

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.08.2008, поданное Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Бермудские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713960/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006713960/50 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 Capital», выполненное стилизованным шрифтом латинскими буквами малинового и серого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 09.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- товарным знаком «Renaissance Ренессанс» по свидетельству №161014 [1] для однородных услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ;
- товарными знаками со словесным элементом «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» по свидетельствам №308467 [2] и №327343[3] для однородных товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ;
- товарным знаком «РЕНЕССАНС» по свидетельству №271155 [4] для части однородных услуг 35 класса МКТУ;
- знаком обслуживания со словесным элементом «Capital» по свидетельству №319309 [5] для части однородных услуг 35 класса МКТУ;
- товарным знаком «КАПИТАЛ» по свидетельству №159973 [6] для однородных услуг 41 класса МКТУ;
- товарными знаками «КАПИТАЛ» по свидетельству №131030 [7], «КАПИТАЛ» по свидетельству №131029[8], знаками «Capital» по международной регистрации №857892 [9] и по международной регистрации №431644 [10] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;
- товарным знаком «КАПИТАЛ» по свидетельству №135053[11] в отношении однородных услуг 35, 36 класса МКТУ;
- знаком со словесным элементом «Capitals» по международной регистрации №636743[12] в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ;

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.08.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак [1] уступлен заявителю, в связи с чем не является более препятствием для регистрации товарного знака на имя заявителя;
- правообладатель противопоставленных знаков [2] и [3] является родственной компанией заявителя, входит в группу компаний

«Ренессанс Капитал» и предоставил заявителю письма – согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех однородных услуг;

– правовая охрана противопоставленного товарного знака [4] досрочно прекращена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ в связи с его неиспользованием на основании решения Роспатента от 31.07.2008, кроме того, этот товарный знак не сходен с заявленным обозначением, а услуги 35 класса МКТУ не являются однородными, что подтверждается сосуществованием этого знака и товарного знака [1], уступленного в настоящий момент заявителю;

– заявленное обозначение и противопоставленный знак [5] не являются сходными до степени смешения, так как не сходны ни фонетически, ни семантически, ни визуально, состоят из фонетически несходных слов, производят различное зрительное впечатление, заложенные в них понятия также различны;

– срок действия регистрации [6] истек и не был продлен владельцем знака;

– противопоставленные товарные знаки [7] - [10] в целом являются не сходными до степени смешения с заявленным обозначением, так как не сходны ни фонетически, ни семантически, ни визуально, состоят из разного количества слов, производят различное зрительное впечатление с учетом характера букв и цветового сочетания, заложенные в них понятия также различны, кроме того, указанные знаки принадлежат немецкому издательскому дому Грунер + Яр АГ унд Ко и данным названием маркируются специализированные журналы и книги по экономике;

– противопоставленная регистрация [11] не содержит услуг 35, 36 классов МКТУ, поскольку эти услуги перешли в регистрацию №135053/1 в связи с частичной уступкой знака другому лицу, при этом в настоящий момент перечень услуг регистрации №135053/1 сокращен до услуг 36 класса МКТУ, при этом знаки отличаются фонетически с учетом

разного количества слов в обозначениях, графически за счет различного зрительного впечатления и семантически за счет разницы заложенных в них идей и понятий, кроме того, по мнению заявителя, слово «КАПИТАЛ» в отношении услуг 36 класса МКТУ, является описательным, поскольку указывает на назначение услуг;

– противопоставленный знак [12] в целом не сходен с заявленным обозначением, поскольку существенно отличается фонетически с учетом разного количества слов в обозначениях, графически за счет различного зрительного впечатления и семантически за счет разницы заложенных в них идей и понятий;

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

К возражению приложены следующие материалы:

- копия уведомления о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак на 1 л.;
- копия приложения к свидетельству на товарный знак № 161014 на 1л.;
- оригинал письма-согласия на регистрацию товарных знаков на 2л.;
- информация из сети Интернет о компании Ренессанс Капитал на 4л.;
- копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РЕНЕССАНС» по свидетельству №271155 на 1л.;
- распечатки из базы данных Роспатента регистраций №№159973, 135053/1,135053 на 5л.

На заседании, состоявшемся 14.04.2009, коллегия Палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, а именно, существование

регистраций, сходных до степени смешения с заявленным обозначением, ссылка на которые не была дана в заключении, и, соответственно, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 [13] для части однородных услуг 36 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «КАПИТАЛ» по свидетельству №135053/1[14] для однородных услуг 36 класса МКТУ.

Заявитель был ознакомлен с указанными регистрациями и выразил мнение о несходстве их с заявленным обозначением.

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

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, введенными 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 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 обозначение состоит из двух слов «Renaissance» и «Capital», выполненных буквами латинского алфавита. В переводе с английского «Renaissance» означает «возрождение, ренессанс», а слово «Capital» - «капитал», т.е. в широком смысле это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг (см. Современный экономический словарь., Яндекс, Словари).

Слово «Renaissance» выполнено в розовом цвете и расположено над словом «Capital», выполненным серым цветом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Следует указать, что слова «Renaissance» и «Capital» в заявленном обозначении не образуют словосочетания, вследствие чего при анализе на тождество и сходство должно учитываться каждое из них.

Исходя из обстоятельств, которые сложились на дату (03.09.2008) принятия возражения к рассмотрению, при анализе на тождество и сходство не учитываются следующие противопоставленные товарные знаки:

- «Renaissance Ренессанс» [1], поскольку в соответствии с государственной регистрацией договора №РД0032322 от 07.02.2008 об

отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стал заявитель;

- «Банк Ренессанс Капитал» [2], [3], поскольку правообладатель этих знаков представил должным образом оформленное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг;

- «РЕНЕССАНС» [4], правовая охрана которого была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ решением Роспатента, вступившем в силу 31.07.2008;

- «КАПИТАЛ» [6], правовая охрана которого прекращена в связи с истечением срока действия регистрации (11.07.2007) и правообладателем не возобновлена с учетом льготного шестимесячного срока;

- «КАРІТАЛ» [11], поскольку в результате регистрации в Роспатенте договора №31281 от 02.09.2003 о частичной уступке знака его правовая охрана распространяется только на услуги 42 класса МКТУ, которые не являются однородными с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2006713960/50.

Таким образом, при анализе на тождество и сходство учитываются следующие товарные знаки и международные регистрации:

«Capital TOUR» [5] - комбинированный товарный знак, в котором словесные элементы расположены друг под другом, выполнены буквами латинского алфавита шрифтом разного размера, вида и цвета (оранжевый, черный). Товарный знак зарегистрирован для услуг 35, 39 классов МКТУ.

Словесные знаки «КАПИТАЛ», «КАРІТАЛ», «Capital» [7], [8], [10], выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, и комбинированный знак «Capital» [9], выполнен латинскими буквами белого цвета на фоне темного горизонтально ориентированного прямоугольника. Знаки охраняются в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Комбинированный знак «CAPITALS» [12] включает словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде пикирующего белоголового орлана с хищно приоткрытым клювом и вытянутой вперед лапой, при этом крылья орлана стилизованы под звездно - полосатый американский флаг. Правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Комбинированный знак «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» [13] 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.

Словесный знак «КАПИТАЛ» [14] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется для услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5] и [12] показал, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом.

Несмотря на то, что заявленное обозначение «Renaissance Capital» и противопоставленные знаки «Capital TOUR» [5] и «CAPITALS» [12] включают словесные элементы «Capital» и «CAPITALS», наличие в них дополнительного слова (TOUR) в знаке [5] и дополнительной буквы –S на конце слова в знаке [12] позволяет признать их фонетически несходными за счет разного количества слов, букв и звуков, оказывающих существенное влияние на произношение, кроме того, следует признать, что в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку выполняет слово «RENAISSANCE», в отличие от противопоставленных знаков. Указанное

свидетельствует также об отсутствии семантического сходства сравниваемых знаков, поскольку понятия и идеи, заложенные в них, различны. Что касается графического сходства знаков, то оно также отсутствует, что обусловлено их разной длиной, наличием дополнительных графических и словесных элементов.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков делает нецелесообразным анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях заявки №2006713960/50 и регистраций [5], [12].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [7]-[10], [14] показал наличие фонетического сходства, которое обусловлено фонетическим вхождением в заявленное обозначение «Renaissance Capital» фонетически и семантически тождественных знаков «КАПИТАЛ», «КАРІТАЛ», «Capital».

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

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [13] 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 «Capital» 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 не охраняемого элемента, а слово «Capital» обладает слабой различительной способностью в силу частого использования в гражданском обороте.

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 однородности товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [7] - [10], [13], [14] показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ «печатная продукция» [9], журналы, книги [7], [8], [10] совпадают с товарами 16 класса МКТУ «печатная продукция, в том числе...» заявленного обозначения.

Услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», включенные в перечень заявленного обозначения, и услуги противопоставленного товарного знака [13]: «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 то же назначение и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «выпуск ценных бумаг, операции по обмену денег, информация об изменениях биржевого курса, оценка недвижимого имущества, банковские операции, налоговая экспертиза, финансирование, управление финансовой деятельностью, в том числе управление финансовой деятельностью негосударственных пенсионных фондов, доверительное управление активами паевых инвестиционных фондов; финансовый анализ, операции и оценки в области страхования, банковского дела, недвижимого имущества, страхование, в том числе обязательное пенсионное страхование,

перестрахование, медицинское страхование, страхование банковского дела, недвижимого имущества; консультации в области финансов и страхования» однородны услугам 36 класса МКТУ заявленного обозначения «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», поскольку совпадают по виду, относятся к одной сфере деятельности, преследуют одни и те же цели, имеют одно и то же назначение и круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона только в отношении товаров 16 и услуг 36 класса МКТУ. Что касается услуг 35 и 41 классов МКТУ, то в отношении них препятствия для регистрации товарного знака по заявке № 2006713960/50 отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.08.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак «Renaissance Capital» по заявке №2006713960/50 в отношении следующего перечня услуг:

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

(591) Малиновый, белый, серый

(511) 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.

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.