

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 18.09.2007, поданное ЗАО «Траст ИнТел», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005719119/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005719119/50 с приоритетом от 02.08.2005 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Траст ИнТел», Москва в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТРАСТИНТЕЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита жирным шрифтом.

Решение экспертизы от 27.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение по заявке №2005719119/50 является сходным до степени смешения в отношении с ранее зарегистрированным на имя других лиц:

- общезвестными товарными знаками «INTEL» №22, №25, №27;

- знаками обслуживания (далее - товарными знаками) со словесным элементом «INTEL» по свидетельствам №№ 267657, 264115, 225093, 218162, 198865 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- комбинированным товарными знаками со словесным элементом «INTEL» по международной регистрации №826018 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- товарными знаками «E-Trust» по международной регистрации №742237 и «B-Trust» по международной регистрации №719234 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.09.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение «ТРАСТИНТЕЛ» отличается от противопоставленных товарных знаков фонетически (за счет различной длины и количества букв и слогов), графически (различные шрифты и написание букв) и семантически;
- наличие в противопоставленных знаках иных элементов усиливает различие обозначений в целом;
- общезвестные товарные знаки №22, №25, №27 признаны таковыми в отношении товаров 9 класса МКТУ, которые являются неоднородными услугам 38 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ.

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

С учетом даты (02.08.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005719119/50 представляет собой словесное обозначение «ТРАСТИНТЕЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные общеизвестные товарные знаки №22 «INTEL», №25 «INTEL», №27 «intel inside» выполнены буквами латинского алфавита с использованием заглавных и строчных шрифтовых единиц.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №264115 «intel inside», №267357 «ИНТЕЛ ИНСАЙД», №218162 «INTEL NETSTRUCTURE, №225093 «INTEL NETBURTS», №198865 «intel inside Pentium!!!» представляют собой комбинированные и словесные обозначения, в которых словесные элементы выполнены буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №826018 также содержит словесные элементы «intel inside centrino».

Таким образом, вышеуказанные товарные знаки представляют собой серию знаков одного правообладателя, основанную на наличии словесного элемента «INTEL/ИНТЕЛ».

Противопоставленные международные регистрации №742237 «E-Trust» и №719234 «B-Trust» выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства показал, что противопоставленный словесный товарный знак №267357 «ИНТЕЛ ИНСАЙД» и заявленное обозначение «ТРАСТИНТЕЛ» имеют фонетически и графически тождественную часть «ИНТЕЛ».

Следует отметить, что сходство знаков усиливается за счет принадлежности лицу, подавшему возражение, также и серии знаков, основанной на наличии словесного элемента «INTEL/ИНТЕЛ».

Также заявленное обозначение «ТРАСТИНТЕЛ» имеет фонетически совпадающую часть «TPACT/trust» с противопоставленными знаками по международным регистрациям №742237 «E-Trust» и №719234 «B-Trust».

Отсутствие словарных смысловых значений сравниваемых обозначений не позволяет их оценить по семантическому признаку.

При этом, товарные знаки №264115 «intel inside», №267357 «ИНТЕЛ ИНСАЙД», №218162 «INTEL NETSTRUCTURE, №225093 «INTEL NETBURTS», №198865 «intel inside Pentium!!!» и международные регистрации №742237 «E-Trust» и №719234 «B-Trust» содержат перечень однородных услуг 38 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, составление заявленного обозначения «ИНТЕЛТРАСТ» из частей «TPACT/trust» и «ИНТЕЛ/INTEL» по сути представляет собой компиляцию сильных элементов противопоставленных товарных знаков других лиц, зарегистрированных в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Указанное обстоятельство обуславливает возможность возникновения ассоциации их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, то есть свидетельствует об их сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2005719119/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.09.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 27.06.2007.