


**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 14.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГИФТ», г. Пенза (далее – заявитель; ООО «ГИФТ»), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022740564, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022740564 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.06.2022 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «ликеры; ликеры эмульсионные» с указанием словесного элемента «Limoncello» в качестве неохраняемого.

Роспатентом 17.05.2023 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.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента от 17.05.2023, сводятся к

неохраноспособности словесного элемента «Limoncello», а также к наличию сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «Limoncello» по международной регистрации №693684 с более ранним конвенционным приоритетом от 07.11.1997 (срок правовой охраны знака продлен до 17.04.2028), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя компании S.A. F.lli Galli, Camis & Stock, Viale Ten. Col. Giuseppe Galli 29, CH-6830 Chiasso-3, Швейцария.


В поступившем возражении заявитель указывает на неохраноспособность словесного элемента «Limoncello» в силу его описательности по отношению к продукции 33 класса МКТУ, представляющей собой лимонный ликер. По мнению заявителя, заявленное комбинированное обозначение со словесными элементами «Limoncello COPRICIANO» и изобразительным элементом в виде лимонов имеет существенные отличия от противопоставленного словесного товарного знака, при этом совпадение сравниваемых товарных знаков по неохраняемому элементу не может быть положено в основу вывода об их сходстве.

Заявитель считает возможным регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ, таких как *«ликеры, а именно лимонные ликеры; ликеры эмульсионные, а именно ликеры лимонные эмульсионные»*.

Кроме того, в возражении приводятся сведения о зарегистрированных товарных знаках для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ с указанием словесного

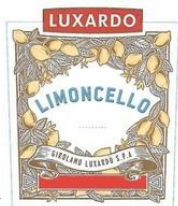
элемента «LIMONCELLO» в качестве неохраняемого («») (1) по

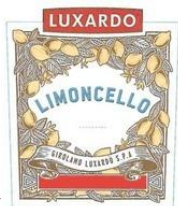


международной регистрации №770236, «» (2) по международной



регистрации №1096989, «» (3) по свидетельству №513110,



«» (4) по международной регистрации №1576454), что приводит заявителя к выводу о необходимости соблюдения Роспатентом принципа единообразия правовых подходов при рассмотрении вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022740564 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения об упомянутых товарных знаках, включающих спорный словесный элемент «LIMONCELLO».

Вместе с тем необходимо указать, 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 такого товара 33 класса МКТУ как «ликеры эмульсионные<sup>1</sup>», заявленное обозначение, включающее указание на иной вид товара, в состав которого не входит сливочный концентрат, является ложным в отношении товара и его свойств. Кроме того, присутствие в составе заявленного обозначения горизонтально-ориентированной полосы, выполненной в зеленом, белом и красном световом сочетании, повторяющем цветное сочетание итальянского флага (<https://geraldika.ru/s/3106>), вызывает представление о месте происхождения лимонных ликеров (limoncello), связанных с Италией. Учитывая, что заявитель по рассматриваемой заявке является российским юридическим лицом, такие представления способны породить в сознании потребителя не соответствующие

---

<sup>1</sup> Эмульсионный ликер – ликер на основе сливочного концентрата, см. например, статью «Что такое эмульсионный ликер» от 23.12.2019 <https://alcomarket.ru/blog/chto-takoe-emulsionnyy-likер/?ysclid=lmq3ip9ng9229697704>.

действительности представления относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

В соответствии с поступившим ходатайством заявителя рассмотрение возражения было перенесено для изучения им указанных доводов коллегии и представления соответствующих аргументов относительно дополнительных оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022740564.

Так, на дату рассмотрения возражения на заседании коллегии 30.08.2023 заявитель ходатайствовал о сокращении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ такой позицией как «ликеры, а именно лимонные ликеры», а также о внесении изменений в заявленное обозначение в части исключения из его состава изобразительного элемента в виде двух горизонтальных прямоугольников красного и зеленого цвета, расположенных в нижней части заявленного обозначения.

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

С учетом даты (21.06.2022) поступления заявки №2022740564 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 №2022740564 с приоритетом от 21.06.2022 является комбинированным, представляет собой этикетку белого цвета. Согласно описанию заявленного обозначения, приведенным заявителем при подачи заявки, внутри этикетки по периметру расположена рамка золотого цвета (на изображении золотой цвет передан бежевым цветом и градиентом бежевого и коричневого цветов) с оригинальным изображением разреза лимона в верхней части. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «Limoncello», выполненный буквами латинского алфавита зеленого цвета. Ниже расположен словесный элемент «CAPRICINO», выполненный буквами латинского алфавита золотого цвета (на изображении золотой цвет передан бежевым цветом и градиентом бежевого и коричневого цветов) на фоне прямоугольника зеленого цвета. В нижней части заявленного обозначения расположен изобразительный элемент в виде ветви с плодами лимона и цветком розового цвета, под которым находятся два прямоугольника зеленого и красного цвета.



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 ликеры лимонные эмульсионные».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Limoncello» представляет собой лексическую единицу итальянского языка, в переводе означающей «лимонный ликер»<sup>2</sup>.

Применительно к заявленным товарам 33 класса МКТУ «ликеры, а именно лимонные ликеры» словесный элемент «Limoncello» носит описательный характер, поскольку указывает на вид товара с определенными свойствами.

Так, «limoncello» / «лимончелло» представляет собой вид сладкого алкогольного напитка, полученного из сахарного сиропа и чистейшего зернового спирта, настоянного на лимонной цедре. Крепость ликера колеблется в пределах 20–37 %<sup>3</sup>.

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.

Вместе с тем для заявленных товаров 33 класса МКТУ «ликеры эмульсионные<sup>4</sup>», а именно ликеры лимонные эмульсионные», которые согласно ГОСТ Р 52190-2003 «Водки и изделия ликероводочные. Термины и определения» заявленное обозначение, включающее указание на конкретный вид ликера, не содержащего в своем составе сливочный концентрат, способно вызывать в сознании потребителя правдоподобные ложные ассоциации относительно товара и его свойств, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Между тем, отказ заявителя от спорных позиций заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ, относящихся к эмульсионным ликерам, снимает довод коллегии о

---

<sup>2</sup> Большой итальянско-русский словарь, <https://translate.academic.ru/limoncello/it/ru/>.

<sup>3</sup> <https://amwine.ru/blog/limonchello-samyu-italyanskiy-likер/?ysclid=lmq59k171x430463206>.

<sup>4</sup> Ликеры эмульсионные - ликеры крепостью 15,0% и выше, массовой концентрацией сахара не менее 15,0 г/100 см<sup>3</sup>, приготавливаемые на основе молока, сливок, яиц с добавлением полуфабрикатов ликероводочного производства и ингредиентов.


несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства в указанной части.

Однако также следует принять во внимание наличие в составе заявленного обозначения спорного изобразительного элемента, который воспринимается в виде полосы зеленого, белого и красного цветов. Данное сочетание цветов в указанной последовательности ассоциируется с цветами итальянского флага (<https://geraldika.ru/s/3106>). Присутствие в составе средства индивидуализации символики итальянского государства способно вызвать у потребителя реалистичные представления об этом месте происхождения товара и/или месте нахождения его изготовителя. В данном случае связь итальянской символики с заявителем, являющимся российским юридическим лицом, из материалов дела не прослеживается.

Тем самым, коллегия приходит к выводу о вероятности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя при восприятии заявленного обозначения, что, исходя из положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Коллегия приняла к сведению ходатайство заявителя об исключении из состава заявленного обозначения спорного изобразительного элемента и в этой связи считает необходимым обратить внимание на положения пункта 2 статьи 1500 Кодекса, согласно которым в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.




Необходимо констатировать, что измененное исполнение «» заявленного обозначения не устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака в виде сходного до степени смешения товарного знака по международной регистрации №693684, наличие которого положено в основу заключения по результатам экспертизы оспариваемого решения Роспатента от 17.05.2023 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 Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «*alcoholic beverages (except beer)*» / «*алкогольные напитки (за исключением пива)*».

Исследовав заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ – «*ликеры, а именно лимонные ликеры*», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также перечень товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по международной регистрации №693684 – «*алкогольные напитки (за исключением пива)*», коллегия пришла к выводу об их однородности в силу принадлежности к одной родовой группе - алкогольным напиткам, одинаковому назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что предопределяет вывод о совместной встречаемости этих товаров в гражданском обороте.

Вывод о наличии однородности вышеуказанных товаров не оспаривался заявителем ни в поступившем возражении, ни на заседании коллегии по его рассмотрению.



В части же сопоставительного анализа заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «Limoncello» усматривается следующее.

Так, в составе заявленного обозначения словесный элемент «Limoncello» не образует словосочетания с другим словесным элементом - «CAPRICINO» (зарегистрированный товарный знак заявителя по свидетельству №714094), имеет иное графическое исполнение, что предопределяет восприятие этих элементов по отдельности друг от друга. При этом словесный элемент «Limoncello» занимает первоначальное положение, выполнен в ярком цветовом сочетании крупным шрифтом, т.е. акцентирует на себе внимание потребителей.

В тоже время словесный элемент «Limoncello» является единственным элементом противопоставленного товарного знака по международной регистрации №693684, правовая охрана которого является действующей и на дату рассмотрения поступившего возражения оспорена не была.

Очевидное вхождение единственного индивидуализирующего словесного элемента противопоставленного товарного знака в состав заявленного обозначения предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Что касается приведенных в возражении примеров зарегистрированных товарных знаков (1) – (4) со словесным элементом «LIMONCELLO», то их наличие не приводит к выводу об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №693684.

В части доводов заявителя о единообразии правовых подходов необходимо также упомянуть, что отсутствие у заявителя исключительного права на товарный знак, включающий спорный словесный элемент «LIMONCELLO» исключает необходимость соблюдения административным органом принципа законных ожиданий заявителя по регистрации варианта его товарного знака для однородных товаров.

Кроме того, применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, на что обращалось внимание Судом по интеллектуальным правам по ряду дел, в частности, в решении от 14.02.2022 по делу СИП-1173/2021.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022740564 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее существующее исключительное право компании S.A. F.lli Galli, Camis & Stock на принадлежащий ей товарный знак по международной регистрации №693684 в отношении однородных товаров.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2023, изменить решение Роспатента от 17.05.2023 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2022740564 с учетом дополнительных оснований.**