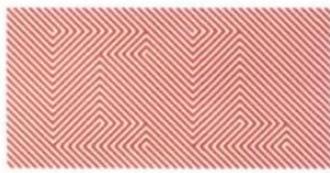


Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 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, рассмотрела поступившее 24.07.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Донской Табак», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749752, при этом установила следующее.



Обозначение «**CAPSULE LINE**» по заявке № 2017749752, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.03.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017749752 в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до



степени смешения с товарными знаками «»,

«MIX CAPSULE» по свидетельствам №№ 653504, 647515, а также знаком



«» по международной регистрации № 1083794, зарегистрированными на имя Филип Моррис Продактс С.А., Филип Моррис Брэндс Сарл, Швейцария, в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.03.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;

- сравниваемые обозначения значительно различаются по визуальному критерию сходства, в частности, по цветовому решению, композиции, содержат различные дополнительные словесные элементы, что делает смешение обозначений в сознании потребителя абсолютно невероятным;

- изобразительный элемент заявленного обозначения выполнен с помощью множества ломаных линий таким образом, что в его средней части угадываются буквы «CL», являющиеся аббревиатурой словесного элемента «CAPSULE LINE»;

- оригинальность графической части заявленного обозначения, которая, к тому же, является доминирующей в составе заявленного обозначения, безусловно привлекает внимание потребителя и позволяет ему с легкостью отличать заявленное обозначение от противопоставленных товарных знаков, которые не содержат подобного изобразительного элемента;

- благодаря наличию различающихся словесных элементов сравниваемые обозначения значительно различаются и по фонетическому критерию сходства: элементы сравниваемых обозначений воспроизводятся как [капсьюл лайн], [гин

микс капсюл блу микс капсюл], [микс капсюл], [капсюл ту ин уан] соответственно;

- каждое из сравниваемых обозначений состоит из двух слов и более, при этом дополнительные слова «LINE» и «GREEN MIX BLUE MIX», «MIX CAPSULE», «CAPSULE 2 IN 1» произносятся совершенно по-разному, что исключает смешение сравниваемых обозначений по фонетическому признаку;

- спорное слово «CAPSULE» означает в переводе с английского языка «капсула», «оболочка» и т.п.; благодаря созвучию с русским словом «капсула», большинство российских потребителей воспринимает это слово как означающее именно «капсула», даже в отсутствие владения английским языком;

- ссылаясь на информацию с вебсайта компании Euromonitor - мирового лидера среди независимых компаний, специализирующихся на стратегических исследованиях рынка (<https://blog.euromonitor.com>), заявитель поясняет, что с технической точки зрения «капсула» представляет собой небольшую емкость или контейнер, чаще всего круглой или цилиндрической формы;

- в табачной промышленности капсулы с ароматическим веществом, интегрированные в фильтры сигарет, позволяют потребителям получить дополнительный аромат при курении, нарушая целостность такой капсулы по желанию;

- текущие предложения товаров с ароматическими капсулами в основном сосредоточены на ментоловых ароматизаторах, т.е. на сегменте продукции, который растет в каждом секторе рынка;

- слово «капсула» широко применяется при описании картриджей с ароматами для электронных сигарет, в настоящее время является описательным элементом товарных знаков, маркирующих табачные изделия;

- слова «капсула», «капсулальная технология» применяются повсеместно различными производителями при описании свойств табачных изделий разного вида (традиционные сигареты, электронные сигареты и т.п.) и технологии их производства;

- слово «capsule» в настоящее время является описательным элементом товарных знаков, маркирующих табачные изделия, что подтверждается практикой Роспатента, согласно которой данное слово исключается из самостоятельной правовой охраны в составе товарных знаков, зарегистрированных на имя разных правообладателей в отношении товаров 34 класса МКТУ (свидетельства №№ 686278, 665146, 665145, 646698);

- учитывая текущие рыночные обстоятельства и текущую практику Роспатента, отказ в регистрации заявленного обозначения только лишь на основании включения в него слова «CAPSULE» выглядит необоснованным, тем более что данный элемент исключен из самостоятельной охраны в составе некоторых зарегистрированных товарных знаков;

- регистрация заявленного обозначения возможна с исключением из самостоятельной правовой охраны спорного словесного элемента «CAPSULE»;

- заявленное обозначение является частью серии товарных знаков заявителя со сходным дизайном и концепцией (свидетельства №№ 678423, 682365);

- потребитель при восприятии заявленного обозначения с такой же композицией и концепцией также будет воспринимать его как обозначение именно компании заявителя, а не какого-либо другого производителя;

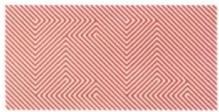
- сравниваемые обозначения способны сосуществовать на рынке, успешно индивидуализируя товары обоих производителей, без какой-либо опасности их смешения в сознании потребителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации обозначения по заявке на товарный знак № 2017749752 от 28.03.2019 и вынести решение о его регистрации в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «CAPSULE».

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки из Интернет, касающиеся использования слова «CAPSULE» по отношению к табачным изделиям, в том числе, сведения о патентах на полезные модели, изобретения.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителем



представлены изображения заявленного обозначения «**CAPSULE LINE**» и других



товарных знаков заявителя, упомянутых в возражении («**CLASSIC LINE**»,



«**SMART LINE**»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (24.11.2017) заявки № 2017749752 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 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;

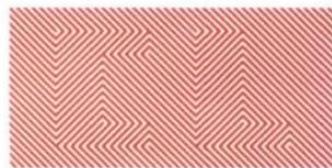
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;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

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «**CAPSULE LINE**» по заявке № 2017749752 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «CAPSULE» и «LINE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита и расположенные под изобразительным элементом в форме прямоугольника, внутри которого в двух направлениях выполнена штриховка. Обозначение выполнено в красном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ – «ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для

сигарет; наконечники янтарные мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные; трубы курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирас; фильтры для сигарет; части папирасной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, папирас».

Вывод о несоответствии товарного знака по заявке № 2017749752 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии

товарных знаков «», «MIX CAPSULE» по свидетельствам №№ 653504, 647515, а также знака «» по международной регистрации № 1083794.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 653504 (приоритет от 01.06.2017) является комбинированным, включает словесные элементы «GREEN MIX», «CAPSULE», «BLUE MIX», «CAPSULE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, размещенные на фоне прямоугольника темно-синего цвета в две строки и разделенные графическим элементом в форме знака амперсанд. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: темно-синий, синий, голубой, зеленый, белый. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «MIX CAPSULE» по свидетельству № 647515 (приоритет от 25.07.2016) является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1083794 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде круга зеленого цвета, внутри которого расположен треугольник, словесный элемент «CAPSULE», выполненный буквами латинского алфавита, а также расположенные под ним элементы «2 IN 1». Знак выполнен в серебристом, белом, зеленом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана данному знаку предоставлена в Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ с указанием элементов «2 IN 1» в качестве неохраняемых.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняют словесные элементы «CAPSULE LINE». Изобразительный элемент обозначения, включающий очертания букв «CL», не привносит в обозначение самостоятельный смысловой образ. Слово «CAPSULE» расположено в начальной, сильной позиции, следовательно, при восприятии обозначения данный элемент акцентирует на себе внимание потребителей.

При этом следует учитывать, что словосочетание «CAPSULE LINE» не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках, следовательно, правомерным является проведение экспертизы как по словосочетанию в целом, так и по каждому словесному элементу в отдельности.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 647515 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержит словесные элементы «MIX» и «CAPSULE», также не составляющие устойчивого словосочетания.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 653504 и по международной регистрации № 1083794 являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «GREEN MIX», «CAPSULE», «BLUE MIX», «CAPSULE» и «CAPSULE», соответственно. При этом повторение слова «CAPSULE», размещенного на отдельной строке, в товарном знаке по свидетельству № 653504, приводит к акцентированию внимания потребителей на указанном элементе.

Таким образом, по фонетическому признаку сходства словесных обозначений имеет место полное фонетическое вхождение в состав всех сравниваемых обозначений словесного элемента «CAPSULE», что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Анализ сравниваемых обозначений по смысловому признаку показал, что включение в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков слова «CAPSULE» предопределяет их смысловое ассоциирование.

Доводы заявителя об описательном характере слова «CAPSULE» не могут быть признаны состоятельными, поскольку правовая охрана противопоставленных товарных знаков не содержит соответствующего указания, при этом является действующей, не оспорена, что свидетельствует о наличии у правообладателей исключительных прав на противопоставленные обозначения в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях соответствующих регистраций.

Что касается графического критерия, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 647515 не имеет каких-либо графических особенностей, следовательно, графический критерий при сравнении с ними заявленного обозначения не имеет решающего значения. При этом выполнение слова «CAPSULE» во всех случаях заглавными буквами

латинского алфавита графически сближает заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки.

Используемая в противопоставленных комбинированных товарных знаках графика не привела к утрате словесного характера элемента «CAPSULE». Таким образом, некоторые графические отличия заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельству № 653504 и по международной регистрации № 1083794 не приводят к формированию качественно различных зрительных образов при восприятии сравниваемых обозначений, ввиду стандартного решения их словесной части. При этом общее зрительное впечатление в данном случае не может быть признано определяющим критерием для установления сходства (отсутствия сходства) сравниваемых обозначений, поскольку совокупность фонетического и смыслового сходства обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 653504, 647515, а также знака по международной регистрации № 1083794.

В отношении однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для которых зарегистрированы указанные выше противопоставленные товарные знаки, коллегия установила следующее.

Все заявленные товары 34 класса МКТУ представляют собой табак, курительные принадлежности и прочие товары для курения. При этом названные товары однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, по назначению, роду и кругу потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими Филип Morris Продактс С.А., Филип Morris Брэндс Сарл, Швейцария.

Резюмируя все вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 34 класса МКТУ препятствуют товарные знаки по

свидетельствам №№ 653504, 647515, а также знака по международной регистрации № 1083794, следовательно, оснований для отмены решения Роспатента от 28.03.2019 у коллегии не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2019.**