

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 21.10.2008, поданное Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Бермудские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.07.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006724399/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006724399/50 с приоритетом от 25.08.2006 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 «Ренессанс Недвижимость», выполненное стилизованным шрифтом буквами малинового и серого цвета. Общий фон знака белый.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 08.07.2008 о государственной регистрации в отношении товаров 16, услуг 41 и части услуг 35, 36 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось 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:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 [1] для части однородных услуг 36 класса;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РЕНЕССАНС» по свидетельству №27155 [2] для части однородных услуг 35 класса;
- словесным товарным знаком «РЕНЕССАНС» по свидетельству №223400 [3] для части однородных услуг 35 класса;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по свидетельству №215413 [4] 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.

При этом словесный элемент «Недвижимость» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на область 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:

- решениями Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам были досрочно прекращены действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №271155 [2], 223400 [3], 215413 [4], поэтому они более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2006724399/50 в качестве товарного знака на имя заявителя;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию

сходства, поскольку различаются количеством слов, 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 белом 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.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- копия решения Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по российской регистрации №271155;

- копия решения Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по российской регистрации №223400;
- копия решения Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по российской регистрации №215413;
- распечатки из словаря www.multitran.ru;
- копия российской регистрации №161014;
- распечатки из сети Интернет с сайта компании www.rencap.com.

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.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, предоставило распечатки регистраций товарных знаков на имя Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед №365846; 349337; 366059; 366440; 366529; 371222; 372042 в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты (25.08.2006) 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения 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 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 «Ренессанс» и «Инвестиции», выполненных буквами русского алфавита. Слово «Ренессанс» выполнено в малиновом цвете, над словом «Инвестиции», выполненным в сером цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Словесный элемент «Недвижимость», как правомерно отмечено в заключении экспертизы и не оспаривается заявителем, представляет собой обозначение, указывающее на область деятельности заявителя, в связи с чем может быть включено в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента, так как не занимает доминирующего положения.

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 №271155 является словесным, выполнен буквами русского алфавита в черном цвете. Знак зарегистрирован для товаров 03, 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «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 [4] «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» 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 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, слово «ренессанс». Также в состав сравниваемых обозначений входят слова «Недвижимость» и «центр», которые являются «слабыми» элементами, не

оказывающими существенного влияния на запоминание знаков, и несут несущественную нагрузку, поскольку «центр» указывает на вид предприятия, а «Недвижимость» на характер услуг.

Поскольку обозначения имеют в своем составе слово «ренессанс», выполненное на русском языке, 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 №293143 - «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.

Остальные услуги 36 класса МКТУ заявки №2006724399/50 неоднородны услугам товарного знака №293143 по вышеуказанным признакам.

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.

Довод о регистрации на имя заявителя сходных обозначений в качестве товарных знаков по свидетельствам №№ 365846, 349337, 366059, 366440, 366529, 371222, 372042 также не может быть признан убедительным, поскольку решение по каждой заявке принимается в отдельности с учетом особенностей конкретного обозначения и материалов дела.

Что касается остальных противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4], следует отметить следующее.

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 31.07.2008 правовая охрана товарного знака [2] «РЕНЕССАНС» по свидетельству №271155 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Аналогично этому 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 [2,4] не действовала. Следовательно, доводы возражения о том, что данные регистрации не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются обоснованными.

На основании решения Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.08.2008 правовая охрана

товарного знака [3] «РЕНЕССАНС» по свидетельству №223400 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем Решение Арбитражного суда г.Москвы от 10 марта 2009 года по делу № А40-71259/08-5-665, которым решение Роспатента от 20 августа 2008 года о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №223400 признано незаконным. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 223400 является действующей, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ – «офисная служба».

Следовательно, в отношении данных услуг правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеперечисленных товаров и услуг.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.10.2008, изменить решение о государственной регистрации от 08.07.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

Г

Г

- (526) Неохраняемые элементы: Недвижимость
- (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; 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.