

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 14.05.2008, поданное Ренессанс Холдингз Менеджмент Лимитед, Бермудские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.02.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006713959/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006713959/50 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 Partners», выполненное стилизованным шрифтом латинскими буквами малинового и серого цветов. Транслитерация буквами русского алфавита – «ренессанс партнерс».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 18.02.2008 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 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 МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РЕНЕССАНС» по свидетельству №271155 [2] для части однородных услуг 35 класса МКТУ;
- словесным товарным знаком «РЕНЕССАНС» по свидетельству №223400 [3] для части однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» по свидетельству №215413 [4] для части однородных услуг 35 класса МКТУ;
- комбинированными товарными знаками со словесным элементом «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» по свидетельствам №308467 [5] и №327343[6] для однородных товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ;
- товарным знаком «Renaissanse Ренессанс» по свидетельству №161014 [7] для однородных услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ;
- словесным товарным знаком «ПАРТНЕР» по свидетельству №328545[8] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;
- словесным товарным знаком «ПАРТНЕР» по свидетельству №337585[9] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- словесным товарным знаком «hr partners» по свидетельству №291449[10] в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПАРТНЕР» по свидетельству №287834[11] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;
- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПАРТНЕР АУДИТ» по свидетельству №219377[12] в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ;

- словесными товарными знаками «партнер телеком» по свидетельству №225466[13] и «partner telecom» по свидетельству №225467[14] в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ;

- словесным товарным знаком «partner card» по свидетельству №222372[15] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесным знаком «Partner(plus)» по международной регистрации №787956[16] в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ;

- комбинированным знаком со словесным элементом «Partners» по международной регистрации №865513[17] в отношении однородных услуг 35 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «РЕНЕССАНС ЦЕНТР» [1] не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку различаются количеством звуков и слогов;

- данные обозначения также не являются сходными 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 знак [1] не являются сходными до семантически;

- услуги, содержащиеся в перечнях услуг 36 класса МКТУ заявки №2006713959 и противопоставленного знака [1], не являются однородными, что подтверждается фактом регистрации противопоставленного товарного знака для

услуг 36 класса МКТУ в момент существования российской регистрации №161014, принадлежащей заявителю;

- противопоставленные товарные знаки [2], [3], [4] в целом являются несходными с заявленным обозначением и, кроме того, заявителем поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [2], [3], [4];

- правообладатель знаков [5-6] предоставил заявителю согласие на регистрацию товарного знака;

- противопоставленные знаки [8-17] в целом не сходны с заявленным обозначением, поскольку доминирует слово «RENAISSANCE», а кроме того, английское слово «partners» фонетически отличается от произнесения русского слова «партнер».

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.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение предоставило копии следующих материалов:

- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006724400 на 5 л.[18];
- согласие на регистрацию заявленного обозначения на 2 л.[19];
- распечатки регистраций №№365846, 349337, 366059, 366440, 366529, 371222, 372042, принадлежащих заявителю, на 14 л.[20].

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).

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 «Partners», выполненных буквами латинского алфавита. В переводе с английского «Renaissance» означает «возрождение, ренессанс», а слово «Partners» - «партнеры». Слово «Renaissance» выполнено в розовом цвете и расположено над словом «Partners», выполненным серым цветом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

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] является комбинированным и 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.

Знаки [5-6] являются комбинацией изобразительного элемента и выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесного элемента «Банк Ренессанс Капитал». Знак [5] зарегистрирован для товаров 9 и услуг 35, 36 классов МКТУ. Знак [6] – для товаров 16 класса МКТУ.

Товарный знак [7] представляет собой слова «Renaissance» и «Ренессанс», выполненные буквами разных алфавитов и расположенные одно над другим. Знак охраняется для услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ.

Знак [8] представляет собой слово «ПАРТНЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ.

Знак [9] также представляет собой слово «ПАРТНЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ.

Знак [10] представляет собой комбинацию букв «hr», расположенную слева и чуть выше от слова «partners», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35,41 классов МКТУ.

Знак [11] представляет собой слово «ПАРТНЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, буква «П» которого наложена на изображение круга с парусником внутри. Знак зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [12] является комбинированным и состоит из выполненных стилизованно букв «П» и «А», поверх которых расположены соответственно слова «ПАРТНЕР» и «АУДИТ». Знак зарегистрирован для услуг 35,41 классов МКТУ.

Знак [13] представляет собой слова «PARTNER» и «TELECOM», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные в одну строку. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ.

Знак [14] представляет собой слова «ПАРТНЕР» и «ТЕЛЕКОМ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные в одну строку. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ.

Знак [15] представляет собой слова «PARTNER» и «CARD», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные в одну строку. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Знак [16] представляет собой слова «PARTNER» и «PLUS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные в одну строку. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [17] является комбинированным и состоит из изображения шара темного цвета, на котором написано сочетание латинских букв «iis», и слова «Partners», под которым расположена надпись «Executive Search Worldwide». Знак охраняется в отношении услуг 35 класса 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, слова «renaissance» и «ренессанс», которые представляют собой перевод друг друга. Также в состав сравниваемых обозначений входят слова «partners» и «центр», которые являются «слабыми» элементами, не оказывающими существенного влияния на запоминание знаков, поскольку «центр» указывает на вид предприятия, а «partners» 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 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.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного знаков следует отметить следующее.

Услуги «операции с недвижимостью», включенные в перечень заявленного обозначения, и услуги противопоставленного товарного знака [1]: «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.

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 испрашивается 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.

В отношении противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4] следует отметить следующее.

В ходе подготовки к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам было установлено, что на основании решений Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правовая охрана указанных товарных знаков досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ. Следовательно, данные товарные знаки более не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Товарные знаки [5-6] также не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку их правообладатель предоставил оформленное надлежащим образом согласие на регистрацию обозначения по заявке №2006713959/50, что подтверждается письмом [19].

Товарный знак [7] также более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как на основании зарегистрированного Роспатентом договора об уступке товарного знака от 07.02.2008 принадлежит заявителю.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [8-17] показал, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторое сходство.

В силу того, что в знаках [8-17] слово «ПАРТНЕР»/«PARTNER» либо является единственным элементом, либо используется в сочетании с неохраняемыми или слабыми элементами знаков, такими, как, например, «CARD», «АУДИТ», «ТЕЛЕКОМ», можно сделать вывод о том, что в указанных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несут слова «ПАРТНЕР», «PARTNER», в отличие от заявленного обозначения, в котором индивидуализирующую функцию выполняет слово «RENAISSANCE». Указанное свидетельствует об отсутствии фонетического и семантического сходства сравниваемых знаков. Что касается графического сходства знаков, то оно также отсутствует, что обусловлено их разной длиной, наличием дополнительных графических элементов, а также использованием букв разных алфавитов.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых обозначений делает нецелесообразным анализ товаров и услуг, указанных в перечнях заявки №2006713959/50 и регистраций [8-17].

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.05.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.02.2008 и зарегистрировать товарный знак №2006713959/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

Г

Г

- (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, каталога, 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.