

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.10.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014704335 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014704335 с приоритетом от 13.02.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Лимонелла», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 30 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Лимонелла» является названием рыбы, в связи с чем является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для другой части товаров оно способно ввести потребителя в

заблуждение относительно вида товаров, в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 08.10.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Лимонелла» не имеет в русском языке словарного значения. В бытовой речи слово «Лимонелла» используется в двух значениях: как название рыбы семейства тресковых и название комнатного растения;

- в первом значении слово «Лимонелла» является искаженным вариантом названия рыбы. Рыба семейства тресковых правильно называется «Лемонема» или «Лемонелла»;

- второй вариант значения слова «Лимонелла» - растение Лимон Эспальер гибрид мексиканского лайма и японского кумквата. Эксперт производно выбрал толкование многозначного слова для определения семантики заявленного обозначения. Ссылка эксперта на то, что второе из указанных значений слова не является научным, не может являться обоснованием для выбора одного из значений обозначения, поскольку второе значение слова «Лимонелла» - рыба семейства тресковых также не является научным названием вида рыб;

- обозначение «Лимонелла» для товаров 30 класса МКТУ, в частности, для кондитерских изделий и однородной продукции, не может вызвать ассоциативных представлений о том, что в упаковках продукции, маркированных заявленным обозначением, находится рыба или, что кондитерские изделия из рыбы или имеют в своем составе рыбу. Такие представления неправдоподобны и абсурдны;

- товары, маркированные заявленным обозначением, достаточно давно выпускаются и реализуются заявителем;

- за время использования заявленного обозначения заявителем не было прецедентов введения потребителей в заблуждение относительно вида товара;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имеются сведения о регистрациях товарных знаков для товаров 30 класса МКТУ, например: товарный знак «Карась» по свидетельству №552484, товарный знак

«Карасики» по свидетельству № 233819, товарный знак «SHARK» по свидетельству №147957, товарный знак «ОКУНЬКИ» по свидетельству №428442.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатка из сети Интернет по запросу «Лимонелла».
2. Копии договоров поставки кондитерской продукции, копии товарных накладных.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736635 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.11.2011) приоритета заявки №2011736635 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 3 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.

Согласно пункту (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 словарно-справочной литературы показал, что само по себе слово «ЛИМОНЕЛЛА» не зафиксировано ни в одном словаре русского языка.

По запросу в сети Интернет действительно размещена информация о рыбе и комнатном растении. Вместе с тем, официальное название рыбы *Laemonema longipes*, лемонема (www.startsea.com), а у растения лаймкват, гибрит лайма и кумкват.

Исходя из вышеизложенного, обозначение «Лимонелла» является бытовым названием рыбы и растения, и при этом не имеет единого значения.

Коллегия полагает, что смысл заявленного обозначения не будет восприниматься рядовым потребителем как прямо описывающий вид, характеристику товара 30 класса МКТУ. Для восприятия данного обозначения требуются дополнительные рассуждения и домысливания.

Кроме того, заявитель представил документы, доказывающие присутствие на рынке кондитерских изделий, конфет, маркированных обозначением «Лимонелла».

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2014704335 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2015, отменить решение Роспатента от 29.06.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2014704335.