

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 от 22.04.2014 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CIPRIANI» по международной регистрации №1127870, поданное по поручению компании Хотел Чиприани С.р.Л., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация №1127870 словесного знака «CIPRIANI» с конвенционным приоритетом от 10.08.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 16.08.2012 на имя Altunis-Trading, Gestão e Serviços Lda Rua das Pretas, n°43, 2° Andar, sala 7 P-9000-049 Funchal (Madeira) (PT) (далее – правообладатель). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages».

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 22.04.2014 выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127870 предоставлена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак «CIPRIANI» по международной регистрации №1127870 является сходным до степени смешения с обозначением «HOTEL CIPRIANI»,

поданным на регистрацию 19.01.2011 компанией Хотел Чиприани С.р.Л. в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ (заявка №2011701016 и юридически связанная с ней выделенной заявка №2014702208);

- сходство рассматриваемых знаков не вызывает сомнения, так как оспариваемый товарный знак полностью совпадает с основным отличительным элементом противопоставленного обозначения;

- однородность товаров 32 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ установлена Федеральной службой по интеллектуальной собственности в результате экспертизы обозначения «CIPRIANI» по более поздней заявке №2012745013, поданной Хотел Чиприани С.р.Л. в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ;

- согласно уведомлению экспертизы от 26.12.2013, регистрации товарного знака «CIPRIANI» по заявке №2012745013 препятствуют, помимо других товарных знаков компании Алтунис Трейдинг Гештао Э Сервикос, и оспариваемая международная регистрация №1127870.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CIPRIANI» по международной регистрации №1127870 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов к возражению были приложены сведения о заявках №2014702208, №2011701016, а также уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2012745013 требованиям законодательства.

Правообладатель знака по международной регистрации №112870 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и дате его рассмотрения, и на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 22.04.2014 представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:



- лицом, подавшим возражение, не представлено доводов, позволяющих сделать вывод об однородности товаров 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35, 43 классов МКТУ противопоставленного обозначения;



- обозначение по заявке №2011701016 было зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ «реклама и услуги в области общественных отношений», которые относятся к интеллектуальному труду с целью улучшения эффективности коммерческой деятельности производителей товаров, а заявка №2014702208 подана в отношении услуг 43 класса МКТУ, связанных с деятельностью по организации мест общественного питания и временного проживания, т.е. указанные услуги не являются однородными товарам 32 класса МКТУ, приведенным в перечне международной регистрации №1127870 и связанным с производством пива и безалкогольных напитков;




- правообладатель оспариваемого знака по международной регистрации №1127870 является владельцем серии знаков, объединенных обозначением «CIPRIANI» и действующих в отношении широкого перечня товаров и услуг

(товарный знак   по свидетельству №386491 зарегистрирован для услуг 35,

36, 37, 41, 43, 44 классов МКТУ; товарный знак  по свидетельству №376013

зарегистрирован для услуг 35, 36, 37 класса МКТУ; товарный знак   по свидетельству №356560 зарегистрирован для товаров и услуг 14, 18, 28 классов

МКТУ; товарный знак   по свидетельству №399369 зарегистрирован для

услуг 35, 36, 37, 43, 45 классов МКТУ; знак   по международной регистрации №688239, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 29, 30 классов МКТУ; знак  по международной

регистрации №694099, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 03, 09, 14, 18, 24, 25, 34 классов МКТУ);

- очевидно, что в уведомлении экспертизы от 26.12.2013, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, противопоставлена не столько международная регистрация №1127870, сколько вся серия знаков, принадлежащих компании Алтунис Трейдинг Гештао Э Сервикос;

- в настоящее время сама компания Хотел Чиприани С.р.Л. не придерживается мнения о том, что товарные знаки компании Алтунис Трейдинг Гештао Э Сервикос являются препятствием для регистрации обозначений «HOTEL CIPRIANI» и «CIPRIANI» для услуг ресторанов, поскольку в ходе процессов о досрочном прекращении действия правовой охраны знака по международной регистрации №688239, несмотря на то, что этот знак также был указан в уведомлении от 26.12.2013, компания Хотел Чиприани С.р.Л. отказалась от исковых требований;

- мнение об однородности товаров 32 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ не всегда поддерживается экспертизой, а скорее является определенным исключением, о чем свидетельствует правовая охрана принадлежащего компании Хотел Чиприани С.р.Л. товарного знака «HOTEL CIPRIANI» по свидетельству №509787 (заявка №2011701016), зарегистрированному в отношении услуг 35 класса МКТУ при наличии серии действующих товарных знаков компании Алтунис Трейдинг Гештао Э Сервикос;

- отсутствует заинтересованность компании Хотел Чиприани С.р.Л. при подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку по международной регистрации №1127870;

- спор о принадлежности обозначения «CIPRIANI» ведется между наследниками Джузеппе Чиприани, являющимися владельцами компании Алтунис Трейдинг Гештао Э Сервикос, и лицом, подавшим возражение, несколько десятилетий;

- российскими судами было принято несколько судебных актов, вступивших в законную силу и связанных с обозначением «CIPRIANI», согласно которым установлено, что компания Хотел Чиприани С.р.Л. деятельность в России не ведет, а оказывает гостиничные и ресторанные услуги на территории Венеции;

- наличие только уведомления экспертизы в достаточной мере не свидетельствует о заинтересованности компании Хотел Чиприани С.р.Л. при подаче возражения.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы:

- сведения о товарном знаке «HOTEL CIPRIANI» по свидетельству №509787 (заявка №2011701016);

- уведомление ФИПС от 06.12.2011 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «HOTEL CIPRIANI» по заявке №2011701016 требованиям законодательства;

- постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2014 по делу №С01-29/2014 и определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.06.2014 по делу №ВАС-7357/2014;

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.06.2013 по делу №А40-30729/2013;

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.06.2013 по делу №А40-30726/2013.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (10.08.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1127870 с конвенционным приоритетом от 10.08.2012 представляет собой словесное обозначение «CIPRIANI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из имеющихся в деле материалов усматривается, что компания Хотел Чиприани С.р.Л. подала заявку №2012745013 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, включающего в свой состав словесный элемент «CIPRIANI». В

ходе экспертизы заявленного обозначения оспариваемый знак по международной регистрации №1127870 был указан в качестве одного из препятствий для регистрации обозначения по заявке №2012745013 в качестве товарного знака. Кроме того, материалы дела свидетельствуют о наличии судебного спора относительно прав на обозначение «CIPRIANI» между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о заинтересованности компании Хотел Чиприани С.р.Л. при подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку по международной регистрации №1127870.

Вместе с тем основанием для подачи возражения явилось несоответствие знака по международной регистрации №1127870 положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием более ранних прав у компании Хотел Чиприани С.р.Л. на обозначение «HOTEL CIPRIANI» (заявки №2011701016 и №2014702208 с приоритетом от 19.01.2011) с приоритетом от 19.01.2011.

Противопоставленное обозначение «HOTEL CIPRIANI» по заявке №2011701016 и выделенной из нее заявке №2014702208 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Необходимо отметить, что по заявке №2011701016 принято решение о регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, и присвоен номер свидетельства №509787. Заявка №2014702208 подана в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и «CIPRIANI» по международной регистрации №1127870 и противопоставленного обозначения «HOTEL CIPRIANI» по свидетельству №509787 и заявке №2014702208 показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически, графически и семантически тождественные индивидуализирующие словесные элементы «CIPRIANI», что сторонами не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации №1127870 была предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «beers;

mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages» (пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие препараты для изготовления напитков).

Правовая охрана противопоставленного обозначения «HOTEL CIPRIANI» по свидетельству №509787 (заявка №2011701016) действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; услуги в области общественных отношений», а выделенная заявка №20147022208 подана 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».

Производство напитков 32 класса МКТУ и оказание услуг 35, 43 классов МКТУ, связанных с деятельностью в области производства рекламы и связей с общественностью, а также в сфере организации мест общественного питания и временного проживания, отличаются по назначению и кругу потребителей, не являются взаимодополняющими сферами деятельности.

Также следует отметить, что у потребителей слабоалкогольных и безалкогольных напитков, маркированных оспариваемым знаком «CIPRIANI» и распространяемых через розничную сеть, не может возникнуть представление о происхождении этих товаров из того же коммерческого источника, что и услуг, оказываемых гостиницей «HOTEL CIPRIANI».

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии однородности товаров 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ сравниваемых обозначений «CIPRIANI» и «HOTEL CIPRIANI», а, следовательно, о возможности их смешения в гражданском обороте.

В связи с вышеизложенным доводы возражения от 22.04.2014 о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127870 в отношении товаров 32 класса МКТУ была предоставлена

в нарушение положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2014, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1127870 на территории Российской Федерации.