

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, рассмотрела возражение от 11.05.2012, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией Хотел Чиприани С.р.Л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №386491, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007719960 с конвенционным приоритетом от 04.01.2007 зарегистрирован 12.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №386491 на имя компании Алтунис Трейдинг Гештао Э Сервикос, Португалия (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение фигурки бармена за барной стойкой и расположенное ниже слово «CIPRIANI», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Ниже расположены неохраняемые словесные элементы «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 11.05.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №386491 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3

статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак содержит доминирующий охраняемый элемент «CIPRIANI», который является тождественным произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него 29 мая 1956 года;

- наличие в составе оспариваемой регистрации изобразительного элемента (бармена) и неохраняемых словесных элементов «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES» (океанский курорт и клубные резиденции) не порочит вывода о несоответствии регистрации положению пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку фирменное наименование в принципе не может содержать изобразительных компонентов или длинных описательных надписей;

- в подтверждение права лица, подавшего возражение, на фирменное наименование представлен официальный документ, выданный Палатой торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства Венеции, в котором также закреплены основные сферы деятельности лица, подавшего возражение, к которым относятся гостиничный и ресторанный бизнес, туризм и связанные с ними производство и продажа продуктов питания и гастрономических блюд;

- услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием;

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

- 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;

- словесные элементы «OCEAN RESORT», входящие в состав оспариваемого товарного знака, являются ложными или вводящими в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, поскольку потребителям из предшествующего опыта известно, что отель «CIPRIANI», расположенный в Венеции, не может быть океанским курортом в силу своего географического расположения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №386491 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 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 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 №386491.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- выписка из Торгового реестра Мадейры с выборочным переводом [9];
- хронология спора по поводу обозначения CIPRIANI с переводом [10];
- решение суда г. Венеции по иску CIPRIANI с выборочным переводом [11];
- свидетельские показания Арриго Чиприани и Джузеппе Чиприани в деле по иску Хотел Чиприани С.р.л. (с переводом) [12];
- договор 1967 г. между Джузеппе Чиприани и Хотел Чиприани с переводом [13];
- распечатка с сайта www.cipriani.com с переводом [14];
- книги Арриго Чиприани [15];
- мировое соглашение 1997 года с переводом [16];
- решение Палаты по патентным спорам от 12.09.2006 [17];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.09.2007 по делу №А40-710/07-67-7 [18];
- Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 17.12.2007 по делу №09АП-15260/2007-АК [19];
- распечатки международных регистраций №698073, 528953, 419972 [20];
- социологический опрос Аналитического Центра Юрия Левады [21].

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 [22].

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

С учетом даты конвенционного приоритета 04.01.2007 товарного знака по заявке №2007719960, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон 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 6 Закона 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 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, 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. Ниже расположены неохраняемые словесные элементы «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В силу того, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, он не может быть тождественным, т.е. обладать полным сходством с фирменным наименованием (Hotel Cipriani S.r.l) лица, подавшего возражение или его части, вместе с тем, поскольку регистрация фирменных наименований производится только в словесной форме, сравнение на тождество оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, проводится по словесному элементу «CIPRIANI», фонетическое тождество которого с частью фирменного наименования «Cipriani» лица, подавшего возражение, 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 3 статьи 7 Закона.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, 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], [14]. 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 [21], представленные 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 однозначно 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.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что слова «OCEAN RESORT», указывающие на место оказания услуг (океанский курорт), также могут вводить потребителя в заблуждение, основаны на утверждении о том, что потребитель

однозначно ассоциирует обозначение «CIPRIANI» с Венецией, которая не может быть океанским курортом в силу своего географического расположения, однако, как отмечает в своем отзыве правообладатель, семья Чиприани много лет владеет бизнесом в США, странах Европы и Азии, располагая в них свои предприятия, использующие обозначение «CIPRIANI». 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 №386491, именно с отелем «CIPRIANI», расположенным в Венеции.

Что касается судебных актов Высокого суда Великобритании [22], то они не могут иметь преюдициального характера на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.05.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №386491.