

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



Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2024, поданное Акционерным обществом «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», Брянская обл., Погарский район, п.г.т. Погар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022779188 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022779188, поданной 07.11.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «**CAPRICE**» выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 02.10.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022779188 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с серией товарных знаков:

«» [2] по свидетельству № 833856 (приоритет от 02.03.2021), «»

[3] по свидетельству № 692828 (приоритет от 05.06.2018), «**CAPRI**» [4] по

свидетельству № 570450 (приоритет от 22.01.2015), «» [5] по свидетельству № 411749 (приоритет от 18.02.2009, продлен до 18.02.2029 г., неохраняемый элемент – «superslims»), зарегистрированных ранее на имя «Бритиш Американ Табакко Италия С.п.А.», Виа Амстердам 147, 00144 Рим, Италия, в отношении товаров 34 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ;

- вывод о сходстве сравниваемых обозначений [1] и [2-5] сделан на основании фонетического признака, а именно наличия близких и совпадающих звуков, близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков по отношению друг к другу, близости состава гласных и согласных, тождества звучания начальных частей обозначений и сходства звучания конечных частей («CAPRI-»). Все обозначения выполнены буквами одного алфавита, что усиливает их сходство;

- вероятность смешения зависит также от известности анализируемых обозначений, наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу. Во внимание могут быть приняты, в частности, следующие фактические обстоятельства: известность обозначения на рынке, наличие фактически используемой серии знаков;

- при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых они зарегистрированы. При их идентичности, а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.01.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.10.2023.

Доводы возражения, поступившего 30.01.2024, сводятся к следующему:

- на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита;
- словесное обозначение «CAPRICE» (в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения - каприз, причуда, изменчивость, непостоянство, см. Интернет словарь: <https://translate.academic.ru/> и т.д.) представляет собой значимое слово общезыкового фонда, которое по отношению к заявленным товарам является фантазийным;
- противопоставленные товарные знаки [2-5] представляют собой этикетки, которые состоят или включают слово «CAPRI». Слово «CAPRI» (КАПРИ) представляет собой географическое название «CAPRI» - Капри, остров в Тирренском море, в составе Италии. Главный город и климатический курорт - Капри (см. Интернет-словарь <https://translate.academic.ru/>);
- с островом Капри связаны биографии многих знаменитых деятелей российской культуры. Среди них П.И. Чайковский, К.С. Станиславский, А.М. Горький и М.Ф. Андреева и другие;
- известное название острова «CAPRI» («КАПРИ») и слово «CAPRICE» («КАПРИЗ») нельзя перепутать. Отечественный потребитель табачных изделий высокой ценовой категории (и не только) прекрасно читает на английском языке. В качестве примеров можно привести пары словесных обозначений близких по фонетическому признаку, но имеющие независимые семантические значения. В рассматриваемом случае фонетика не является определяющим критерием поскольку сравниваемые обозначения не являются фантазийными словами и не воспринимаются только посредством их звукового восприятия;
- сравниваемые обозначения [1-5] известны потребителю и не сходны до степени смешения по смысловому критерию сходства, что исключает возможность смешения и введения потребителей в заблуждение относительно товаров и изготовителя этих товаров;
- семантический критерий сходства является основополагающим при анализе сравниваемых обозначений;

- заявитель является известным производителем табачных изделий из традиционного натурального сырья.

В подтверждение своих доводов заявителем с возражением, а также на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- Интернет-словари: <https://translate.academic.ru/CAPRICE>; Англо-русский и русско-английский словарь (краткий), под редакцией ОС. Ахмановой и Е.А.М. Уилсон, Москва, изд. «Русский язык», 1991, стр. 55 – [6];

- Интернет-словари: <https://translate.academic.ru/CAPRI>. Большой энциклопедический словарь, гл. редактор А.М. Прохоров, Москва, «Советская энциклопедия», Санкт - Петербург, Фонд «Ленинградская галерея», 1993 г., стр. 542/1632 – [7];

- распечатки Большой советской энциклопедии, гл. редактор А.М. Прохоров, третье издание, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1973 г., том 1, стр. 363 – [8];

- распечатки Большой советской энциклопедии, гл. редактор А.М. Прохоров, третье издание, Москва, изд. «Советская энциклопедия», 1972 г. – [9];

- распечатки из сети Интернет «Путевые истории» о том, где жил Максим Горький – [10];

- распечатка из сети Интернет в отношении отсутствия в продаже сигарет «CAPRI» в сети магазинов «МосТабакТорг» – [11].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.01.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.11.2022) заявки № 2022779188 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «CAPRICE» [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 02.10.2023 мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

- «» [2] по свидетельству № 833856 (приоритет от 02.03.2021 г.),

«» [3] по свидетельству № 692828 (приоритет от 05.06.2018 г.), «**CAPRI**»

[4] по свидетельству № 570450 (приоритет от 22.01.2015 г.), «» [5] по свидетельству № 411749 (приоритет от 18.02.2009 г., продлен до 18.02.2029 г., неохраняемый элемент – «superslims»). Правообладатель: «Бритиш Американ Табакко Италия С.п.А.», Рим, Италия. Правовая охрана товарных знаков [2-5] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Наиболее значимым элементом товарных знаков [2,3,5] является словесный элемент «CAPRI», занимающий в знаках доминирующее положение.

В отношении анализа заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2-5] показал полное фонетическое вхождение словесного элемента «CAPRI» товарных знаков [2-5] в заявленное обозначение [1]. Таким образом, сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными.

Согласно общедоступным словарям [6], представленных с возражением, словесный элемент «CAPRICE» заявленного обозначения [1] имеет перевод с английского языка на русский язык: «каприз, причуда, непостоянство». Словесный элемент «CAPRI» противопоставленных товарных знаков [2-5] согласно словарям и справочникам [7-9] означает географическое название острова «Капри». С учетом изложенного можно прийти к выводу, что в сравниваемые обозначения заложены разные семантические образы.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-5] близки, поскольку сравниваемые словесные элементы «CAPRICE» [1] / «CAPRI» [2-5] выполнены заглавными буквами латинского алфавита.

Таким образом, сравниваемые обозначения обладают фонетическим и визуальным сходством.

Анализ однородности сравниваемых товаров 34 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 34 класса МКТУ *«баллончики газовые для зажигалок; бестабачные смеси для кальяна; бестабачные безникотиновые смеси для кальяна; бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки; 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; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака; сигариллы; сигары; сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак для кальяна; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки;*

*травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящички для сигар; ящички для сигарет, папирос»* представляют собой табачные изделия и сопутствующие им в гражданском обороте товары, предназначенные для курения. Противопоставленные товарные знаки содержат в своих перечнях следующие товары 34 класса МКТУ:

- товарный знак [2] - *«сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки (включенные в 34 класс); спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные устройства для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания»;*

- товарный знак [3] - *«сигареты, папиросы; необработанный табак; обработанный табак; табак для самокруток; трубочный табак; табачные изделия; заменители табака, не для медицинских целей; сигары; сигариллы; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности; бумага сигаретная, папиросная; гильзы сигаретные; фильтры для сигарет; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; устройства карманные для набивки сигаретных гильз табаком; сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; табачные изделия для потребления посредством их нагревания»;*

- товарный знак [4] - *«сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности»;*

- товарный знак [5] - *«табак, табачные изделия, сигареты; курительные принадлежности, зажигалки, спички».*

Таким образом, сравниваемые товары 34 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют одинаковое назначение (для курения), один и тот же круг потребителей (курильщики), что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.



Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом высокой степени однородности анализируемых товаров 34 класса МКТУ риск смешения вышеуказанных сопоставляемых обозначений [1] и [2-5] в гражданском обороте увеличивается.

Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется (см. пункт 162 Постановления ВС РФ № 10). Угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности охраняемых товарных знаков, во-вторых, от сходства товарных знаков и спорного обозначения, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Согласно общедоступным сведениям из энциклопедии «Википедия» ([en.wikipedia.org](http://en.wikipedia.org)) «Capri» (также известная в Германии как «Caprice») - это американская марка сигарет. Первая американская версия была представлена в 1956 году. Бренд был перезапущен в 1987 году как первая в мире сверхтонкая сигарета и для конкуренции с другими тонкими сигаретами, которые в то время продавались женщинам. «Капри» продается в США, Мексике, Бразилии, России, Германии, Швейцарии, Беларуси, Гонконге, Японии и т.д.

Таким образом, слово «Capri» как средство индивидуализации в отношении сигарет вошло в Википедию, что свидетельствует об определенном уровне известности и репутации этой марки сигарет на потребительском рынке табачной продукции.

Угроза смешения противопоставленных товарных знаков [2-5] и заявленного обозначения [1] в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ усиливается тем, что товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию, а именно, доминирующий словесный элемент «CAPRI». В результате основной потребитель идентифицирует товары 34 класса МКТУ в первую очередь по привычным ему серийным элементам анализируемых товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров 34 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным и у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 02.10.2023.

Доводы о разной семантике, заложенной в сравниваемые обозначения, и ссылке на сеть Интернет [10] о проживании Максима Горького на острове Капри, коллегия признает неубедительными в силу вышеизложенных выводов. Таким образом, различия в смысловом значении сравниваемых словесных элементов не приводят к отсутствию сходства при общем фонетическом и визуальном сходстве словесных элементов.

Довод об отсутствии в продаже сигарет «CAPRI» в сети магазинов «МосТабакТорг» [11] не опровергает «старшее» право правообладателя на вышеуказанные сходные товарные знаки [2-5]. Следует пояснить, что пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров.

Анализ представленной жалобы за № 180 от 27.03.2024 г. показал, что она повторяет по своей сути доводы возражения, оценка которым дана выше.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 02.10.2023.**