

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 №2006713958/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006713958/50 с приоритетом от 25.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «Renaissance Online», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.06.2008 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 38, 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 «Инновационно-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 «Online» («Online» - онлайновый доступ оператора к компьютеру через терминал и режим работы, при котором компьютерное устройство функционирует под непосредственным контролем центрального процессора, при этом время отклика системы на запрос меньше, чем несколько секунд, то есть при онлайновом доступе обработка запросов пользователя происходит в режиме реального времени, см. «Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике» под

редакцией И.Л. Мостицкого, М.: «Лучшие книги», 2000, стр. 287) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на свойство и 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 №2006713958/50 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 №2006713958/50 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 №2006713958/50 на имя заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2006713958/50 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 №2006713958/50 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.

Смыслоное 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 «Online», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета.

В переводе с английского «Renaissance» означает «возрождение, ренессанс», а слово «Online» - 1) оперативный режим; 2) (работающий) в оперативном режиме (в темпе поступления информации, в реальном времени); 3) неавтономный (о режиме функционирования оборудования вычислительной системы); 4) (работающий) под управлением основного оборудования, (работающий) в режиме онлайн (см. <http://slovari.yandex.ru>).

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

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; помошь 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 «Online» 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 «Online» 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.

Однаковая 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 Online» 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 заявлении 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 10.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг: