

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2020, поданное Джузеппе Чиприани, Объединенные Арабские Эмираты (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018752373, при этом установлено следующее.



Обозначение «
» по заявке № 2018752373 было подано 28.11.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018752373 было принято 30.12.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию известного ресторатора Giuseppe Cipriani (Джузеппе Чиприани) (1900-

1980), прославившегося открытием одного из самых известных баров Италии – «Harry's Bar» в 1931 году. Бизнес Джузеппе Чиприани работает до сих пор. В настоящее время продолжателем семейного дела является его сын Арриго, ставший наследником «Harry's Bar» после смерти отца. Следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в ОАЭ, а также применительно к заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ, будет способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения;

- со словесными товарными знаками (знаками обслуживания) «Cipriani», зарегистрированными на имя Хотел Чиприани СПА, Венеция, Италия (свидетельство № 574124 с приоритетом от 30.05.2014, свидетельство № 554252 с приоритетом от 19.01.2011, свидетельство № 562922 с приоритетом от 21.12.2012, свидетельство № 509787 с приоритетом от 19.01.2011) для однородных услуг 35, 43 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) "Down town", зарегистрированным на имя ATRIO SRL Societa Unipersonale, MILANO, Италия (международная регистрация №827897 с приоритетом от 15.12.2003) для однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2020, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения с заявленным обозначением и не могут ввести потребителя в заблуждение.

- заявленное обозначение воспроизводит имя и фамилию итальянца Джузеппе Чиприани и его внука Джузеппе Чиприани, т.е. заявителя (GUISEPPE CIPRIANI). Дед заявителя основал в Венеции HARRY's Bar (Бар у Гарри), который стал всемирно известным баром и рестораном, в настоящее время HARRY's Bar получил официальный статус знаменитого места Венеции. HARRY's Bar по-прежнему управляется семьей Чиприани. Впоследствии Джузеппе и его семья создали гостинично-ресторанный бизнес, работающий во многих странах мира. Дело было

продолжено сыном – Арриго и внуком - Джузеппе Чиприани, т.е. заявителем, подтверждением чего являются приложенные к возражению Аффидевит, подписанный заявителем Джузеппе Чиприани, с историей бизнеса и информацией о деятельности, а также копии свидетельств о рождении Арриго Чиприани и заявителя Джузеппе Чиприани;

- в заявленном обозначении также присутствует сильный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бармена, а содержание словесного элемента Giuseppe Cipriani указывает на двух конкретных людей с конкретным именем Джузеппе Чиприани – заявителя (руководителя бизнеса) и его деда (основателя бизнеса);

- противопоставленные знаки содержат слово «CIPRIANI», которое само по себе представляет собой фамилию, но не указание на какого-либо конкретного человека. Поиск в сети Интернет показывает, что данную фамилию носит множество людей по всему миру, в том числе политики, спортсмены, художник, композитор и т.д., следовательно, между заявленным обозначением, с одной стороны, и противопоставленными знаками, с другой стороны, отсутствует сколько-нибудь значимая степень сходства;

- заявитель считает необходимым во избежание сомнений сократить заявленный перечень услуг, оставив в нем только услуги, обладающие низкой степенью однородности по отношению к услугам, предусмотренным в противопоставленных регистрациях - рестораны; услуги баров;

- с учетом ограниченного перечня услуг товарный знак № 509787, изначально не предусматривающий услуги 43 класса, более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, а правовая охрана противопоставленных товарных знаков №№ 574124, 554252, 562922 была досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам в отношении услуг 43 класса МКТУ «бронирование мест в гостиницах; рестораны; услуги баров» в связи с неиспользованием;

- заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков уже долгое время ведут деятельность в своих сферах бизнеса, в связи с чем заявителю видится

маловероятным, что потребители спутают обозначения, которыми маркируются различные услуги, также принимая во внимание известность заявителя (а также историю и репутацию семьи) и отсутствие известности правообладателя в России;

- поскольку заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию заявителя, необходимо учитывать, что согласно статье 19(1) Кодекса граждан приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

- противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №827897 и заявленное комбинированное обозначение не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют существенные различия по всем трем критериям – фонетическому (различное количество слов, различные начальные и средние части обозначений, длина словесных элементов), графическому (наличие сильного графического элемента и отсутствие фона в заявленном обозначении, построение изображений, рисунок букв) и семантическому («Джузеппе Чиприани представляет центр города» против «вниз по городу», наличие в заявленном обозначении имени и фамилии) и не ассоциируются друг с другом в целом, кроме того, заявленное обозначение включает имя и фамилию известных лиц, соответственно, заявленные услуги будут ассоциироваться с заявителем и его семейным бизнесом, а не с правообладателем противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ - **рестораны; услуги баров.**

К возражению приложены следующие материалы:

- нотариальная копия аффидевита Дж. Чиприани с переводом [1];
- нотариальные копии свидетельств о рождении с переводом [2];
- публикации с информацией о заявителе и его семейном бизнесе [3];
- публикации с информацией о фамилии Чиприани [4];
- решение суда по делу СИП-728/2019 [5].

В дополнение к ранее представленным материалам заявителем были представлены:

- копия постановления Министерства культурных ценностей и мероприятий Италии с переводом [6];
- публикации о заявителе и его семейном бизнесе [7];
- публикации о различных лицах с фамилией Чиприани [8].

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

С учетом даты (28.11.2018) поступления заявки №2018752373 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение бармена, ниже в три строки расположены словесные элементы «GIUSEPPE CIPRIANI» выполненные близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, «PRESENTS» и «DOWNTOWN», выполненные оригинальным шрифтом, при этом размер шрифта, которым выполнено слово «PRESENTS», существенно меньше размера шрифта в слове «DOWNTOWN».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ **«рестораны; услуги баров»**.

Следует отметить, что наряду со словесными элементами «GIUSEPPE CIPRIANI», в композиции заявленного обозначения существенную роль играет словесный элемент «DOWNTOWN», выделенный более крупным шрифтом, благодаря чему на этом элементе фиксируется внимание потребителя.

Заявителем представлены документы [1] – [2], подтверждающие, что он является прямым наследником (внуком) Giuseppe Cipriani, основателем бара и ресторана в Венеции «HARRY's Bar», который в настоящее время получил официальный статус знаменитого места Венеции. «HARRY's Bar» по-прежнему управляется семьей Чиприани, создавшей гостинично-ресторанный бизнес, работающий во многих странах мира.

Поскольку заявитель является прямым потомком основателя ресторанного бизнеса и при этом носит тоже самое имя, отсутствуют основания для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №574124 [1] представляет собой словесное обозначение «**CIPRIANI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2020 года по делу № СИП-728/2019 правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 43 класса МКТУ - *гостиницы; кафетерии; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №554252 [2] представляет собой словесное обозначение «**HOTEL CIPRIANI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «**HOTEL**» в составе товарного знака является неохраняемым элементом.

С учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2020 года по делу № СИП-728/2019 правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 43 класса МКТУ - *гостиницы; кафетерии; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №562922 [3] представляет собой словесное обозначение «**CIPRIANI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2020 года по делу № СИП-728/2019 правовая охрана товарного знака действует, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ - *гостиницы; кафетерии; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №509787 [4] представляет собой словесное обозначение «**HOTEL CIPRIANI**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «**HOTEL**» в составе товарного знака является неохраняемым элементом.

Поскольку товарный знак [4] охраняется только в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, услуги в области общественных отношений», учитывая ограничение заявителем перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, только услугами 43 класса МКТУ, данная регистрация не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ, которые не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак [4].

Противопоставленный знак по международной регистрации №827897 [5] представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «DOWN TOWN», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

На территории Российской Федерации знак охраняется, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ «Services for providing food and drink; temporary accommodation» (Услуги по обеспечению продовольствием и напитками; временное жилье).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] установлено на основании фонетического сходства, обусловленного фонетическим вхождением в заявленное обозначение словесного элемента «CIPRIANI», занимающего доминирующее положение и играющего в композиции сравниваемых обозначений основную индивидуализирующую роль, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации [4] установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «DOWNTOWN» - «DOWN TOWN», играющих в композиции обозначений существенную индивидуализирующую роль, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (рестораны; услуги баров), однородны услугам 43 класса МКТУ (кафетерии; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками), в отношении которых оставлена в силе правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленных товарных знаков [1] – [3], и услугам 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению продовольствием и напитками), в отношении которых охраняется противопоставленный знак [4], поскольку относятся в одной родовой группе услуг, связанных с услугами в области общественного питания, имеют одинаковое назначение (удовлетворение потребности людей в пище), сходные круг потребителей и условия оказания.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения, что дополнительно усиливается тем фактом, что фамилия «CIPRIANI», как указывает сам заявитель, приобрела известность именно в области гостинично-ресторанного бизнеса во многих странах мира. При этом в сознании среднего российского потребителя может возникнуть представление о едином источнике происхождения этих услуг.

Коллегия обращает внимание, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 30 октября 2020 года по делу № СИП-728/2019, на которое ссылается заявитель, в рамках установления заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков, уже была отмечена высокая степень сходства товарных знаков №№554252, 562922, 574124 и заявленного обозначения по заявке №2018752373, а также однородность услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам общественного питания (см. с. 26-27 решения).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение

Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018752373, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2019.