

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292310, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717581/50 с приоритетом от 05.08.2004 зарегистрирован 13.07.2005 за №292310 на имя Открытого акционерного общества Инновационный Бизнес Клуб «Интелком», Москва (далее— правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №292310 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение с изображением пазлов разных размеров. В верхней части на синем фоне расположены в ряд красные квадраты с буквами латинского алфавита, образующими изобретенное слово «INTELCOM» (транслитерация буквами русского алфавита - ИНТЕЛКОМ). Под квадратами выписаны слова «INTERNET» и «CLUB». Левый верхний угол обозначения заполнен белыми точками.

Правовая охрана товарному знаку представлена в красном, белом, синем, голубом цветовом сочетании с указанием элементов «INTERNET CLUB» в качестве неохраняемых.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.05.2008 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №292310 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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).

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, по свидетельству №183928 №183929 с приоритетом 16.06.1998, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса и услуг 36, 37, 38, 42 классов МКТУ, а также владельцем ряда иных регистраций, содержащих элемент «INTEL»/ «ИНТЕЛ»;
- товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры»;
- сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков определяется полным вхождением товарных знаков и элементов «INTEL/ИНТЕЛ» в оспариваемый товарный знак, причем в качестве элемента, занимающего начальное, то есть доминирующее положение в словесном элементе;
- при этом конечная часть «-СОМ» в оспариваемом товарном знаке является слабой;
- оспариваемый товарный знак №292310 с элементом «INTELCOM» способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку несет в себе информацию о якобы имеющей место связи с лицом, подавшим возражение;
- данные выводы подтверждаются лингвистическим заключением, опросом общественного мнения, а также практикой Роспатента и судебной практикой по аналогичным делам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292310 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии словарей;
2. Перечень товарных знаков, содержащих часть «-КОМ/-СОМ»;
3. Копии решений Палаты по патентным спорам и судебных решений;
4. Лингвистическое заключение;
5. Аналитический отчет по итогам социологического опроса;
6. Сведения об Интел Корпорейшн.

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

- оспариваемый товарный знак содержит сильную изобразительную часть, которая определяет различное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками;
- при этом словесный элемент «INTELCOM» имеет существенные фонетическое и графическое отличия и не имеет смыслового сходства с элементами «INTEL/ИНТЕЛ»;
- товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным только в отношении товаров 9 класса МКТУ – «микропроцессоры», в связи с чем включение в оспариваемый товарный знак услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, никак не связанных с производством вычислительной техники, не позволяет ассоциировать данные услуги с правообладателем товарного знака «INTEL»;
- при этом следует указать, что области деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя совершенно различны;
- отсутствие введения потребителя в заблуждение основано на том, что лицо, подавшее возражение, не известно в качестве лица, оказывающего приведенные в перечне отпариваемого знака услуги 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, что подтверждается решением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «INTEL» по свидетельству №238515 в связи с его неиспользованием в отношении, в том числе, услуг 35, 39-41 классов МКТУ;
- представленный лицом, подавшим возражение, опрос общественного мнения имеет методические недостатки, однако даже его результаты показывают достаточно небольшой процент лиц, ассоциирующих товарный знак «INTELCOM» с компанией Intel.

Правообладателем представлены:

7. Товарный знак №109442;
8. Распечатка из словаря «Мультитран»;
9. Направление деятельности Инновационного бизнес клуба «Интелком»;

10. Распечатка сайта компании Intelcom Consultants Ltd. UK;
11. Решение Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238515.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (05.08.2004) заявки №2004717581/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого знака включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) 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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №292310 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение с изображением пазлов разных размеров. В верхней части на синем фоне расположены в ряд красные квадраты с буквами латинского алфавита, образующими изобретенное слово «INTELCOM» (транслитерация буквами русского алфавита - ИНТЕЛКОМ). Под квадратами выписаны слова «INTERNET» и «CLUB». Левый верхний угол обозначения заполнен белыми точками.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, белом, синем, голубом цветовом сочетании с указанием элементов «INTERNET CLUB» в качестве неохраняемых.

Анализ оспариваемого знака показал, что ни обозначение в целом, ни его словесный элемент «INTELCOM» не несут в себе информации в отношении приведенных в перечне услуг и оказывающего их лица, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №292310

содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

В силу указанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №96439, №180846, №183928, №183929 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, №200162, №198632, №212391 «INTEL», №111027 «ИНТЕЛ», №108483, №231142, №255767, №181932, №264115 «INTEL INSIDE», №180202, №170937 «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», №203510 «INTEL PLAY», №202687 «INTEL INSIDE XEON», №199243 «INTEL XEON», №218162, №229346, №213504 «INTEL NETSTRUCTURE», №225093 «INTEL NETBURST», №266762 «INTEL XSCALE», №257783 «INTEL NETMERGE», №258728, №262363, м.р. №826018 «INTEL INSIDE CENTRINO», №267257 «ИНТЕЛ ИНСАЙД», №301506 «INTEL VIEV», №238515 «INTEL».

Противопоставленный товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака №238515 прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.02.2008 полностью, что исключает учет данного товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой художественную композицию, в которой наибольшее пространственное расположение имеет изобразительная часть. Указанный в возражении словесный элемент «INTELCOM» также выполнен не стандартно, а с написанием каждой буквы в отдельном квадрате. Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о

том, что именно данный элемент выступает основным элементом знака является ошибочным, поскольку обозначение в целом воспринимается как яркая единная композиция.

При этом имеется фонетическое различие словесных элементов «INTELCOM» и «INTEL/ИНТЕЛ», которое основано на том, что указанные элементы не являются длинными словами (3 и 2 слога) и произношение каждого из них в данных словах имеет большое значение.

Так, присутствие в заявлении обозначении отчетливо произносимой конечной ударной части «-СОМ» существенно удлиняет звукоряд (8 звуков, а не 5).

Наличие в остальных противопоставленных товарных знаках иных несходных словесных и изобразительных элементов еще более усиливает отличие по звуковому и визуальному признакам.

Дополнительно необходимо указать, что противопоставленные товарные знаки, содержащие несколько словесных элементов, построены по принципу: элемент «INTEL(ИНТЕЛ)» и иные отдельно написанные значимые слова, в то время как элемент «INTELCOM» прочитывается как единое слово.

Сопоставляемые знаки не имеют смысловых значений, в связи с чем основания для вывода об их сходстве по семантическому признаку также отсутствуют. При этом необходимо указать, что обозначения «INTELCOM(ИНТЕЛКОМ)» и «INTEL(ИНТЕЛ)» представляют собой оригинальные части наименований разных фирм.

Следует отметить, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Так, товарные знаки Intel Corporation используются при маркировке продукции, относящейся к вычислительной технике (комплектующим для компьютеров). Подтверждением данного факта является признание товарного знака «INTEL» по свидетельству №96439 общезвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Подтверждением узконаправленности использования товарного знака «INTEL» являются представленные сторонами материалы [6] и решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238515, произведенной в отношении товаров и услуг 1-8, 10-13, 15, 17, 19, 20, 22-24, 26, 27, 29-35, 39-41 классов МКТУ.

Правообладатель же занимается оказанием услуг в области интеллектуальной собственности и коммерциализации технологий, что свидетельствует об отсутствии совпадения сфер деятельности [9].

Ссылка лица, подавшего возражение, о возможности смешения оспариваемого товарного знака с общезвестным товарным знаком №22 не основана на фактических данных, поскольку, как указано выше, сравниваемые знаки используются в отношении неоднородных товаров и услуг, имеющих различные вид, назначение и круг потребителей.

Необходимо указать, что из противопоставленных товарных знаков, состоящих только из одного словесного элемента «INTEL», в отношении услуг зарегистрированы только товарные знаки №180846 (37, 38, 42 классы МКТУ), №183928 (36 класс МКТУ), №183929, №212391 (42 класс МКТУ), что делает необоснованным довод заявителя о наличии какой-либо серии знаков в отношении этих услуг.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг, что не противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, материалов [3-5] следует отметить следующее.

Лингвистическое заключение сотрудников Института Русского языка им. В.В. Виноградова делает вывод о сходстве только словесных элементов. При этом исследование доминирования какого-либо элемента в товарном знаке, а также вопросы визуального сходства не относятся к области лингвистики, что не позволяет признать данное заключение обоснованным для вывода о смешении обозначений потребителями.

Социологический опрос проведен только в двух городах Российской Федерации и в отношении словесных обозначений, что также не может служить достоверным обоснованием изложенных в возражении доводов.

Ссылка лица, подавшего возражение, на решения Палаты по патентным спорам и судебные решения также не может служить в качестве примеров правоприменительной практики в аналогичных ситуациях в силу нижеследующего.

Данные акты вынесены в отношении словесных товарных знаков, выполненных стандартным шрифтом в латинице (как и подавляющее большинство противопоставленных знаков) при том, что сфера деятельности и

перечни товаров (услуг) данных товарных знаков имели непосредственное отношение к области вычислительной техники.

Следовательно, в вышеперечисленных случаях возможность возникновения у потребителя ассоциаций о том, что сравниваемые знаки принадлежат одному лицу, весьма вероятна, в отличие от ситуации, рассмотренной в настоящем возражении.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №292310.