

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 16.09.2008, поданное Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Бермудские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713956/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006713956/50 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 Holdings», выполненное стилизованным шрифтом латинскими буквами малинового и серого цветов. Транслитерация буквами русского алфавита – «ренессанс холдингс».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.05.2008 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, услуг 41 и части услуг 35, 36 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении части заявленных услуг 35 и 36 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:

- товарным знаком «РЕНЕССАНС» по свидетельству №271155 для части однородных услуг 35 класса;
- словесным товарным знаком «РЕНЕССАНС» по свидетельству №223400 для части однородных услуг 35 класса;

- со словесным элементом «РЕНЕССАНС» комбинированного товарного знака по свидетельству №215413 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 заключении по результатам экспертизы также было указано, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «HOLDINGS» представляет собой общепринятое наименование организации – «холдинг», и на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ может быть включен в обозначение только в качестве неохраняемого элемента.

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

- решениями Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам были досрочно прекращены действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №271155, №223400, №215413, поэтому они более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2006713956/50 в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании изложенного лицо, 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).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил ТЗ к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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 представляет собой прямоугольник белого цвета, на котором расположен словесный элемент, состоящий из двух слов «Renaissance» и «Holdings», выполненных буквами латинского алфавита. В переводе с английского «Renaissance» означает «возрождение, ренессанс», а слово «Holdings» - «1 - землевладение, 2 - холдинг». Слово «Renaissance» выполнено в розовом цвете и расположено над словом «Holdings», выполненном серым цветом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

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

Противопоставленный знак со словесным элементом «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по свидетельству №215413 является комбинированным, словесный элемент выполнен буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №271155, №223400, №215413 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ до даты принятия возражения к рассмотрению (06.10.2008). Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленных знаков в отношении услуг 35 класса не действовала. Следовательно, доводы возражения о том, что данные регистрации не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются обоснованными.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 04.12.2008 были выявлены дополнительные обстоятельства, не учтенные экспертизой при вынесении решения и препятствующие предоставлению заявленному обозначению правовой охраны в качестве товарного знака, а именно: коллегией Палаты по патентным спорам было выявлено сходное до степени смешения обозначение с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» (свидетельство №293143),

охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет (03.03.2004).

Заявитель в установленном порядке на заседании коллегии был ознакомлен с данными обстоятельствами и представил следующие доводы относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака:

- 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 заявленном 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.

Противопоставленный знак «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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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 «holdings» и «центр», которые являются «слабыми» элементами, не оказывающими существенного влияния на запоминание знаков, и несут несущественную нагрузку, поскольку указывают на вид предприятия.

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.

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

Ассоциирование знаков друг с другом обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в них словесных элементов «Renaissance» и «Ренессанс».

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 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.

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 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.09.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2008, 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"**

- (526) Неохраняемые элементы: Holdings
- (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, каталоги, 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 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.

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