


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Отель Сервис», Санкт-Петербург, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753270, при этом установила следующее.



Обозначение « RENAISSANCE DEVELOPMENT» по заявке №2022753270, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для услуг 37 класса МКТУ «услуги строительства».


В отношении услуг 36 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DEVELOPMENT» (в переводе с английского языка – развитие, разработка, освоение, производство, см. Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001., https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/520272) является неохранным на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение услуг.













Экспертиза сообщает, что словесные элементы «RENAISSANCE» и «DEVELOPMENT» не образуют единого словосочетания, поскольку не связаны друг с другом по смыслу и грамматически, а также воспринимаются отдельно друг от друга (написание слов в две строчки шрифтами разного размера).

В данном случае словесный элемент «DEVELOPMENT» имеет конкретное семантическое значение, содержащееся в общедоступных словарях, справочниках, сети Интернет, в связи с чем указывает на назначение заявленных услуг, и, как следствие, не обладает различительной способностью и является неохранным на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.







Кроме того, в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с комбинированным обозначением « Ренессанс Банк» по заявке №2022738378, поданной 10.06.2022 на имя Коммерческого банка «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), 115114, Москва, ул. Кожевническая, 14 (заявка № 2022738378, приоритет 10.06.2022) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;


- с серией товарных знаков со словесными элементами «РЕНЕССАНС», «RENAISSANCE», зарегистрированных на имя Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), 115114, Москва,

ул. Кожевническая, 14 («  » по свидетельству №760025 с приоритетом от 29.12.2018, «  » по свидетельству №760026 с приоритетом от 29.12.2018, «  » по свидетельству №760027 с приоритетом от 29.12.2018, «  » по свидетельству №768952 с приоритетом от 29.12.2018, «  » по свидетельству №418109 с приоритетом от 11.08.2008, «  » по свидетельству №418112 с приоритетом от 11.08.2008, «  » по свидетельству №418111, с приоритетом от 11.08.2008, «  » по свидетельству №418110 с приоритетом от 11.08.2008, «  » по свидетельству №361103 с приоритетом от 04.05.2007, «  » по свидетельству №361104 с приоритетом от 04.05.2007, «  » по свидетельству №359444 с приоритетом от 04.05.2007, «  » по свидетельству №359443 с приоритетом от 04.05.2007), в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков со словесными элементами «РЕНЕССАНС», «RENAISSANCE», зарегистрированных на имя Ренессанс Файнэншл Холдингз Лимитед, Пиндару 27, Альфа Бизнес Центр, 8ой этаж, 1060, Никосия, Кипр


(«  » по свидетельству №430814 с приоритетом 18.08.2009, «  » по свидетельству №391367 с приоритетом от 25.08.2006, «  » по свидетельству №377071 с приоритетом от 25.08.2006, «  » по свидетельству №371222 с приоритетом от 25.08.2006, «  » по свидетельству №386726 с приоритетом от 25.08.2006, «  » по

свидетельству №376398 с приоритетом от 25.08.2006, «» по свидетельству №391364 с приоритетом от 25.05.2006, «» по свидетельству №383778 с приоритетом от 25.05.2006, «» по свидетельству №391365 с приоритетом 25.05.2006), в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;


- с серией товарных знаков со словесными элементами «РЕНЕССАНС», «RENAISSANCE», зарегистрированных на имя Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование», 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11, этаж 10, помещ. 12 («» по свидетельству №810433 с приоритетом от


31.05.2019, «» по свидетельству №821373 с приоритетом от

31.05.2019, «» по свидетельству №781279 с приоритетом от 09.04.2019,

«» по свидетельству №781280 с приоритетом от 09.04.2019,

«**Ренессанс**» по свидетельству №734641 с приоритетом от 29.12.2018,

«» по свидетельству №767997 с приоритетом от 29.12.2018,

«» по свидетельству №767998 с приоритетом от 29.12.2018,

Renaissance

« Ренессанс » по свидетельству №410714 с приоритетом 02.08.1996), в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком



«РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143 с приоритетом от 03.03.2004, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Центр», 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Новоторжская, д.18, корп.1, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель ограничивает заявленный перечень услугами 36 класса МКТУ «управление недвижимостью».

Заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками, а услуги, представленные в их перечнях, не являются однородными.

Заявленное обозначение отличается визуально от противопоставленных товарных знаков, поскольку имеет авторский шрифт, включает оригинальный изобразительный элемент и неохраняемый элемент «DEVELOPMENT», который также влияет на общее зрительное впечатление.

Следовательно, следует воспринимать данные два словесных обозначения не по отдельности, а в совокупности, как: «RENAISSANCE DEVELOPMENT».

В корреспонденции, поступившей 24.08.2023, заявитель отметил следующее.

Заявитель использует обозначение с элементами «RENAISSANCE DEVELOPMENT» с согласия и под контролем АО «Ренейссанс Констракшн».

ООО «Отель Сервис» в рамках инвестиционного подразделения турецкого холдинга в сотрудничестве с АО «Ренейссанс Констракшн» планирует продолжать совместную реализацию проектов.

Ранее в материалы заявки было представлено письмо-согласие от АО «Ренейссанс Констракшн» на регистрацию товарного знака на имя заявителя.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 31.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022753270 в отношении уточненного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.08.2022) заявки №2022753270 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звук, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022753270 заявлено



комбинированное обозначение « RENAISSANCE DEVELOPMENT», включающее размещенные на двух строках друг под другом словесные элементы «RENAISSANCE» и «DEVELOPMENT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета. Слева от словесных элементов размещен изобразительный элемент в виде изогнутой линии синего цвета.

Согласно уточнениям заявителя, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «управление недвижимостью».

Словесный элемент «DEVELOPMENT» переводится с английского языка, как «развитие, расширение, развёртывание, рост». В настоящее время это слово широко используется для обозначения предпринимательской деятельности, связанной с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания, приводящей к увеличению их стоимости (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/Девелопмент>).

Таким образом, слово «DEVELOPMENT» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ, указывая на их назначение и область деятельности заявителя.

Заявитель не оспаривает в возражении неохраноспособность словесного элемента «DEVELOPMENT».

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки/заявленное обозначение:





- «

» по заявке №2022738378;





- «  Ренессанс КРЕДИТ » по свидетельству №760025, «  Ренессанс КРЕДИТ » по

свидетельству №760026, «  Renaissance CREDIT » по свидетельству №760027,

«  Renaissance CREDIT » по свидетельству №768952, «  Ренессанс Кредит » по свидетельству



№418109, «  Ренессанс Кредит » по свидетельству №418112, «  Renaissance Credit » по

свидетельству №418111, «  Renaissance Credit » по свидетельству №418110,



«  Ренессанс Кредит » по свидетельству №361103, «  Ренессанс Кредит » по свидетельству



№361104, «  Renaissance Credit » по свидетельству №359444, «  Renaissance Credit » по

свидетельству №359443;



- «  Renaissance Capital » по свидетельству №430814, «  Ренессанс Брокер » по свидетельству

№391367, «  Ренессанс Инвестиции » по свидетельству №377071, «  Ренессанс Капитал » по

свидетельству №371222, «  Ренессанс ОНЛАЙН » по свидетельству №386726, «  Ренессанс Секьюритиз »



по свидетельству №376398, «  Renaissance Brokerage » по свидетельству №391364, «  Renaissance Investments »


по свидетельству №383778, «  Renaissance Online » по свидетельству №391365;

- «  Ренессанс. ЖИЗНЬ » по свидетельству №810433, «  Renaissance. LIFE » по свидетельству

№821373, «  Renaissance. HEALTH » по свидетельству №781279, «  Renaissance. INSURANCE » по

свидетельству №781280, «  Ренессанс » по свидетельству №734641,

«  Ренессанс. ЗДОРОВЬЕ » по свидетельству №767997, «  Ренессанс. СТРАХОВАНИЕ » по свидетельству

№767998, «  Renaissance » по свидетельству №410714;



- « РЕНЕССАНС ЦЕНТР » по свидетельству №293143.

С учетом неохраноспособного характера словесного элемента «DEVELOPMENT» основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняет слово «RENAISSANCE». Кроме того, указанные элементы воспринимаются отдельно друг от друга, что обусловлено графическим решением заявленного обозначения, в котором размещение словесных элементов на разных строках визуально разделяет их.

В противопоставленных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом также является слово «RENAISSANCE»/«РЕНЕСАНС», поскольку остальные словесные элементы (банк, кредит, инвестиции, центр и пр.) включены в состав товарных знаков в качестве неохраямемых элементов. Кроме того, элемент «RENAISSANCE»/«РЕНЕСАНС» визуально доминирует в противопоставленных товарных знаках и в большей части знаков выполнен контрастным цветом.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными с противопоставленными товарными знаками в силу фонетического и семантического тождества сильных словесных элементов «RENAISSANCE», «РЕНЕСАНС», выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию.

Присутствие в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков иных словесных элементов не обуславливает возможность признания смыслового несходства сопоставляемых обозначений, поскольку, как указывалось выше, словесные элементы, размещенные на разных строках, не имеют грамматической связи и воспринимаются отдельно.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства самостоятельных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в целом.

В части анализа однородности услуг 36 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «управление недвижимостью».

Испрашиваемые относятся к роду услуг «операции с недвижимостью», к которым также относятся агентства по операциям с недвижимым имуществом, бюро квартирные, посредничество при операциях с недвижимостью, сдача в аренду квартир и земельных участков, управление жилым фондом и пр.

В перечне противопоставленных товарных знаков представлены услуги 36 класса МКТУ, также связанные с объектами недвижимости, которые имеют аналогичное назначение и условия их оказания, в связи с чем они были признаны однородными услугам 36 класса МКТУ испрашиваемого перечня.

В частности, в перечне товарного знака по свидетельству №430814 представлены услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью, финансирование, финансовый анализ, финансовые оценки недвижимого имущества».





























Товарный знак по свидетельству №377071 зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансирование, финансовый анализ, финансовые оценки недвижимого имущества».



Товарный знак по свидетельству №293143 зарегистрирован для 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».

Товарный знак по свидетельству №293143 зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, бюро квартирные».

Установленное сходство заявленного обозначения «

»

и обозначения «  Ренессанс Банк » по заявке №2022738378, а также сходство заявленного обозначения и товарных знаков «  Ренессанс КРЕДИТ » по свидетельству №760025, «  Ренессанс КРЕДИТ » по свидетельству №760026, «  Renaissance CREDIT » по свидетельству №760027, «  Renaissance CREDIT » по свидетельству №768952, «  Ренессанс Кредит » по свидетельству №418109, «  Ренессанс Кредит » по свидетельству №418112, «  Renaissance Credit » по свидетельству №418111, «  Renaissance Credit » по свидетельству №418110, «  Ренессанс Кредит » по свидетельству №361103, «  Ренессанс Кредит » по свидетельству №361104, «  Renaissance Credit » по свидетельству №359444, «  Renaissance Credit » по свидетельству №359443, «  Renaissance Capital » по свидетельству №430814, «  Ренессанс Брокер » по свидетельству №391367, «  Ренессанс Инвестиции » по свидетельству №377071, «  Ренессанс Капитал » по свидетельству №371222, «  Ренессанс ОНЛАЙН » по свидетельству №386726, «  Ренессанс Секьюритиз » по свидетельству №376398, «  Renaissance Brokerage » по свидетельству №391364, «  Renaissance Investments » по свидетельству №383778, «  Renaissance Online » по свидетельству №391365, «  Ренессанс. ЖИЗНЬ » по свидетельству №810433, «  Renaissance. LIFE » по свидетельству №821373, «  Renaissance. HEALTH » по свидетельству №781279, «  Renaissance. INSURANCE » по свидетельству №781280, «  Ренессанс » по свидетельству №734641, «  Ренессанс. ЗДОРОВЬЕ » по

свидетельству №767997, «  » по свидетельству №767998, «  » ПО



свидетельству №410714, «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» по свидетельству №293143, с учетом однородности услуг 36 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг 36 класса МКТУ «управление недвижимостью», поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2023.