

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, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.08.2008, поданное Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Бермудские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713953/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006713953/50 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, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «изобретенное не имеющее определенного смыслового значения словосочетание «Renaissance Investments», выполненное стилизованным шрифтом латинскими буквами малинового и серого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.04.2008 о государственной регистрации в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части заявленных услуг 35 (реклама, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба) и услуг 36 (операции с недвижимостью) классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 [1] для части однородных услуг 36 класса;
- словесным товарным знаком «РЕНЕССАНС» по свидетельству №223400 [2] для части однородных услуг 35 класса;

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено семантическим и фонетическим сходством словесных элементов сравниваемых обозначений, вхождением одного обозначения в другое.

В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, слово «INVESTMENTS» является неохраняемым, поскольку представляет собой общепринятый термин, характерный для области деятельности заявителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку различаются количеством звуков и слогов;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 не являются сходными до степени смешения по графическому критерию сходства, поскольку производят различное впечатление, так как заявленное обозначение выполнено в малиновом и сером цветах и не содержит никаких графических элементов, в то время как противопоставленный знак является комбинированным обозначением, состоящим из квадрата черного цвета, внутри которого расположена латинская заглавная буква «R», и словосочетания «Ренессанс центр», выполненного заглавными буквами черного цвета;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 не являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства;
- услуги, содержащиеся в перечнях услуг 36 класса МКТУ в заявлении обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №293143 не являются однородными, что подтверждается фактом регистрации противопоставленного товарного знака для услуг 36 класса МКТУ в момент существования российской регистрации №161014, принадлежащей заявителю;
- распечатки из словаря www.multitran.ru;

На основании изложенного лица, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения о государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.05.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

являющихся общепринятыми терминами. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. В соответствии с пунктом 2.3.2.2. Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 (14.4.2.2) Правил, 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 состоит из двух слов «Renaissance» и «Investments», выполненных буквами латинского алфавита. В переводе с английского «Renaissance» означает «возрождение, ренессанс», а слово «Investments» - «инвестиции». Слово «Renaissance» выполнено в розовом цвете и расположено над словом «Investments», выполненным серым цветом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» 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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] 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. Также в состав сравниваемых обозначений входят слова «investments» и «центр», которые являются «слабыми» элементами, не оказывающими существенного влияния на запоминание знаков, и несут несущественную нагрузку, поскольку указывают вид деятельности и вид предприятия.

Поскольку обозначения имеют в своем составе слова «renaissance» и «ренессанс», имеющие одинаковое фонетическое воспроизведение за счет расположения близких звукосочетаний 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.

Наличие графического элемента в противопоставленном знаке не приводит к иному восприятию словесных элементов, что позволяет признать его несущественным.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Услуги «операции с недвижимостью», включенные в перечень заявленного обозначения, и услуги противопоставленного товарного знака: «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 тоже назначение и круг потребителей.

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.

Кроме того, по товарному знаку №161014 предоставлена охрана, в частности, в отношении услуг «финансовые оценки недвижимого имущества», а по рассматриваемой заявке притязание осуществляется на иной объем правовой охраны.

В ходе подготовки к заседанию коллегией Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было установлено, что на основании решения Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.08.2008 правовая охрана товарного знака [2] «РЕНЕССАНС» по свидетельству №223400 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного знака [2] не действовала. Следовательно, довод возражения о том, что данная регистрация не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, является обоснованной.

При обращении к сети Интернет (<http://lingvo.yandex.ru>) слово «investments» переводится как «инвестирование, вложение денег, капитала», что

для заявленных услуг 36 класса МКТУ является общепринятым термином. Заявитель в своем возражении данное основание не оспаривал.

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, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.08.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентами товарным знакам от 28.04.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

Г 7

(526) Неохраняемые элементы: Investments

(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; офисная служба; 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 страхований, банковских операций, недвижимого

имущества, выпуск и хранение ценных бумаг, сделки с ценностями 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 цennыми бумагами, страхования, бизнеса.

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