

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399369, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2011, поданное компанией Хотел Чиприани С.р.Л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008739564/50 с приоритетом от 23.12.2008 зарегистрирован 25.01.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №399369 на имя АЛТУНИС ТРЕЙДИНГ ГЕШТАО Э СЕРВИКОС ЭлДиЭй, Португалия (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37, 43 и 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения фигурки бармена за барной стойкой и расположенного ниже слова «CIPRIANI».

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 05.05.2012, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 399369 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- доминирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака фонетически тождественен оригинальной части фирменного наименования Hotel

Cipriani S.r.l. и коммерческого обозначения «CIPRIANI», используемых в аналогичной сфере деятельности лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем прав на товарные знаки «HOTEL CIPRIANI» и «CIPRIANI» на территории ряда иностранных государств и намерено получить аналогичные права на территории Российской Федерации;

- исключительные права на фирменное наименование возникли у лица, подавшего возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно: 29 мая 1956 года;

- к основной сфере деятельности лица, подавшего возражение относится гостиничный и ресторанный бизнес, туризм и связанные с ними производство и продажа продуктов питания и гастрономических блюд;

- указанные услуги однородны услугам 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- оригинальная часть фирменного наименования «CIPRIANI» используется лицом, подавшим возражение, с 1958 года для индивидуализации принадлежащего ему предприятия: отеля «CIPRIANI», расположенного в г. Венеция, Италия;

- отель «CIPRIANI» входит в число самых элитарных гостиниц мира;

- словесный элемент «CIPRIANI» (Чиприани) – это итальянская фамилия, которая вызывает у российских потребителей ассоциации с итальянским происхождением, в силу чего может вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения оказываемых услуг;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем роскошного отеля, ресторана и клуба (центра красоты и здоровья), функционирующих под коммерческим обозначением «CIPRIANI», которое приобрело огромную популярность и уже много лет остается эталоном роскоши и гостеприимства;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака коммерческое обозначение «CIPRIANI» активно продвигалось на территории России в различных печатных изданиях в области туризма и организации свадеб и иных праздничных мероприятий;

- лицом, подавшим возражение, было инициировано проведение социологического исследования, носящего ретроспективный характер, задачей которого было установление уровня известности словесного обозначения

«CIPRIANI» на 2007 год, результаты которого подтвердили, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета обладал признаками, вводящими потребителя в заблуждение в отношении предприятия или лица, оказывающего гостиничные или ресторанные услуги;

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399369 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- официальная справка о компании Хотел Чиприани С.р.Л., выданная Палатой торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства Венеции [1];
- копия международной регистрации №533888 [2];
- копия регистрации знака «CIPRIANI» в ЕС [3];
- копии официальных публикаций сведений о заявках №№2011701016, 2011701017 и уведомлений о результатах проверки их соответствия требованиям действующего законодательства [4];
- распечатки страниц веб-сайта лица, подавшего возражение [5];
- копии публикаций в печатных СМИ и в Интернете, посвященных отелю «CIPRIANI» [6];
- выписки из «Золотой книги» (книга отзывов почетных гостей) отеля «CIPRIANI» [7];
- заключение ФГУ «Институт социологии РАН» [8].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве правообладатель указал, что спор о принадлежности обозначения «CIPRIANI» между наследниками Джузеппе Чиприани, который основал в 1931 году HARRY'S бар в Венеции, который стал всемирно известным баром и рестораном, и в дальнейшем расширил бизнес, купив участок земли на острове Джудекка в Венеции и основав отель «CIPRIANI» в 1958 году, и лицом, подавшим возражение, которое в настоящее время владеет этим отелем, ведется несколько десятилетий, кроме России, в Италии, США, Великобритании, Ведомстве по гармонизации на внутреннем рынке, странах Бенилюкс, Мексике, Японии, Гонконге, Словакии, Аргентине, Парагвае.

В отзыве приведена история этого спора, в частности, отмечено, что в 1967 году Джузеппе Чиприани заключил договор о продаже своей доли в гостинице «CIPRIANI», и согласно договору семья Чиприани воздерживалась от ведения бизнеса с использованием обозначения «CIPRIANI» в течение пяти лет, таким образом, по истечении этого срока семья Чиприани была вправе развивать свой бизнес с использованием этого обозначения.

За прошедшие десятилетия семья Чиприани, развивая гостинично - ресторанный бизнес, основала много компаний, в названиях которых используется обозначение «CIPRIANI», работающих в различных странах мира.

Сын и внук Джузеппе Чиприани (Арриго Чиприани и Джузеппе Чиприани) являются управляющими фирмы CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A. – учредителя компании правообладателя оспариваемого товарного знака, которая полностью ими контролируется и создана для оптимизации структуры бизнеса семьи Чиприани. За счет полной подчиненности правообладателя семье Чиприани и юридическим лицам, учрежденным представителями семьи Чиприани, обеспечивается соответствие принадлежности товарного знака истинному правообладателю – в данном случае бизнесу семьи Чиприани.

В отзыве отмечено, что материалами возражения не доказано, что лицо, подавшее возражение, вело какую-либо деятельность на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием после получения права на него, предоставляя услуги, однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак. Приложенные к возражению информационные материалы о лице, подавшем возражение, рассказывают о функционировании отеля в Венеции, а не об оказании услуг в России. Правообладатель ссылается на практику рассмотрения аналогичных дел в палате по патентным спорам и на материалы судебной практики, согласно которым, в случае отсутствия оказания услуг на территории Российской Федерации обладателем более раннего права на фирменное наименование, возможна его регистрация в качестве товарного знака на имя другого лица.

Правообладатель полагает, что достоверность результатов социологического опроса, на который ссылается лицо, подавшее возражение, вызывает сомнения, поскольку при его проведении был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение потребителя, а ответы на вопросы являлись предсказуемыми

и ожидаемыми, при этом исследование показало, что обозначение «CIPRIANI» ассоциируется с широким кругом товаров и услуг, но не достигает такого уровня, который позволил бы считать эти ассоциации устойчивыми.

Таким образом, обозначение «CIPRIANI» для российских потребителей является фантазийным и нейтральным, а ассоциации, связанные с его восприятием, правдоподобными и соответствующими действительности.

В отзыве также отмечено, что включенное в оспариваемый товарный знак стилизованное изображение бармена является визитной карточкой семьи Чиприани, которое постоянно используется семьей с 1931 года. Использование в оспариваемом знаке этого изображения дополнительно подчеркивает связь с традициями бизнеса семьи Чиприани.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №399369.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- свидетельские показания Арриго Чиприани и Джузеппе Чиприани в деле по иску Хотел Чиприани С.р.л. (с переводом) [9];
- договор 1967 г. между Джузеппе Чиприани и Хотел Чиприани с переводом [10];
- распечатка с сайта www.cipriani.com с переводом [11];
- книги Арриго Чиприани [12];
- мировое соглашение 1997 года с переводом [13];
- решение Палаты по патентным спорам от 12.09.2006 [14];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2007 по делу №А40-710/07-67-7 [15];
- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 17.12.2007 по делу №09АП-15260/2007-АК [16];
- распечатки международных регистраций №698073, 528953, 419972 [17];
- социологический опрос Аналитического Центра Юрия Левады [18].

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило письменные пояснения по мотивам отзыва правообладателя, приложив к

нему копии судебных актов Высокого суда Великобритании и ОНІМ с переводом [17].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета 23.12.2008 товарного знака по заявке №2008739564/50, правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский Кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение фигурки бармена за барной стойкой и расположенное ниже слово «CIPRIANI», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса палата по патентным спорам отмечает, что словесный элемент «CIPRIANI» оспариваемого товарного знака фонетически тождественен части фирменного наименования «Cipriani» лица, подавшего возражение, что очевидно.

Согласно представленной официальной справке о компании Хотел Чиприани С.р.Л., выданной Палатой торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства Венеции [1], лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование 29.05.1956, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако материалами возражения не подтверждено, что лицо, подавшее возражение, вело какую-либо деятельность на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием после получения права на него, предоставляя услуги, однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Представительства и филиалы лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации отсутствуют, договоры на оказание услуг российским потребителям не представлены. Информация о деятельности лица, подавшего возражение, под коммерческим обозначением отель «CIPRIANI», осуществляемая на территории Венеции (Италия), не может быть принята во внимание, поскольку не свидетельствует об осуществлении на территории Российской Федерации деятельности, однородной услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Из материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем оспариваемого товарного знака, следует, что спор между семьей Чиприани и лицом, подавшим возражение, за право использования обозначения «CIPRIANI», ведется на протяжении нескольких десятилетий в разных странах.

Вместе с тем, ни лицо, подавшее возражение, ни правообладатель оспариваемого товарного знака не ведут какую-либо деятельность на территории Российской Федерации в отношении услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Информация о деятельности в области гостиничного и ресторанного бизнеса обеих сторон спора носит рекламный характер и содержится в сети Интернет [5], [6], [11]. Лицо, подавшее возражение, ссылается также на публикации в СМИ [6], однако эти публикации предназначены для людей с высоким уровнем дохода и опубликованы в изданиях, не имеющих массового характера.

Результаты социологических опросов [8] и [18], представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, носят взаимоисключающий характер, в связи с чем не могут быть положены в основу вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «CIPRIANI» способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, ввиду того, что оно ассоциируется с итальянским происхождением, нельзя признать убедительным, поскольку включение этого слова, представляющего собой фамилию учредителей компании правообладателя, действительно имеющих итальянское происхождение, вполне мотивировано и оправдано.

В силу указанного нет оснований для вывода о том, что российский потребитель, для которого степень известности обозначения «CIPRIANI» незначительна, будет ассоциировать услуги, оказываемые под товарным знаком №399369, именно с отелем «CIPRIANI», расположенным в Венеции.

Что касается судебных актов Высокого суда Великобритании, то они не могут иметь преюдициального характера на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 399369.