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 – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 30.09.2008, поданное компанией Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Бермудские острова (Брит.) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713961/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006713961/50 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, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «Renaissance Wealth Management», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.06.2008 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, а также части услуг 35, 36 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначению по заявке №2006713958/50 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ на основании пунктов 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» [1], зарегистрированным на имя ООО «Ренессанс Центр», 170000, г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ (свидетельство №293143 с приоритетом от 03.03.2004);

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «РЕНЕССАНС» [2], зарегистрированным на имя ООО «Премьер-продукт», 129337, Москва, Ярославское ш., 118, корп. 1 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №271155 с приоритетом от 04.03.2002);

- со словесным товарным знаком «РЕНЕССАНС» [3], зарегистрированным на имя ООО «Инновационнно-коммерческая компания «МЕДМАРК», 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 79 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №223400 с приоритетом от 24.11.2002);

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» [4], зарегистрированным на имя ООО «Ренессанс Косметик», 656062, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 68А в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №215413 с приоритетом от 05.09.2000).

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Wealth Management» («Wealth Management» - управление недвижимостью, см. В.К. Мюллер «Англо-русский словарь», М.: «Русский язык», 1977, стр. 454, 833) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, поскольку указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.09.2008, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 не являются сходными до степени смешения, так как не сходны ни фонетически, ни семантически, ни визуально, состоят из фонетически разных слов, производят различное зрительное впечатление, заложенные в них понятия также различны, кроме того, сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного различны;

- на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.06.2008, было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №271155 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем этот товарный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2006713961/50 на имя заявителя;

- на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.06.2008, было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №223400 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем этот товарный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2006713961/50 на имя заявителя;

- на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.06.2008, было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №215413 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем этот товарный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2006713961/50 на имя заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2006713961/50 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 31.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271155;

- копия решения Роспатента от 31.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №215413;

- копия решения Роспатента от 20.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №223400;

- распечатка из словаря www.multitran.ru;

- копия российской регистрации №161014;

- распечатка с сайта компании www.rencap.com.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.05.2006) поступления заявки №2006713961/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, свойство, назначение, ценность.

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

В соответствии с пунктом 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 имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер

совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Renaissance», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита малинового цвета, и расположенный под ним словесный элемент «Wealth Management», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета.

В переводе с английского «Renaissance» означает «возрождение, ренессанс», а словесный элемент «Wealth Management» - управление недвижимостью (см. http:slovari.yandex.ru).

Принимая во внимание вышеуказанное значение слова «Wealth Management», вывод экспертизы о том, что это слово является неохраняемым, следует признать правомерным, поскольку оно характеризует заявленные в перечне товары и услуги, указывая на их назначение.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1], [2], [3], [4], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №293143 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде черного квадрата, в который вписана стилизованная латинская буква «R» белого цвета, и словесный элемент «РЕНЕССАНС ЦЕНТР», выполненный буквами кириллического алфавита оригинальным шрифтом. Словесный элемент «Центр» исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ – 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.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №271155 является словесным и представляет собой слово «РЕНЕССАНС», выполненное буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ - анализ себестоимости; аукционная продажа; помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями; прогнозирование экономическое; организация торговых ярмарок с коммерческими или рекламными целями; административная деятельность в сфере бизнеса; реклама с помощью всемирной компьютерной сети.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №223400 является словесным и представляет собой слово «РЕНЕССАНС», выполненное буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ - офисная служба.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №215413 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, разделенный пополам горизонтальной линией на две части, причем верхняя часть серого цвета, а нижняя - белого. В верхней части прямоугольника расположен словесный элемент «РЕНЕССАНС», выполненный буквами кириллического алфавита белого цвета стандартным шрифтом, в нижней части – словесный элемент «КОСМЕТИК», также выполненный буквами кириллического алфавита черного цвета стандартным шрифтом. Словесный элемент «КОСМЕТИК» исключен из самостоятельной правовой охраны. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ - организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; агентства по импорту-экспорту; распространение образцов; реклама в газете; реклама телевизионная; сбыт товара через посредников.

Исходя из обстоятельств, которые сложились на дату (13.10.2008) принятия возражения к рассмотрению, при анализе на тождество и сходство не учитываются противопоставленные товарные знаки «РЕНЕССАНС» [2] и «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» [4], правовая охрана которых была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ соответствующими решениями Роспатента, вступившими в силу 31.07.2008.

Что касается товарного знака «РЕНЕССАНС» [3], правовая охрана которого в отношении услуг 35 класса МКТУ была досрочно прекращена решением Роспатента от 20.08.2008, то по решению Арбитражного суда г. Москвы от 10 марта 2009 года это решение признано незаконным, и правовая охрана товарного знака [3] является действующей.

Таким образом, при анализе на тождество и сходство учитываются товарные знаки «РЕНЕССАНС ЦЕНТР»[1] и «РЕНЕССАНС» [3].

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] показал следующее.

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 «Wealth Management» и «Центр», которые являются «слабыми» элементами, не оказывающими существенного влияния на запоминание знаков, поскольку «Центр» указывает на вид предприятия, и включен в состав противопоставленного знака в качестве неохраняемого элемента, а слово «Wealth Management» также признано неохраняемым элементом в составе заявленного обозначения.

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

Одинаковая смысловая нагрузка «сильных» словесных элементов, на которые падает логическое ударение, усиливает сходство обозначений в целом.

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

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал наличие сходства, обусловленного вхождением в заявленное обозначение «Renaissance Wealth Management» фонетически и семантически тождественного словесного элемента «РЕНЕССАНС» противопоставленного словесного товарного знака [3].

При этом визуальное различие между знаками носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходстве.

Анализ однородности услуг 35 и 36 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [3] показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», включенные в перечень заявленного обозначения, и вышеуказанные услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку они относятся к одной сфере деятельности, преследуют одни и те же цели, имеют одно и тоже назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «офисная служба» в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [3] совпадают.

Установленное сходство знаков и однородность услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона только в отношении части услуг 35 и 36 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.09.2008, изменить решение Роспатента от 09.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:**