

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 11.07.2024, поданное Публичным акционерным обществом «Группа Черкизово», Московская область, г.о. Кашира, д. Топканово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023720216, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023720216 с датой поступления от 16.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 11.03.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023720216. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Капри» представляет собой географическое наименование – остров и город в Италии (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2194/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8), ассоциирующийся с местом происхождения товаров и местом нахождения их изготовителя, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Обозначение «Капри» является широко известным названием города/острова, а также местом производства различных товаров. При этом Италия широко известна производством мясной продукции. Мясные итальянские деликатесы настолько вкусные, и именно в Италии колбаса занимает почетное место в кулинарном искусстве и ценится по всему миру за удивительный и неповторимый вкус. Каждый сорт колбасы обладает свойством визитки для городов и регионов, так как по названию ясно, откуда произошло изделие (см. <https://xn----dtbib5bdcfh.xn--p1ai/myasnye-delikatesy-italii/>). Кроме того, поскольку заявитель является российским юридическим лицом, использование обозначения, включающего упомянутое географическое наименование, может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения их изготовителя, что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 11.07.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Капри» многозначно и не указывает однозначно на конкретное место производства товаров, поскольку также обозначает вид брюк, фамилию, коктейль, наименование производителя автоцистерн (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonyms/59771/капри, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Капри_\(брюки\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Капри_(брюки)), <https://ru.inshaker.com/cocktails/453-kapri>, <https://kapri.ru/about/>);

- отсутствие у среднего российского потребителя устойчивой ассоциации между обозначением «Капри» и конкретным местом производства товаров 29 класса МКТУ;

- обозначение «Капри» не является описательным применительно к заявленным товарам и потому воспринимается как фантастичное;

- в представленном перечне товаров отсутствуют товары, ассоциируемые с островом Капри, более того, в доступных источниках (включая ссылки, приведённые в оспариваемом решении) не содержится информации о Капри как месте производства мясной продукции;

- указание на то, что Италия известна производством мясных деликатесов, не свидетельствует о соответствующей известности острова Капри применительно к таким товарам;

- в решении Роспатента отсутствуют доказательства известности острова Капри в России как места производства товаров 29 класса МКТУ;

- согласно судебной практике, не каждое географическое название воспринимается как указание на место производства, особенно если оно не обладает известностью в отношении заявленных товаров («МАДАГАСКАР», «ВКУСНАЯ КАМЧАТКА», «АРКАИМ» и др.);

- численность населения острова Капри (14117 человек по данным на 2011 год – см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Капри>) свидетельствует о его относительной малоизвестности, что позволяет рассматривать обозначение как охранные способные;

- Роспатент ранее регистрировал товарные знаки, содержащие элементы «Капри» и «CAPRI», без указания на необходимость диктамации или отказа в охране;

- принцип правовой определенности требует единообразной правоприменительной практики при рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков, содержащих географические наименования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака от 11.03.2024 и зарегистрировать заявленное

обозначение по заявке № 2023720216 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Решение от 11.03.2024 об отказе в регистрации по заявке № 2023720216.

Ходатайством, поступившим 17.09.2024, заявитель представил дополнительные материалы в обоснование своей позиции, а именно:

11.11.2024 коллегией в материалы дела были включены дополнительные сведения в обоснование невозможности регистрации обозначения на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, с приложением соответствующих публикаций (<https://steissd.livejournal.com>, <https://gufo.me>, <https://34travel.me> и др.), а также архивных копий представленных страниц, размещённых в сети Интернет.

Дополнительно 27.12.2024 заявитель направил пояснения, содержащие следующие доводы:

- Роспатент не доказал, что обозначение «Капри» ассоциируется с местом производства товаров 29 класса МКТУ;

- отсутствует анализ восприятия обозначения применительно к каждому заявленному товару;

- большинство приведённых коллегией материалов касаются не острова Капри, а Италии в целом, что не доказывает известности острова как места производства соответствующих товаров;

- из анализа ссылок, представленных коллегией, следует, что лишь малая часть материалов относится к острову Капри и значительная их часть размещена после даты подачи заявки;

- обозначение «Капри» не воспринимается как указание на место производства товаров 29 класса МКТУ и является фантастичным.

На основании вышеизложенного заявитель настаивает на отмене решения об отказе и просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023720216 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

С учетом даты (16.03.2023) подачи заявки № 2023720216 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 качестве товарного знака по заявке № 2023720216 испрашивается



регистрация комбинированного обозначения «», выполненного в черном, темно-сером и оранжевом цветах, где словесный элемент «КАПРИ» представлен в буквами русского алфавита в оранжевом исполнении, в том же цвете выполнена косая черта, разделяющая фон композиции на фрагменты черного и темно-серого цветов. Регистрация испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «бекон; блюда готовые, состоящие преимущественно из мяса, птицы или овощей; блюда замороженные, состоящие преимущественно из мяса, птицы или овощей; блюда упакованные, состоящие в основном из мяса, птицы или овощей; буженина (блюдо мясное); ветчина; закуски мясные; изделия из мяса птицы; изделия колбасные; индейка неживая; карбонад; колбаски; колбасы; консервы мясные; концентраты бульонные; курица неживая; мясные субпродукты; мясо в упаковке;

мясо вяленое; мясо закусочное; мясо консервированное; мясо обработанное; мясо рубленое; мясо сушеное; мясо; паштеты из мясных субпродуктов; паштеты из печени; паштеты мясные; печень куриная; печень; полуфабрикаты мясные охлажденные; полуфабрикаты мясные замороженные; продукты мясные готовые охлажденные; продукты мясные готовые замороженные; продукты мясные обработанные; продукты мясные, в том числе вареные, копчено-вареные, сыропеченные, сырояденные; птица домашняя [неживая]; сало; сардельки; свинина; снэки (готовые закуски) из мяса и птицы; сосиски; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; тефтели куриные; фарш мясной; фарш из мяса птицы; фрикадельки; чипсы мясные; шашлыки [шиш-кебаб]».

Анализ соответствия заявленного обозначения положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в его составе слова «КАПРИ» показал следующее.

Слово «КАПРИ», воспроизведённое в заявлении обозначении, представляет собой наименование города и острова, расположенного в Тирренском море, на территории Италии, и является географическим объектом, известным в международной и российской информационной среде (см., например, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2194/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Капри>).

Согласно информационным источникам [2], Италия широко известна как страна с богатыми традициями производства мясной гастрономической продукции, включая колбасы, ветчину, паштеты, мясные закуски и деликатесы. В кулинарной культуре Италии колбасные изделия часто ассоциируются с конкретными географическими регионами и населенными пунктами, что закреплено в наименованиях самих продуктов. Как указано в источниках, «помимо сыров и пиццы Италия славится ещё и своей колбасой. Мясо солят, сушат и вялят, точно следуя проверенным годами рецептом. И в каждом регионе он свой, в придачу к кулинарным традициям. Количество всех этих копчёностей и колбас просто не поддаётся подсчёту» [2]. А на сайте <https://italy4me.ru/> [2] говорится: «Кухня Капри является традиционной кампанкой и включает не только пиццу, но и хлеб без мороженого,

уникальный итальянский кофе, колбасы, творог из молока буйволицы, артишоки и засахаренные каштаны. Такие сыры, как моцарелла, сирано, проволоне дель монако и качокавалло подолико, занимают особое место в кухне Капри. В винных погребах Капри хранятся вина, возраст которых исчисляется столетиями».

Таким образом, обозначение «Капри», заявленное в отношении широкого перечня товаров 29 класса МКТУ (в том числе колбасы, ветчина, паштеты, сардельки, сосиски, фарш, полуфабрикаты мясные, закуски мясные и т.д.), воспринимается как указание на географическое место происхождения таких товаров. Ассоциация с Италией, как страной, производящей всемирно известные мясные изделия, а также с конкретным итальянским регионом, обладающим туристической и гастрономической узнаваемостью, создаёт в сознании потребителя представление о месте производства заявленных товаров.

Доводы заявителя о полисемичности слова «Капри» (в значении вида брюк, фамилии, коктейля, наименования компании) неубедительны, поскольку не относятся к сфере производства продуктов питания, в частности – мясных изделий. Заявителем не представлены доказательства того, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «Капри» в значении, не связанном с географическим объектом.

Более того, заявителем не опровергнута известность острова Капри как части Италии, страны, производящей знаменитые мясные деликатесы. Указанная географическая ассоциация может восприниматься потребителем как достоверное указание на происхождение товара.

Довод заявителя о том, что обозначение «Капри» представляет собой малоизвестное географическое наименование, обоснован малочисленностью его жителей. Однако город и остров Капри (Италия) являются известным туристическим направлением, регулярно упоминаются в географических, культурных и туристических источниках, энциклопедических статьях. Капри традиционно ассоциируется с Италией, и, следовательно, в сознании среднего потребителя обозначение «Капри» вызывает устойчивую ассоциацию с данной страной.

Таким образом, обозначение «Капри» не может быть признано малоизвестным: оно представляет собой хорошо узнаваемое наименование географического объекта – острова и города в Италии, который широко известен как центр туризма, культуры и гастрономии. Учитывая наличие в обозначении прямой отсылки к такому объекту, в отношении товаров 29 класса МКТУ (включая мясную продукцию), оно воспринимается как указание на место возможного происхождения товаров, что препятствует признанию его фантазийным и противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия обращает внимание, что доводы заявителя о регистрации обозначений, содержащих географические наименования, в отношении других товаров или услуг, не подлежат учёту в рамках рассмотрения данной заявки, поскольку каждое обозначение оценивается индивидуально, с учётом конкретного перечня заявленных товаров.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на конкретный географический объект, известный как часть государства, производящего товары, однородные заявлением, и не обладает различительной способностью.

Поскольку заявленное обозначение ассоциируется с итальянским происхождением товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания, то оно квалифицируется как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, что препятствует регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, обозначение «КАПРИ» не подлежит регистрации в качестве товарного знака по заявке № 2023720216.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2024.