

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.10.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2008, поданное компанией_Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713965/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006713965/50 с приоритетом от 25.05.2006 заявлено на регистрацию на имя компанией Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Бермудские острова (далее - заявитель) в отношении товаров/услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой фантазийное словосочетание «Renaissance Fund Management» (ренессанс фанд менеджмент). Словесные элементы выполнены стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита малинового и серого цветов.

Роспатентом 11.07.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров/услуг 16, 35, 36, 41 классов МКТУ.

В отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в результате проведенного автоматизированного поиска были выявлены ранее зарегистрированные сходные до степени смешения товарные знаки:

- «РЕНЕССАНС» по свидетельству №223400 с приоритетом от 24.11.2000, зарегистрированный на имя ООО «Инновационно-коммерческая компания МЕДМАРК»;

- «РЕНЕССАНС» по свидетельству №271155 с приоритетом от 04.03.2002, зарегистрированный на имя ООО «Премьер-продукт»;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «РЕНЕССАНС» по свидетельству №293143 с приоритетом от 03.03.2004, зарегистрированный на имя ООО «Ренессанс Центр»;

- «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по свидетельству №215413 с приоритетом от 05.09.2000, зарегистрированный на имя ООО «Ренессанс Косметик».

Относительно словесных элементов «Fund Management» заявленного обозначения в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они в целом не обладают различительной способностью («fund management» в переводе с английского языка означает «управление капиталом») и на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.10.2008 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Renaissance Fund Management» и противопоставленный товарный знак «R РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по

свидетельству №293143 не сходны в звуковом отношении, поскольку рядовой потребитель никогда не перепутает на слух длинное и сложное для произнесения словосочетание «ринейснс фанд менеджмент» с более коротким и легким для произнесения словосочетанием «эр ренессанс центр»;

- в графическом отношении цветное словесное обозначение «Renaissance Fund Management», выполненное буквами латинского алфавита, значительно отличается от черно-белого комбинированного товарного знака «R РЕНЕССАНС ЦЕНТР»;

- заявленное обозначение «Renaissance Fund Management» (в переводе с английского языка: renaissance – возрождение, оживление, эпоха возрождения, стиль ренессанс, fund – запас, резерв, фонд, management – управление, заведывание, менеджмент) может восприниматься потребителями как «возрождение управления» или «менеджмент в стиле ренессанс», однако для большей части россиян данное обозначение не будет обладать никаким смысловым значением в силу отсутствия знаний иностранных языков;

- слово «Renaissance», входящее в состав заявленного обозначения, является частью фирменного наименования заявителя – компании Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед;

- основная идея, заложенная в заявленном обозначении – это вызвать ассоциации с группой компаний Renaissance Group, владельцем которой является заявитель, и которая хорошо зарекомендовала себя на российском рынке финансовых, инвестиционных и других услуг;

- семантика противопоставленного товарного знака ясна российским потребителям из-за написания словосочетания «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» буквами русского алфавита и может однозначно трактоваться как «центр возрождения»;

- учитывая вышеизложенное заявленное обозначение «Renaissance Fund Management» не сходно с противопоставленным товарным знаком «R РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143;

- после уступки товарного знака «RENAISSANCE РЕНЕССАНС» по свидетельству №161014 компании Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, заявитель является владельцем товарного знака для услуг 36 класса МКТУ с более ранним приоритетом, чем противопоставленный товарный знак;

- товарные знаки по свидетельствам №271155, №223400, №215413 не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку Роспатентом были приняты решения о досрочном прекращении их правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2006713965/50 в качестве товарного знака в отношении всех, указанных в перечне, товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (25.05.2006) заявки №2006713965/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — 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 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил. При этом, согласно подпункту (г) пункта 14.4.2.2 Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Renaissance Fund Management», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита малинового и серого цветов. Первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными.

Следует отметить, что слова в заявленном обозначении выполнены на двух строках разным цветом. Слово «Renaissance» расположено в обозначении первым и визуально выделено за счет более крупного шрифта и яркого (малинового)

цвета. Словесные элементы «Fund Management» размещены ниже слова «Renaissance» и исполнены серым цветом, менее различимым на белом фоне. В силу пространственного расположения и цветового решения словесный элемент «Renaissance» доминирует в заявленном обозначении.

В переводе с английского, немецкого и французского языков слово «Renaissance» означает «возрождение, ренессанс» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»). «Ренессанс» – эпоха в развитии ряда стран Западной и Центральной Европы, переходная от средневековой культуры к культуре нового времени (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия»).

Словесные элементы «Fund» и «Management» являются лексическими единицами английского языка и в переводе на русский язык означают «запас, резерв, фонд, капитал» и «заведывание, менеджмент», соответственно.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба» и услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя иных лиц товарных знаков по свидетельствам №293143, №271155, №223400, №215413.

Противопоставленный знак [1] по свидетельству №293143 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «R», расположенной внутри черного квадрата, и словесного элемента «РЕНЕССАНС ЦЕНТР», выполненного буквами русского алфавита черным цветом. Словесный элемент «центр» является неохраняемым. Знак зарегистрирован для услуг 36 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «РЕНЕССАНС» по свидетельству №223400 является словесным, выполнен буквами русского алфавита в черном цвете. Знак зарегистрирован для товаров 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что 20.08.2008 Роспатентом было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба», но решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.03.2009 по делу №А40-71259/08-5-665 данное решение Роспатента признано незаконным, и действие регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №223400 в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба» восстановлено. Таким образом, противопоставление заявленному обозначению товарного знака по свидетельству №223400 остается в силе.

Противопоставленный знак [3] «РЕНЕССАНС» по свидетельству №271155 является словесным, выполнен буквами русского алфавита в черном цвете. Знак зарегистрирован для товаров 03, 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по свидетельству №215413 является комбинированным, состоит из графического изображения прямоугольника с закругленными углами, внутри которого расположены два слова: «РЕНЕССАНС» и «КОСМЕТИК», при этом слово «РЕНЕССАНС» выполнено буквами белого цвета на темном фоне, а слово «КОСМЕТИК» выполнено буквами черного цвета на светлом фоне. Знак зарегистрирован для услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они являются сходными в целом.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе в качестве «сильного» элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, слова «renaissance» и «ренессанс», которые представляют собой перевод друг друга. Кроме того, в состав заявленного обозначения и товарного знака [1] входят словесные элементы «Fund Management» и «центр», которые являются

«слабыми» элементами, не оказывающими существенного влияния на запоминание знаков, и несут несущественную нагрузку, поскольку характеризуют товары/услуги («Fund Management») и указывают на вид предприятия («центр»).

Поскольку обозначения имеют в своем составе слова «renaissance» и «ренессанс», имеющие одинаковое фонетическое воспроизведение за счет расположения близких звуко сочетаний по отношению друг к другу, они являются сходными по звуковому фактору сходства.

Кроме того, одинаковая смысловая нагрузка «сильных» словесных элементов, на которые падает логическое ударение, усиливает сходство обозначений.

При сравнительном анализе указанных знаков коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии преобладают фонетический и семантический факторы. Наличие некоторых различий по графическому критерию (например, исполнение словесных элементов буквами разных алфавитов, различия цветового сочетания, наличие изобразительного элемента в противопоставленном знаке [1]) не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Относительно однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] следует отметить следующее.

Услуги «операции с недвижимостью», включенные в перечень услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения, и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1]: «агентства по операциям с недвижимым имуществом, бюро квартирные, посредничество при операциях с недвижимостью, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду, управление жилым фондом, управление недвижимостью» - являются однородными, поскольку они

относятся к одной сфере деятельности, преследуют одни и те же цели, имеют одно и то же назначение и круг потребителей.

Представленные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №223400 [2] услуги 35 класса МКТУ совпадают по виду (офисная служба), в связи с чем, вывод об их однородности является очевидным.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №293143 и №223400 являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Что касается доводов возражения о регистрации противопоставленного знака [1] для услуг 36 класса МКТУ в момент существования товарного знака «RENAISSANCE РЕНЕССАНС» по свидетельству №161014, на данный момент принадлежащего заявителю, следует отметить следующее. Законодательством, регулирующим правоотношения по приобретению исключительных прав на товарный знак, не предусмотрен учет наличия старших прав на сходное обозначение, а напротив, предусмотрено, что экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности и противопоставляются все более ранние права.

Вышеизложенное обуславливает вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба» и услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается противопоставленных товарных знаков [3, 4], следует отметить следующее.

В ходе подготовки к заседанию, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что на основании решения Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.07.2008 правовая охрана товарного знака [3] «РЕНЕССАНС» по свидетельству №271155 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Также на основании решения Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам от 31.07.2008 правовая охрана товарного [4] знака «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по свидетельству №215413 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению, правовая охрана противопоставленных знаков [3, 4] не действовала. Следовательно, доводы возражения о том, что данные регистрации не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются обоснованными.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и как следствие для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; административная деятельность в сфере бизнеса».

Решением Роспатента от 11.07.2008 словесные элементы «Fund Management» на основании пункта 1 статьи 6 Закона признаны неохраняемыми в составе заявленного обозначения, поскольку характеризуют товары и услуги (в переводе с английского языка означает «управление фондом/управление капиталом»). Данный вывод в возражении не оспаривается.

Относительно ходатайства заявителя о внесении изменений в перечень заявленных услуг, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность оспариваемого решения.

Ходатайство содержит просьбу об исключении из перечня заявки №2006713965/50 услуг 36 класса МКТУ: «страхование, финансовые оценки страхования, информация по вопросам страхования, консультации по вопросам страхования» и услуг 41 класса МКТУ: «организация обучения в области

страхования», в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Указанное ходатайство может быть квалифицировано как действие по внесению изменений в материалы заявки №2006713965/50.

Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса такие изменения в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам допускаются только в том случае, если они устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Исходя из вышеизложенного, ходатайство не подлежит удовлетворению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.10.2008, изменить решение Роспатента от 11.07.2008 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) Fund Management.

(591) малиновый, белый, серый.

(511) 16 - печатная продукция, в том числе печатные издания, книги, журналы, газеты, брошюры, плакаты, листовки, буклеты, блокноты, календари, альбомы, бланки, бюллетени информационные, каталога, проспекты, отчеты.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; исследования, оценки, экспертиза в области деловых операции, изучение рынка, информация коммерческая, статистическая, о деловой активности, консультирование в области организации дел и управления делами, в области бизнеса.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; финансирование, финансовый анализ, финансовые оценки страхования, банковских операций, недвижимого имущества, выпуск и хранение ценных бумаг, сделки с ценными бумагами, управление финансовой деятельностью, страхование, информация по вопросам страхования, банковские операции, кредитные операции, предоставление ссуд, обслуживание по кредитным и дебетовым карточкам, перевод денег в системе электронных расчетов, капиталовложения в инвестиции, налоговая экспертиза, биржевые операции, факторные операции, консультации по вопросам финансирования, страхования, кредитования, выпуска ценных бумаг.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; организация и проведение конференций и семинаров, организация обучения в области финансовой деятельности, операций с ценными бумагами, страхования, бизнеса.