

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 12.12.2016, поданное по поручению компании АЛТУНИС ТРЕЙДИНГ ГЕШТАО Э СЕРВИКОС ЭлДиЭй, Мадейра, Португалия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 11.02.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700968, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013700968 было подано 16.01.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «CIPRIANI», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бармена за стойкой. Вся композиция расположена на фоне черного прямоугольника.

Решение Роспатента от 11.02.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700968 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30, 32, 33 и части услуг 36 классов МКТУ. В отношении остальных услуг оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя компании «Хотел Чиприани С.р.Л.», Италия:

- «HOTEL CIPRIANI» по свидетельству №554252 [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными услугами 35, 36, 41 классов МКТУ;

- «CIPRIANI» по свидетельству №562922 [2] в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ;

- «HOTEL CIPRIANI» по свидетельству №509787 [3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что, с учетом высокой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3], расширяется диапазон услуг, рассматриваемых в качестве однородных, поэтому, помимо услуг 35 и 43 классов МКТУ, совпадающих с заявленными услугами 35, 43 классов МКТУ, часть заявленных услуг 36 и все заявленные услуги 41 классов МКТУ признаны сопутствующими и однородными услугам гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование знаменитого отеля «Cipriani», расположенного в Венеции, Италия. В связи с широкой известностью компании «Хотел Чиприани», оказывающей услуги в области гостиничной деятельности с 1956 года по настоящее время, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении части однородных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, имеющих отношение к гостиничному бизнесу, и сопутствующих услуг, относящихся к туристическому и ресторанному бизнесу, будет вводить потребителя в заблуждение как относительно фирмы, оказывающей однородные услуги, так и

относительно места (страны) ее нахождения в соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.12.2016, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. В защиту своей позиции заявитель привел следующие доводы.

Вопрос о вероятности введения потребителя в заблуждение, в связи с получением заявителем исключительных прав на обозначение «CIPRIANI», неоднократно исследовался в судах и в Роспатенте.

Заявитель ссылается на решения Роспатента от 29.11.2012 по товарному знаку № 376013, от 29.11.2012 по товарному знаку № 386491, от 29.11.2012 по товарному знаку № 399369, а также на решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-30729/13, по делу № А40-26050/13 и по делу № А40-30726/13, которыми было установлено отсутствие возможности введения потребителя в заблуждение при регистрации товарных знаков на имя заявителя.

Компания АЛТУНИС ТРЕЙДИНГ ГЕШТАО Э СЕРВИКОС ЭлДиЭй полностью контролируется управляющими - сыном и внуком Джузеппе Чиприани, которые являются потомками Джузеппе Чиприани-старшего, основавшего гостинично-ресторанный бизнес «CIPRIANI». Таким образом, за счет полной подчиненности компании заявителя семье Чиприани и контролируемым ею юридическим лицам, обеспечивается соответствие принадлежности товарного знака, включающего обозначение «CIPRIANI», бизнесу семьи Чиприани.

Компания «Хотел Чиприани С.р.Л.» не ведет деятельность в России, и то обстоятельство, что обычному российскому потребителю обозначение CIPRIANI как название отеля в Венеции неизвестно, подтвердили данные социологического опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады.

В возражении указано, что спор о принадлежности обозначения «CIPRIANI» ведется между наследниками Guiseppe CIPRIANI (Джузеппе Чиприани) и Хотел Чиприани С.р.Л. несколько десятилетий, в подтверждение чего приведена краткая история компании семьи Чиприани и обозначения «CIPRIANI», которое

воспроизводит фамилию Джузеппе Чиприани, основавшего в 1931 году в Венеции ресторан «HARRY's bar» (Бар у Гарри), который стал всемирно известным баром и рестораном. Джузеппе Чиприани придумал и создал знаменитый коктейль «Беллини» и блюдо карпаччо. В 1958 году Джузеппе Чиприани основал в Венеции отель «CIPRIANI» совместно с лордом Айви, затем в 1967 году продал свою долю, а через 5 лет продолжил семейный бизнес, который в настоящее время ведут потомки семьи Чиприани в различных странах. Именно поэтому для оптимизации структуры бизнеса в качестве правообладателя товарных знаков, принадлежащих семье Чиприани, зарегистрированных во многих странах мира, была определена компания-заявитель.

Заявитель полагает, что, с учетом критериев однородности, не все услуги, для которых вынесено решение об отказе, являются однородными услугам, имеющимся в перечнях противопоставленных товарных знаков, в частности это касается услуг 35 класса МКТУ (организация выставок в коммерческих целях), 36 класса МКТУ (управление жилым фондом; хранение в сейфах; хранение ценностей), 41 класса МКТУ (развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; издание книг; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; дискотеки; игры азартные; клубы-кафе ночные; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение концертов; представления театрализованные; представления театральные; развлечение гостей; услуги клубов [развлечение или просвещение]; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; шоу-программы; услуги казино [игры]) и 43 класса МКТУ (аренда помещений для проведения встреч; предоставление помещения для встреч, проведения конференций, выставок, мероприятий и приемов; базы отдыха).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2016 и вынести новое решение о предоставлении заявленному обозначению более широкого объема правовой охраны.

На заседании коллегии, которое состоялось 06.02.2017, заявитель представил распечатки упомянутых в возражении решений Роспатента и решений Арбитражного суда города Москвы, копии документов, подтверждающих, что заявитель входит в группу компаний Чиприани, а управляющими компании заявителя являются Джузеппе Чиприани и Арриго Чиприани – члены семьи Чиприани.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.01.2013) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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 требованиями пункта 6(2) 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 (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, заявленное комбинированное обозначение



включает словесный элемент «CIPRIANI», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на

фоне черного прямоугольника, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бармена за стойкой.

В решении Роспатента от 11.02.2016 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700968 в отношении части услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, имеющих отношение к гостиничному бизнесу, и сопутствующих услуг, относящихся к туристическому и ресторанному бизнесу, приведены основания пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса – возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и места (страны) его нахождения.

Вместе с тем, заявитель ссылается на решения Роспатента и на судебные решения, где исследовался этот вопрос, поскольку спор о принадлежности обозначения «CIPRIANI» ведется между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков в течение нескольких лет.

В частности, в решениях Роспатента от 07.12.2012 и от 29.11.2012, касающихся возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№376013, 399369, 386491, правообладателем которых является заявитель, и в решениях Арбитражного суда города Москвы соответственно от 14.06.2013 по делу №А40-30726/13, от 25.06.2013 по делу №А40-30729/13 и от 30.07.2013 по делу №А40-26050/13, оставивших в силе эти решения Роспатента, были исследованы документы, относящиеся к истории семьи Чиприани и к спору, который ведется между семьей Чиприани и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1] – [3] на протяжении нескольких десятилетий в разных странах.

В указанных судебных решениях сделан вывод о том, что «...включение в состав товарного знака слова, представляющего собой фамилию учредителей компании правообладателя, является мотивированным и обоснованным». В судебных решениях также отмечено, что ни компания Хотел Чиприани С.р.Л., ни компания АЛТУНИС ТРЕЙДИНГ ГЕШТАО Э СЕРВИКОС ЭлДиЭй не ведут какую-либо деятельность на территории Российской Федерации в области гостиничного и ресторанного бизнеса, что «...не позволяет сделать вывод о возникновении у российского потребителя ассоциативной связи между услугами,

оказываемыми под обозначением «CIPRIANI» компанией Хотел Чиприани С.р.Л. Таким образом, довод о способности товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, является необоснованным...».

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия полагает необоснованным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, основанный на способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги, и места его нахождения.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013700968 являются противопоставленные словесные товарные знаки:

- «HOTEL CIPRIANI» по свидетельству №554252 [1], зарегистрированный в отношении услуг 43 класса МКТУ - *гостиницы; бронирование мест в гостиницах; рестораны; кафетерии; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.* Слово «HOTEL» является неохраняемым элементом товарного знака;

- «CIPRIANI» по свидетельству №562922 [2], зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ - *реклама, услуги в области общественных отношений, маркетинг и услуги по продвижению товаров; управление гостиничными делами,* и услуг 43 класса МКТУ - *гостиницы; бронирование мест в гостиницах; рестораны; кафетерии; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;*

- «HOTEL CIPRIANI» по свидетельству №509787 [3], зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ – *реклама, услуги в области общественных отношений.* Слово «HOTEL» является неохраняемым элементом товарного знака;

Сходство заявленного комбинированного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] определяется фонетическим и семантическим тождеством, а также визуальным сходством, обусловленным использованием одних и тех же заглавных букв латинского алфавита, словесных элементов «CIPRIANI», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых товарных знаков.

Анализ однородности услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], показал следующее.

Заявитель является правообладателем комбинированного товарного знака



по свидетельству №386491, словесного товарного знака «CIPRIANI»



по свидетельству №376013 и комбинированного товарного знака **CIPRIANI** по свидетельству №399369.

Правовая охрана указанных товарных знаков действует, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«услуги в отношении квартир, домов и кондоминиумов, а именно продвижение интересов арендаторов и владельцев, проживающих в общине»*, которые совпадают с услугами 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Эти услуги не являются однородными с услугами 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] - [3], поскольку имеют различное назначение и круг потребителей: интересы лиц, постоянно проживающих в квартирах, домах и кондоминиумах, существенно отличаются от целей и задач, относящихся к рекламным услугам, услугам в области общественных отношений и услуг по управлению гостиничным бизнесом,

направленным на удовлетворение потребностей гостей, связанных с предоставлением временного жилья и питания.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ *«реклама, управление гостиничными делами»*, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] – [3], следует признать однородными с заявленными услугами 35 класса МКТУ *«управление гостиничным бизнесом, организация выставок в коммерческих или рекламных целях»*, поскольку они относятся к одним родовым группам услуг, относящихся к гостиничному и рекламному бизнесу, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия предоставления этих услуг.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«управление жилым фондом»* являются однородными и сопутствующими услугам 36 класса МКТУ *«управление жилой собственностью, управление недвижимостью для квартир, домов и кондоминимумов»*, в отношении которых зарегистрированы принадлежащие заявителю товарные знаки по свидетельствам №№386491, 375013, 399369.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«хранение в сейфах; хранение ценностей»* не являются однородными с услугами 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], поскольку они относятся к финансовым услугам, которые оказывают специализированные финансовые учреждения, имеют различный круг потребителей и условия реализации.

Что касается заявленных услуг 41 класса МКТУ *«развлечения; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; издание книг; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; дискотеки; игры азартные; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досуга; организация и проведение концертов; представления театрализованные; представления театральные; развлечение гостей; развлечения; услуги клубов [развлечение или просвещение]; составление программ встреч [развлечение]; услуги диск-жокеев; шоу-программы; услуги казино [игры]; услуги клубов [развлечение или просвещение]»*, то их нельзя признать

однородными услугам 35, 43 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], так как они относятся к другому роду деятельности – организации культурно-развлекательных мероприятий, имеют иное назначение, круг потребителей и условия предоставления. Кроме того, заявитель уже обладал исключительным правом на товарный знак по свидетельству №386491 (дата приоритета 04.01.2007), зарегистрированный в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ до 2015 года, когда решением Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству №386491 в отношении этих услуг была досрочно прекращена в связи с неиспользованием.

Вместе с тем, коллегия полагает, что заявленные услуги 41 класса МКТУ *«клубы-кафе ночные»* и услуги 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе; кафетерии; закусочные; рестораны; услуги баров; услуги по приготовлению напитков и блюд, а также доставке их на дом; услуги коктейльных залов; услуги ресторанных двориков (фуд-корт) и еды на вынос»* однородны услугам 43 класса МКТУ *«рестораны; кафетерии; услуги баров»*, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [2], поскольку, помимо развлечений, эти услуги связаны с услугами по обеспечению едой и общественному питанию посетителей предприятий общественного питания, то есть имеют одно назначение, круг потребителей и условия оказания через предприятия общественного питания.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; предоставление помещения для встреч, проведения конференций, выставок, мероприятий и приемов; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы, услуги гостиниц; услуги курортов, в том числе услуги курортных гостиниц и предоставление жилья для отдыха»* однородны услугам 43 класса МКТУ *«гостиницы; бронирование мест в гостиницах; обеспечение временного*

проживания», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [2], поскольку эти услуги относятся к одной родовой группе услуг, имеют одно назначение - обеспечение временного пребывания гостей, один круг потребителей и условия предоставления этих услуг.

Таким образом, коллегия полагает, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35, 36, 41 классов МКТУ не является обоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2016, изменить решение
Роспатента от 11.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013700968.**