


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 04.09.2019. Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛДОР», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017745649, при этом установлено следующее.

Заявка №2017745649 на регистрацию комбинированного обозначения

«  ИНТЕЛДОР » в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 01.11.2017 в отношении товаров и услуг 09, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словесный элемент «ИНТЕЛДОР», выполненным в кириллице оригинальным шрифтом, и оригинальным изобразительным элементом, слева от слова.

Роспатентом было принято решение от 08.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017745649. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестными товарными знаками и серией (блока) товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных и заявленного на имя Интел Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), 2200 Мишн Коллидж Бульвар, Санта-Клара, Калифорния 95052-8119, Соединенные Штаты Америки (US), а именно: общеизвестные товарные знаки № 22, №25 (признаны общеизвестными с 01.03.1997), №27 (признан общеизвестным с 01.01.1998); св-ва №669889, с приоритетом от 24.08.2017, №485429, с приоритетом от 10.05.2012, №408371, с приоритетом от 02.03.2009, №478034, с приоритетом от 09.02.2011, №634100, с приоритетом от 30.12.2016, №96433, с приоритетом от 01.02.1990, срок действия регистрации продлен до 01.02.2020, №96439, с приоритетом от 05.03.1990, срок действия регистрации продлен до 05.03.2020, № 111027, с приоритетом от 05.12.1990, срок действия регистрации продлен до 05.12.2020, № 198632, с приоритетом от 13.10.1997, срок действия регистрации продлен до 13.10.2027, №239609, с приоритетом от 25.05.1999, срок действия регистрации продлен до 25.05.2029, № 218162, с приоритетом от 25.10.1999, срок действия регистрации продлен до 25.10.2019, № 212391, с приоритетом от 23.03.2000, срок действия регистрации продлен до 23.03.2020, №225093, с приоритетом от 22.06.2000, срок действия регистрации продлен до 22.06.2020, №266762, с приоритетом от 24.07.2000, срок действия регистрации продлён до 24.07.2020, № 257783, с конв. приоритетом от 29.06.2001, срок действия регистрации продлен до 29.06.2021, № 267257, с приоритетом от 31.03.2003, срок действия регистрации продлен до 31.03.2023, № 318683, с приоритетом от 14.09.2005, срок действия регистрации продлен до 14.09.2025, № 319574, 319722, с приоритетом от 19.12.2005, срок действия регистрации продлен до 19.12.2025, № 323540, с приоритетом от 21.12.2005, срок действия регистрации продлен до 21.12.2025, №359014, с приоритетом от 08.11.2006, срок действия регистрации продлен до 08.11.2026, №358738, с приоритетом от 03.07.2007, срок действия регистрации продлен до 03.07.2027, №405369, с приоритетом от 10.03.2009, срок действия регистрации продлен до 10.03.2029, №409548, с приоритетом от

25.05.2009, №421494, с конв. приоритетом от 12.11.2009, № 478034, с приоритетом от 09.02.2011, № 511865, с конв. приоритетом от 01.02.2013, № 546550, с приоритетом от 12.09.2013, №536800, с конв. приоритетом от 18.11.2013, №574534, с приоритетом от 02.10.2014, №632911, 635721, с приоритетом от 21.12.2016, международная регистрация №1364906, с приоритетом от 24.12.2016, международная регистрация №1361992, с приоритетом от 28.12.2016, международная регистрация №1338630, с конв. приоритетом от 29.07.2016, международная регистрация №1273282, с конвенционным приоритетом от 19.05.2015, международная регистрация №1265632, с конвенционным приоритетом от 12.12.2014, международная регистрация №1259873 с конвенционным приоритетом от 27.04.2015, международная регистрация №1178861, с конвенционным приоритетом от 06.03.2013, международная регистрация №1067525, с приоритетом от 30.12.2010, в отношении однородных товаров и услуг 09, 37, 40, 42 классов МКТУ. См. Открытые реестры www1.fips.ru., <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>.

На основании изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 37, 40, 42 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.09.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по графическому признаку сходства, поскольку сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет различных композиционных элементов;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по семантическому критерию, поскольку сравниваемые обозначения несут в себе

различные образы, в сравниваемые обозначения заложены разные идеи, они по-разному воспринимаются потребителями;

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения не совпадают по большинству критериев фонетического сходства, поскольку имеют разное количество слогов, букв, звуков;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку область деятельности компании заявителя и область деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков не будут пересекаться на российском рынке товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 08.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017745649 для всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2011 N 09АП-31339/2011 -АК по делу N А40-37037/11 -5-254;

- заключение Палаты по патентным спорам от 16.02.2016 по заявке № 2011723170;

- заключение Палаты по патентным спорам от 13.01.2014 по заявке № 2011735734;

- брошюра Интелдор, размещенная на сайте WWW.INTELDOR.RU;

- сведения, размещенные на сайтах сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, необедительными.

С учетом даты подачи (01.11.2017) заявки №2017745649 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 и 3 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации,

- в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке настоящим Кодексом, общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного

товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2017745649, с приоритетом от 01.11.2017 является комбинированным, словесная часть «ИНТЕЛДОР» выполнена стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Изобразительная часть представляет собой квадрат синего цвета, на фоне которого монограмма «ИД». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ - «датчики; датчики сенсорные; датчики бесконтактные; датчики вибраций; датчики давления; датчики оптические; датчики позиционные; датчики расстояния; датчики синхронизации; датчики скорости; датчики температурные; датчики ультразвуковые; датчики уровня; датчики ускорения; интерфейсы для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; радары; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы точные измерительные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные электрические; приборы для регистрации времени; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств»; 37 класса МКТУ - «ремонт, установка оборудования, а именно ремонт датчиков радиолокационного типа»; 40 класса МКТУ - «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, в том числе пусконаладочные работы»; 42 класса МКТУ - «инжиниринг; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам;

разработка планов в области строительства; услуги внешние в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде».

Анализ материалов дела показал, что компания Интел Корпорейшн обладает «старшими» исключительными правами на товарные знаки со словесными элементами «INTEL» / «ИНТЕЛ» по свидетельствам №96439 с приоритетом от 05.03.1990, №359014 с приоритетом от 08.11.2006, №358738 с приоритетом от 03.07.2007, зарегистрированные для товаров и услуг 09, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «INTEL» / «ИНТЕЛ» положен в основу принадлежащей компании Интел Корпорейшн серии товарных знаков, в которую, кроме вышеупомянутых, входят товарные знаки «INTEL» (№96433, №96439, №212391, №319574, №319722, №359014, №198632), «INTEL INSIDE» (свидетельства №323540, №405369), «ИНТЕЛ» (свидетельства №111027, №358738), «INTEL NETBURST» (свидетельство №225093), «INTEL XSCALE» (свидетельство №266762), «INTEL XEON PHI» (свидетельство №485429), «INTEL SPEEDSTEP» (свидетельство №239609), «INTEL NETSTRUCTURE» (свидетельство №218162), а также общеизвестные товарные знаки «INTEL» (свидетельство №22) и «INTEL INSIDE» (свидетельства №25 и №27).

Таким образом, заявленное обозначение включает в себя товарные знаки «INTEL» / «ИНТЕЛ» в начальной позиции. При этом слово «INTEL» / «ИНТЕЛ», несмотря на то, что является изобретенным словом, присутствует в словарно-справочных источниках информации в качестве обозначения наименования компании Интел Корпорейшн и выпускаемого ей продукта, что свидетельствует об ассоциировании товарного знака «ИНТЕЛДОР» с товарными знаками «INTEL» / «ИНТЕЛ» компании Интел Корпорейшн, полностью входящими в состав рассматриваемого обозначения.

Следует отметить, что словесный элемент обозначения по заявке №2017745649 «ИНТЕЛДОР» отсутствует в справочных источниках, в связи с чем, у коллегии не представляется возможным сравнить обозначения по семантическому признаку.

При этом необходимо констатировать, что сопоставительный анализ товаров и услуг 09, 37, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений «INTEL» / «ИНТЕЛ» (свидетельства №359014 с приоритетом от 08.11.2006, №358738 с приоритетом от 03.07.2007) показал, что они либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом как род/вид, т.е. являются однородными.

Наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «INTEL» / «ИНТЕЛ» по свидетельствам №359014 и №358738, а также однородность товаров и услуг 09, 37, 40, 42 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному или связанным между собой предприятиям.

Так, товары 09 класса в противопоставленных товарных знаках «приборы и инструменты оптические, для измерения, сигнализации, контроля (проверки); интерфейсы [компьютеры]; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; радары; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для регистрации времени» являются однородными заявленным товарам 09 класса «датчики; датчики сенсорные; датчики бесконтактные; датчики вибраций; датчики давления; датчики оптические; датчики позиционные; датчики расстояния; датчики синхронизации; датчики скорости; датчики температурные; датчики ультразвуковые; датчики уровня; датчики ускорения; радары; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы точные измерительные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные электрические; приборы для регистрации времени; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств», поскольку соотносятся как род-вид, а также относятся к одной

родовой группе «Оборудование контрольное, измерительное»; противопоставленные товары 09 класса МКТУ «интерфейсы [компьютеры]; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» товарам 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», поскольку относятся к одной родовой группе «Оборудование компьютерное»; противопоставленные товары 09 класса МКТУ «микропроцессоры» признаны однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ «датчики; интерфейсы для компьютеров; радары; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы точные измерительные; приборы измерительные электрические» поскольку могут частью их устройства, являются взаимодополняющими.

- противопоставленные услуги 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования» однородны заявленным услугам 37 класса МКТУ «ремонт, установка оборудования, а именно ремонт датчиков радиолокационного типа», поскольку относятся к одной родовой группе «Установка, ремонт и обслуживание оборудование различного назначения»;

- противопоставленные услуги 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]» являются однородными заявленным услугам 40 класса «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц, в том числе пусконаладочные работы» поскольку относятся к одной родовой группе «Услуги по монтажу и сборке»;

- противопоставленные услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; инжиниринг; планирование городское; составление программ для компьютеров; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный» однородны заявленным

услугам 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; услуги внешние в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде», поскольку соотносятся как род-вид.

Кроме того, коллегия отмечает, что если обозначение состоит из изобразительного и словесного элемента, то главным в обозначении является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

В отношении существования зарегистрированных товарных знаков, содержащих в своем составе словесный элемент «ИНТЕЛ», следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Сходство сравниваемых товарных знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 37, 40, 42 класса МКТУ свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2017745649 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 08.05.2019.