

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 №4520, рассмотрела возражение от 06.10.2008, поданное компанией «Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед», Бермудские острова (Брит.) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713966/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006713966/50 с приоритетом от 25.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «Renaissance Properties», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита малинового и серого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 20.05.2008 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении всех товаров 16, части услуг 35, части услуг 36 и всех услуг 41 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части услуг 35 и 36 классов МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 271155, 215413, 223400 и 293143, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Указанным решением словесный элемент «Properties» на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), признан неохраняемым в составе заявленного обозначения, поскольку характеризует товары и услуги (в переводе с английского языка означает «имущество, собственность»).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.10.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.05.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) на основании решения Роспатента от 31.07.2008 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №271155 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- 2) на основании решения Роспатента от 31.07.2008 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №215413 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- 3) на основании решения Роспатента от 20.08.2008 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №223400 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №293143 несходны, так как различаются фонетической длиной, составом звуков и букв, цветовым сочетанием и наличием в составе противопоставленного знака изобразительного элемента;
- 5) заявленное обозначение в целом является фантазийным, но исходя из смыслового значения слов, входящих в его состав, оно может быть переведено с английского языка как «задатки возрождения» или «свойства возрождения», а также ассоциируется с группой

компаний «Ренессанс Групп», владельцем которой является заявитель;

- б) услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; финансовые оценки недвижимого имущества», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №293143, не являются однородными.

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.05.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 Properties», 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. Логическое ударение падает на слово «Renaissance», которое приведено в обозначении первым и визуально выделено более ярким (малиновым) цветом. Слово «Properties» в силу своего положения в обозначении (расположено после слова «Renaissance») и исполнения серым цветом (трудно различим на белом фоне) играет второстепенную роль. Указанное обуславливает доминирование в заявленном обозначении слова «Renaissance».

«Renaissance» в переводе с английского, немецкого и французского языков означает «Ренессанс, эпоха Возрождения» (см. Интернет-портал «Яндекс:

Словари / АBBYU 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»).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении всех товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №271155 с приоритетом от 04.03.2002 представляет собой словесное обозначение «РЕНЕССАНС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №215413 с приоритетом от 05.09.2000 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «РЕНЕССАНС» и «КОСМЕТИК», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данные товарные знаки были зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении не оспариваются выводы экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и указанных товарных знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана этих противопоставленных товарных знаков досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании решений Роспатента от 31.07.2008. Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению приведенные регистрации товарных знаков уже не препятствуют предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №223400 с приоритетом от 24.11.2000 представляет собой словесное обозначение «РЕНЕССАНС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба».

В возражении не оспаривается вывод экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и указанного товарного знака до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба».

Следует отметить, что 20.08.2008 Роспатентом действительно 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 товарный знак по свидетельству №293143 с приоритетом от 03.03.2004 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованной буквы латинского языка «R», помещенной в квадрат, и словесные элементы «РЕНЕССАНС ЦЕНТР», выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита.

Логическое ударение в данном товарном знаке падает на слово «РЕНЕССАНС», которое приведено в обозначении первым. Слово «ЦЕНТР» занимает периферийное положение в знаке (расположено после слова «РЕНЕССАНС») и является «слабым» элементом (неохраняемый элемент в составе знака). Внимание потребителя акцентируется на слове «РЕНЕССАНС», так как оно запоминается легче, чем изобразительный элемент. Указанное обуславливает доминирование в противопоставленном знаке слова «РЕНЕССАНС».

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 223400 и 293143 показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные слова «Renaissance» и «РЕНЕССАНС», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

При сравнительном анализе указанных знаков коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии превалируют 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) 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).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 223400 и 293143 являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ «офисная служба» и услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; финансовые оценки недвижимого имущества», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «офисная служба» и все услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 223400 и 293143, совпадают («офисная служба») либо соотносятся друг с другом как род-вид («операции с недвижимостью» – «сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду») и имеют

одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей («операции с недвижимостью; финансовые оценки недвижимого имущества» – «агентства по операциям с недвижимым имуществом, бюро квартирные, посредничество при операциях с недвижимостью, управление жилым фондом, управление недвижимостью»). Указанное обуславливает вывод об однородности этих услуг.

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

Вышеизложенное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона только в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба» и услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; финансовые оценки недвижимого имущества».

Решением Роспатента от 20.05.2008 словесный элемент «Properties» на основании пункта 1 статьи 6 Закона признан неохраняемым в составе заявленного обозначения, поскольку характеризует товары и услуги (в переводе с английского языка означает «имущество, собственность»). Данный вывод в возражении не оспаривается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.10.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.05.2008 и зарегистрировать обозначение «Renaissance Properties» по заявке №2006713966/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(526) properties.

(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, 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.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.