

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 №403141, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007719959 с приоритетом от 03.07.2007 зарегистрирован 10.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №403141 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 словесное обозначение «CIPRIANI OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

В возражении от 11.05.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №403141 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 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:

- несоответствие оспариваемой регистрации положениям пункта 1 статьи 6 Закона заключается в том, что в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №403141 основную индивидуализирующую роль играет слово «CIPRIANI», занимающее начальное положение, а остальные элементы «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES» (океанский курорт и клубные резиденции) не обладают различительной способностью и указывают на вид, свойства и назначение услуг в сфере гостиничного бизнеса, занимая при этом доминирующее пространственное положение в составе знака;

- подтверждением правомерности позиции лица, подавшего возражение, является признание словесных элементов «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES» неохраняемыми в составе комбинированного товарного знака по свидетельству №386491, зарегистрированного на имя правообладателя;

- 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;

- 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 №403141 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.

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.

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.

Что касается соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то правообладатель считает, что специфика английского языка позволяет воспринимать обозначение «CIPRIANI OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES» неоднозначно, допуская домысливания, неоднозначную интерпретацию и возможность разнообразного толкования включенных в знак элементов.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №403141.

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 выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты 03.07.2007 поступления заявки №2007719959 на регистрацию товарного знака, 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «CIPRIANI OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словосочетание «CIPRIANI OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES», состоит из слова CIPRIANI, которое является фамилией учредителей компании правообладателя, и лексических единиц английского языка OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES, которые могут быть переведены на русский язык как ОКЕАНСКИЙ КУРОРТ И КЛУБНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари/ABBYY Lingvo).

Следует отметить, что для среднего российского потребителя сочетание слов OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES будет восприниматься в целом как указание на место и назначение услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, основную индивидуализирующую роль в знаке несет слово «CIPRIANI», а слова «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES» носят описательный характер.

Следует указать, что в товарном знаке № 386491, который также принадлежит правообладателю и зарегистрирован в отношении идентичного перечня услуг, словесные элементы «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES» признаны экспертизой неохраняемыми, и правообладатель не оспаривал исключение этих элементов из правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем, в композиции оспариваемого товарного знака описательные элементы «OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES» занимают доминирующее пространственное положение, что нарушает положения пункта 1 статьи 6 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 компании, 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 «CIPRIANI OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES», именно с отелем «CIPRIANI», расположенным в Венеции.

Таким образом, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям законодательства ограничивается пунктом 1 статьи 6 Закона.

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:

удовлетворить возражение от 11.05.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403141 недействительным полностью.