

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 30.06.2004, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №254024, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.08.2003 за №254024 по заявке №2002726631/50 с приоритетом от 11.11.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛКОН-СОФТ», Москва (далее – правообладатель), сроком на 10 лет в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 и 38 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Правовая охрана в качестве товарного знака предоставлена словесному обозначению «INTELCON», выполненному стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.06.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №254024, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков «INTEL» по свидетельству №96439 с приоритетом от 05.03.1990, по свидетельству №180846 с приоритетом 29.04.1998 и по свидетельству №238515 с приоритетом от 20.03.2001, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса и услуг 35, 37 и 38 классов МКТУ, а также владельцем ряда иных регистраций, содержащих элемент «INTEL»;
- товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общезвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры»;
- словесный элемент «INTEL» используется его правообладателем в различных сочетаниях;

- сходство оспариваемого товарного знака «INTELCON» и противопоставленных товарных знаков «INTEL» определяется полным фонетическим и визуальным вхождением товарных знаков и элементов «INTEL» в оспариваемый товарный знак, причем в качестве элемента, занимающего начальное, то есть доминирующее положение в знаке;

- товары 09 и услуги 35, 37 и 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 09 и услугам 35, 37 и 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «INTEL»;

- товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован и общеизвестен товарный знак «INTEL», как сопутствующие товары и услуги;

- общеизвестность товарного знака «INTEL» предопределяет возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

На основании изложенного лица подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «INTELCON» по свидетельству №254024 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Копии словарей – на 12 л.;
2. Копии судебных решений – на 26 л.;
3. Заключение эксперта Гильдии нотариусов-экспертов по документационным и информационным спорам – на 22 л.;
4. Аналитический отчет по итогам социологического опроса – 1 брошюра.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил на него отзыв от 10.11.2004, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- оспариваемый знак совпадает с оригинальной частью фирменного наименования правообладателя;
- слово «INTEL» может входить в состав как сложносочиненного слова, так и словосочетания, характеризуя существительное;

- слово «INTELCON» включает в себя значимый элемент «CON» («управление объектами, направление (мысли, деятельности), контроль, контроллеры» – В.К. Мюллер, Новый англо-русский словарь), на которое гадает логическое ударение, а элемент «INTEL» является его определением («интеллектуальный»);
- с учетом изложенного между сравниваемыми знаками отсутствует фонетическое, графическое и семантическое сходство;
- противопоставленные в возражении товары и услуги не однородны;
- правообладатель является российской фирмой, действующей продолжительное время на территории Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 30.06.2004 и сохранить действие регистрации №254024 в силе в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

1. Копия свидетельства на товарный знак в Российской Федерации – на 1 л.;
2. Копия свидетельства на товарный знак на Украине – на 1 л.;
3. Копии сертификатов соответствия – на 4 л.;
4. Копии товарных накладных – на 24 л.;
5. Расшифровка обозначения «INTELCON» – на 3 л.;
6. Копии свидетельств о регистрации ООО «ИНТЕЛКОН-СОФТ» – на 2 л.;
7. Копия устава ООО «ИНТЕЛКОН-СОФТ» – на 8 л.;
8. Выдержка из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина – на 1 л.;
9. Материалы из Интернета – на 18 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, Палата по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, убедительными.

С учетом даты подачи заявки (1.11.2002) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных пунктом 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.43 Правил для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «INTELCON», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в языках, использующих кириллицу и латиницу, не содержится самостоятельная лексическая единица «INTELCON», имеющая семантическое значение.

С учетом этого, оспариваемый знак в целом является фантазийным, в силу чего не способен порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, следовательно, не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя.

На основании изложенного, у Патентной палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемой регистрации №254024 не соответствующей требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №96439, №180846, №212391, №238515 представляют собой словесное обозначение «INTEL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежат имеющие более ранний приоритет товарные знаки №96433 «INTEL», №111027 «ИНТЕЛ», №108483 «INTEL INSIDE», №180202 «INTEL ANSWEREXPRESS», №210929 «INTEL STRATEFLASH», №185413 «INTEL CREATE & SHARE», №198633 «INTEL TEAM

STATION», №186349 «INTEL INBUSINESS», №199250 «INTEL OPTIMIZERS», №195305 «INTEL IMAGING», №192025 «INTEL WEBOUTFITTER», №239609 «INTEL SPEEDSTEP», №198865 «INTEL INSIDE PENTIUM», №202687 «INTEL INSIDE XEON», №199243 «INTEL XEON», №218162 «INTEL NETSTRUCTURE», №225093 «INTEL NETBURST», №257783 «INTEL NETMERGE».

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков №147267 «INTEL PROSHARE», №147309 «INTEL LANDDesk Technology» прекращена в связи с истечением срока действия.

Анализ сходства показал, что противопоставленные товарные знаки «INTEL» по свидетельствам №96439, №180846, №212391, №238515 фонетически полностью входят в состав оспариваемого товарного знака «INTELCON» в начальной позиции, что обуславливает вывод об их сходстве по звуковому признаку.

Вышеуказанные знаки выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами, что свидетельствует об их сходстве по графическому критерию сходства словесных обозначений.

Отсутствие словарных смысловых значений обозначений «INTELCON» и «INTEL» не позволяет их оценить по семантическому признаку.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №254024 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №96439, №180846, №212391, №238515 являются сходными.

Следует отметить, что сходство знаков усиливается за счет принадлежности лицу, подавшему возражение, также и серии знаков, основанной на наличии словесного элемента «INTEL», а именно: №96433 «INTEL», №111027 «ИНТЕЛ», №108483 «INTEL INSIDE», №180202 «INTEL ANSWEREXPRESS», №210929 «INTEL STRATEFLASH», №185413 «INTEL CREATE & SHARE», №198633 «INTEL TEAM STATION», №186349 «INTEL INBUSINESS», №199250 «INTEL OPTIMIZERS», №195305 «INTEL IMAGING», №192025 «INTEL WEBOUTFITTER», №239609 «INTEL SPEEDSTEP», №198865 «INTEL INSIDE PENTIUM», №202687 «INTEL INSIDE XEON», №199243 «INTEL XEON», №218162 «INTEL NETSTRUCTURE», №225093 «INTEL NETBURST», №257783 «INTEL NETMERGE».

Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показало следующее.

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 9 класса МКТУ – «автоответчики телефонные; аппаратура звукозаписывающая; аппаратура

внутренней связи; аппаратура для передачи звука; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; блоки магнитной ленты (компьютеры); видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; диктофоны; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков (для компьютеров); книжки записные электронные; компьютеры; компьютеры портативные; материалы для электрических проводов линий электропередач; модемы; мониторы (компьютерное оборудование); переводчики электронные карманные; приемники (аудио-видео); провода телефонные; провода электрические; публикации электронные (загружаемые); станции дуплексной связи; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; телефоны переносные; трубы телефонные; устройства для видеозаписи; устройства для записи на магнитную ленту (звука, изображения, информации); устройства для записи на расстоянии (звука, изображения, информации); устройства связи акустические; устройства считающие (оборудование для обработки информации); щиты коммутационные щиты распределительные электрические; цифровые автоматические телефонные станции; телефоны с автоматическим определителем номера» и услуги 37 класса МКТУ – «информация по вопросам ремонта ремонт запирающих устройств; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств охранной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; устранение помех в работе электрических установок; установка и ремонт охранной сигнализации» однородны соответствующим товарам 9 и услугам 37 классов МКТУ товарного знака «INTEL» по свидетельству №180846.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; комплектование штата сотрудников; подготовка платежных документов; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продажа аукционная; распространение образцов; составление отчетов о счетах; агентства по импорту-экспорту; информация деловая; систематизация информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях» однородны соответствующим услугам 35 класса МКТУ товарного знака «INTEL» по свидетельству №238515.

Услуги 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов» однородны таким

услугам 42 класса МКТУ товарного знака «INTEL» по свидетельству №238515 как «прокат аудиооборудования, прокат радио- и телевизионных приемников».

Вывод об однородности вышеперечисленных товаров и услуг обусловлен совпадением по роду (виду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение о том, что регистрация товарного знака «INTELCON» по свидетельству №254024 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2004 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №254024 недействительной полностью.