

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 26.06.2015, поданное по поручению компании Хотел Чиприани С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 01.09.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745013, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012745013 подано 21.12.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CIPRIANI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 01.09.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745013 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальных услуг оно не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №386491 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 36, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком по свидетельству №376013 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 36, классов МКТУ;

- с товарным знаком по свидетельству №399369 [3], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 36, 43 классов МКТУ;

- со знаком по международной регистрации №693042 [4], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 08, 20, 21, 24 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком по международной регистрации №694099 [5], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 34 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком по международной регистрации №688239 [6], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ;

- со знаком по международной регистрации №1127870 [7], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.06.2015, заявитель отметил, что заявленное обозначение имеет для него большое значение, поскольку является тождественным оригинальной части его фирменного наименования Hotel Cipriani S.r.l., право на которое возникло у него 29.05.1956. Заявитель много лет владеет всемирно известным отелем «HOTEL CIPRIANI», расположенным в Венеции, Италия. Гостиничный и ресторанный бизнес заявителя известен во всем мире и на протяжении десятилетий занимает лидирующие позиции в различных рейтингах для туристического сектора.

Что касается правообладателя противопоставленных товарных знаков – компании Алтунис Трейдинг Гештао Э Сервикос, то она никогда не вела на территории Российской Федерации коммерческой деятельности в отношении гостиничного и ресторанного бизнеса, что подтверждается судебными решениями о прекращении правовой охраны противопоставленных знаков в отношении однородных услуг:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №386491 [1] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 36 (части), 41, 43, 44, 45(части) классов МКТУ на основании Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013 по делу №А40-110284/12-51-1009, Постановления Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2014 по делу №А40-110284/12-51-1009, решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-685/2014 от 10.06.2015;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №399369 [3] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 43, 45 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-685/2014 от 16.07.2014;

- правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №693042 [4] досрочно полностью прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-215/2014 от 16.07.2014;

- правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №694099 [5] досрочно прекращена в отношении товаров 03, 24 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-215/2014 от 16.07.2014.

Заявитель признает правомерность противопоставления товарного знака по свидетельству №376013 [2] в отношении услуг 36 класса МКТУ ввиду их однородности.

Однако заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ «услуги в отношении квартир, домов и кондоминиумов, а именно продвижение интересов арендаторов и

владельцев, проживающих в общине», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «маркетинг и услуги по продвижению товаров и услуг; управление гостиничными делами», для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Заявитель обосновывает это тем, что вышеперечисленные услуги имеют различное назначение, различный круг потребителей и условия сбыта. По своей природе маркетинг и услуги по продвижению товаров имеют то же назначение, что и услуги в области рекламы, для которых экспертиза сочла возможным зарегистрировать заявленное обозначение. Услуги по управлению гостиничными делами тесно связаны с профильными для заявителя услугами гостиниц (43 класс МКТУ) и являются однородными с ними.

Заявитель полагает, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1127870 [7], не являются однородными с услугами 35 и 43 классов МКТУ, поскольку производство напитков и оказание услуг, 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, что было отражено в решении Роспатента по результатам рассмотрения возражения заявителя от 22.04.2014, поданного против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127870.

То же самое относится и к товарам 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №688239 [6], и товарам 09, 14, 18, 34 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №694099 [5], которые не являются однородными заявленным услугам 35 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака для всех заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 01.09.2014 [8];

- копия свидетельства о регистрации компании-заявителя, выданного Палатой торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства Венеции от 26.05.1956г.[9];

- общедоступная информация об отеле CIPRIANI, включая материалы сайта www.hotelcipriani.com [10];

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2013 по делу №А40-110284/12-51-1009 [11];

- копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2014 по делу №А40-110284/12-51-1009 [12];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2015 по делу №СИП-685/2014 [13];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 03.03.2015 по делу №СИП-561/2014 [14];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2014 по делу №СИП-215/2014 [15];

- копия решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения заявителя от 22.04.2014, поданного против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1127870 [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.12.2012) 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 требованиями пункта б(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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Заявленное словесное обозначение «**CIPRIANI**», как указано выше, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента от 01.09.2014 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745013 указаны следующие знаки:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №386491 [1],



представляющий 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 неохранные словесные элементы «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №376013 [2], представляющий собой словесное обозначение «CIPRIANI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №399369 [3],



представляющий собой комбинированное обозначение **CIPRIANI**, включающее стилизованное изображение фигурки бармена за барной стойкой и расположенное ниже слово «CIPRIANI», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;

- противопоставленный знак по международной регистрации №693042 [4],



CIPRIANI

HOME

представляющий собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение фигурки бармена за барной стойкой и расположенное ниже слово «CIPRIANI», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне плашки черного цвета. Ниже расположен словесный элемент «Home», выполненный оригинальным шрифтом с наклоном буквами латинского алфавита;

- противопоставленный знак по международной регистрации №694099 [5],



CIPRIANI

FASHION

представляющий собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение фигурки бармена за барной стойкой и расположенное ниже слово «CIPRIANI», выполненное оригинальным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита на фоне плашки черного цвета. Ниже расположен словесный элемент «FASHION», выполненный оригинальным шрифтом с наклоном заглавными буквами латинского алфавита;

- противопоставленный знак по международной регистрации №688239 [6],



представляющий собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение фигурки бармена за барной стойкой и расположенное ниже слово «CIPRIANI», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне плашки черного цвета. Ниже расположен словесный элемент «FOOD», выполненный оригинальным шрифтом с наклоном заглавными буквами латинского алфавита;

- противопоставленный знак по международной регистрации №1127870 [7], представляющий собой словесное обозначение «CIPRIANI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правообладателем всех противопоставленных товарных знаков является одно лицо – компания Алтунис Трейдинг Гештао Э Сервикос, Португалия.

В соответствии с судебными решениями [11] – [15] правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении части услуг 36 и всех услуг 41, 43, 44, 45 классов МКТУ; правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении всех услуг 43, 45 классов МКТУ; правовая охрана товарного знака [3] досрочно прекращена в отношении всех услуг 43, 45 классов МКТУ; правовая охрана на территории Российской Федерации знака [4] досрочно прекращена полностью; правовая охрана на территории Российской Федерации знака [5] досрочно прекращена в отношении товаров 03, 24, 25 классов МКТУ.

Таким образом, анализу заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса подлежат следующие товарные знаки и международные регистрации:

- товарный знак [1] в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ;

- товарный знак [2] в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ;
- товарный знак [3] в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ;
- знак по международной регистрации [5] в отношении товаров 09, 14, 18, 34 классов МКТУ;
- знак по международной регистрации [6] в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;
- знак по международной регистрации [7] в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками обусловлено включением в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента CIPRIANI, что заявителем не оспаривается.

Заявитель выразил согласие с тем, что услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], однородны услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

В отношении услуг 43 класса МКТУ препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2012745013 отсутствуют.

Анализ услуг 35 класса МКТУ «управление гостиничными делами», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ «услуги в отношении квартир, домов и кондоминиумов, а именно продвижение интересов арендаторов и владельцев, проживающих в общине», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], показал, что они не являются однородными, поскольку имеют различное назначение и круг потребителей: интересы лиц, постоянно проживающих в квартирах, домах и кондоминиумах, существенно отличаются от целей и задач по управлению гостиничным бизнесом, направленным на удовлетворение потребностей гостей, связанных с предоставлением временного жилья и питания. Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], следует признать однородными с заявленными услугами 35 класса МКТУ «услуги по продвижению услуг».

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению товаров, то их следует признать неоднородными с товарами 09, 14, 18, 29, 30, 32 и 34 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам [5] – [7], поскольку товары и услуги относятся к различным областям экономической деятельности (торговля и производство), имеют различный круг потребителей и условия реализации.

Коллегия приняла во внимание тот факт, что заявленное обозначение совпадает с фирменным наименованием заявителя, право на которое у него возникло 29.05.1956 [9], [10]. Кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков на территории Российской Федерации их не использует, что подтверждается принятыми судебными решениями [11] – [15], и не обладает репутацией производителя каких-либо товаров, в том числе в отношении которых зарегистрированы эти знаки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.06.2015, изменить решение Роспатента от 01.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012745013.