета, расположен словесный элемент «SAN LAMADGO» (зарегистрированный товарный знак заявителя по свидетельству №949744), выполненный буквами латинского алфавита золотого цвета. Под указанным элементом находится словесный элемент «Limoncello», выполненный буквами латинского алфавита темно-коричневого цвета. Ниже расположено словосочетание на итальянском языке, выполненное в коричневом цвете - «Il liquore è incredibilmente luminoso, ricco che attacca i tuoi recettori a poco a poco si diffonde calore e avvolge il cielo con dolcezza, lasciando un retrogusto piacevole a lungo termine», что переводится как «Ликер невероятно яркий, насыщенный это активизирует ваши рецепторы постепенно тепло распространяется и окутывает небо сладостью, оставляя приятное послевкусие на длительный срок». В нижней части заявленного обозначения расположен фигурный каллиграфический элемент и изобразительный элемент в виде ветви лимона с двумя плодами и цветком.

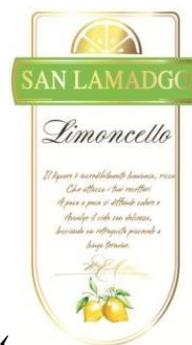
С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ «ликеры, а именно лимонные ликеры; ликеры эмульсионные, а именно лимонные эмульсионные ликеры».

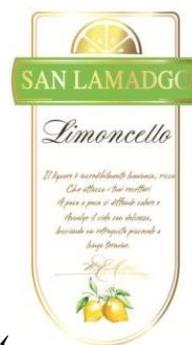
Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Limoncello» представляет собой лексическую единицу итальянского языка, в переводе означающей «лимонный ликер»¹.

Применительно к заявленным товарам 33 класса МКТУ словесный элемент «Limoncello» носит описательный характер, поскольку указывает на вид товара с определенными свойствами, что заявителем не оспаривается.

Описательный характер словесного элемента «Limoncello» приводит к выводу о наличии его неохраноспособности согласно требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса для вышеназванных товаров 33 класса МКТУ.

Также описательный характер согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса носит словесный элемент «Il liquore è incredibilmente luminoso, ricco che attacca i tuoi recettori a poco a poco si diffonde calore e avvolge il cielo con dolcezza, lasciando un retrogusto piacevole a lungo termine», с чем заявитель также не спорит.



Вместе с тем, заявленное обозначение «» по заявке №2022741054 признано сходным до степени смешения с товарным знаком «Limoncello» по международной регистрации №693684, наличие которого положено в основу заключения по результатам экспертизы оспариваемого решения Роспатента от 08.12.2023 о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «Limoncello» по международной регистрации №693684 с конвенционным приоритетом от 07.11.1997 является словесным, входящий в его состав словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской

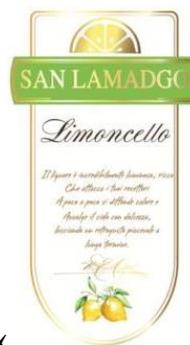
¹ Большой итальянско-русский словарь, <https://translate.academic.ru/limoncello/it/ru/>.

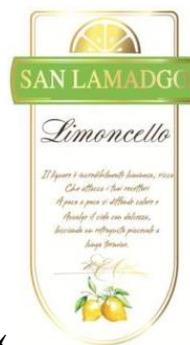
Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «*alcoholic beverages (except beer)*» / «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 08.12.2023. К таким обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака по международной регистрации №693684 письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2022741054 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Следует констатировать, что заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак «Limoncello» не тождественны, противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным. Сведениями о введении правообладателей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров и услуг спорным заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаками коллегия не располагает.

Таким образом, наличие подлинника письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №693684, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741054 в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ, при этом с дискламацией словесных элементов «Limoncello», «Il liquore è incredibilmente luminoso, ricco che attacca i tuoi recettori a poco a poco si diffonde calore e avvolge il cielo con dolcezza, lasciando un retrogusto piacevole a lungo termine». В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2024, отменить решение Роспатента от 08.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022741054.