

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.06.2011. Данное возражение подано ООО «ИСОЕМО», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009732345/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009732345/50 на регистрацию словесного обозначения «RENDER» была подана на имя заявителя 11.12.2009 в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.03.2011 было принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009732345/50 (далее – решение Роспатента) в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 41 и 42 классов МКТУ, в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «РЕНДЕР» по свидетельству № 321741, приоритет от 15.04.2005, ООО «РЕНДЕР», услуги 35 класса МКТУ [1];

- «RANDEL`S» по свидетельству № 269513, приоритет от 09.01.2003, ЗАО «Холдинг-78», услуги 35 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам 14.06.2011 поступило возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009732345/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] различны по семантике (заявленное обозначение – имя нарицательное, может быть переведено как оброк, дань, оплата, возмещение, противопоставленный знак [2] – имя собственное, грамматическая конструкция, представляющая собой вариант написания мужского имени Рандольф, означающее щит), в силу чего вероятность смешения обозначений потребителем мала (по аналогии методических рекомендаций: КРОН – мифический герой, титан, разновидность краски; КРОНА – часть растения, денежная единица, монета);

- сравниваемые обозначения имеют также визуальные различия (начертания букв, наличие апострофа);

- фонетический анализ говорит об отсутствии критичности в сходстве обозначений (ударные «Е» и «А» различны в восприятии, например, «вес» - «вас»).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, за исключением «услуг проката офисного оборудования и аппаратов».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения о государственной регистрации (1);
- распечатки из сети Интернет (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (11.12.2009) заявки №2009732345/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «RENDER» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана с учетом возражения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая».

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой композицию из слова «РЕНДЕР», каждая буква которого сверху

и снизу соединена дугой. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «прокат офисного оборудования и аппаратов».

Противопоставленный товарный знак «RANDEL`S» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама телевизионная; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; составление рекламных рубрик в газете; услуги в области общественных отношений».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они являются фонетически тождественными, а услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к прокату офисного оборудования и аппаратов – однородными. Указанное заявителем не оспаривается.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показало, что с точки зрения фонетики их следует признать сходными в силу следующего.

Сопоставляемые обозначения имеют фонетически близкую начальную часть (RENDE-/RANDE-). Слово «RENDER» состоит из шести букв/звуков, в противопоставленном знаке слово «RANDEL`S» имеет семь букв/звуков.

Следует отметить, что в английском языке буква «R» в конце слова изменяет предыдущую согласную букву и не читается сама, что подтверждается и словарной транскрипцией заявленного обозначения [ˈrendə].

Довод о другом прочтении буквы «A» (РЕНДЕР-РАНДЕЛ`С) не может быть признан убедительным, поскольку данная буква имеет в английском языке варианты прочтения и как [a], и как [æ] – произношение близко к звуку в русском слове «этот», например, random [ˈrændəm], factor [ˈfæktə] и др. Однозначное прочтение знака «RANDEL`S» как [рандел`с] заявителем не доказано.

В связи с изложенным, близкое число букв/звуков в словесных элементах сравниваемых знаков, а также неоднозначность прочтения слов при их произношении обуславливают возможность их близкого звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слово «RENDER» в переводе с английского и итальянского языков означает отдавать, платить, возмещать, возвращать. При этом следует отметить, что указанное слово не является распространенным и его значение практически неизвестно среднему российскому потребителю. Слово «RANDEL`S» не является лексической единицей какого-либо языка.

Указанное обуславливает отсутствие возможности провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Следует отметить, что апостроф (') – орфографический знак в виде надстрочной запятой, употребляемый в буквенном письме в различных языках в различных функциях. В языках, использующих начертания букв латинского алфавита, апостроф может использоваться при передаче на письме пропуска гласной буквы или последовательностей звуков «согласный + гласный»; для обозначения элизии конечной гласной существительных в именительном падеже единственного числа; при передаче притяжательного падежа; при образовании множественного числа от букв, чисел или аббревиатур и т.д. В этой связи довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак [2] представляет собой грамматическую конструкцию, указывающую на притяжательный падеж мужского имени

«RANDEL» («принадлежащий Ранделу» или «от Рандела»), не может быть признан убедительным, поскольку является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный характер.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически их сближает.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и возможности семантического сравнения слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [2], относятся к различного вида услугам в области рекламы и продвижения товаров, административной и консультационной деятельности в сфере бизнеса, менеджменту, информационным услугам в области общественных отношений. Поскольку указанные услуги идентичны или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, они являются однородными.

Следует отметить, что однородность услуг заявителем не оспаривалась.

Маркировка однородных услуг знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, их оказывающему.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2] и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В палату по патентным спорам 16.08.2011 от заявителя поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение не сходно по семантическому фактору сходства, приводится пример из Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее – Методические рекомендации): КРОН – КРОНА.

Доводы особого мнения от 16.08.2011 были проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа. Что касается ссылки на Методические рекомендации, необходимо отметить, что она не может быть признана убедительной, поскольку приведенный пример касается иного случая (оба слова являются лексическими единицами русского языка: крона – название денежных единиц; часть дерева, продолжающая ствол от первого разветвления до верхушки дерева со всеми боковыми разветвлениями и листьями; крон – минеральная хромовая краска).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2011, оставить в силе решение Роспатента от 15.03.2011.**