

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 14.07.2010, поданное ООО «ИНТЕЛМАЙН», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008732624/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008732624/50 с приоритетом от 13.10.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 37, 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Согласно ходатайству, поступившему 11.01.2010 от заявителя, из заявленного перечня были исключены товары «микропроцессоры», «устройства для обработки информации» 09 класса МКТУ, и соответствующие изменения внесены в материалы заявки.

В соответствии с описанием, приведенном в заявке № 2008732624/50, комбинированное обозначение, заявленное в качестве товарного знака «представляет комплексную словесно-изобразительную комбинацию, <...> основой и лейтмотивом которой является искусственно созданное словесное наименование, первая часть которого образована от слова «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ» («INTELLECTUAL»), а вторая – от слова «МАЙН» («MINE»). Графическое изображение представляет собой комбинацию, составленную из чередующихся словесных наименований лейтмотива, выполненных буквами русского и латинского алфавита, отображающих друг друга по центральной горизонтали и вписанных в правильную геометрическую фигуру, представляющую собой квадрат без четко

очерченного внешнего контура, в центральной части которого словесные изображения составлены только из начальных букв лейтмотива <...>».

Роспатентом принято решение от 25.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008732624/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с принадлежащими компании Интел Корпорейшн (Intel Corporation) и имеющими более ранний приоритет:

- товарными знаками по свидетельствам № 96433, № 96439, № 111027, № 180846, № 183929, № 186349, № 192025, № 198865, № 199243, № 199250, № 202687, № 210929, № 212391, № 218162, № 225093, № 239609, № 257783, № 258728, № 262363, № 264115, № 266762, № 267257, № 301506, № 318683, № 319574, № 319722, № 321076, № 321077, № 321078, № 321095, № 321108, № 321109, № 321110, № 321207, № 321208, № 321209, № 321210, № 322431, № 322432, № 322471, № 323536, № 323537, № 323540, № 325281, № 326043, № 330584, № 337833, № 341512, № 341937, № 344682, № 344683, № 345901, № 356298, № 358738, № 359014, № 375737;

- знаком по международной регистрации № 826018;
- общеизвестными товарными знаками № 22, № 25 и № 27.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков обосновано сходством входящих в них словесных элементов «INTEL» и «ИНТЕЛ».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.02.2010.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель представил просьбу об исключении из заявленного перечня ошибочно включенных товаров «микропроцессоры», «устройства для обработки информации», которая была удовлетворена 10.02.2010;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании Интел Корпорейшн;

- существует сложившаяся правоприменительная практика Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражений компании Интел Корпорейшн против предоставления правовой охраны товарным знакам, включающим словесные элементы «ИНТЕЛ-» и «INTEL-», а именно товарным знакам «ИНТЕЛДРАЙВ» (свидетельство № 281297), «INTELDRIVE» (свидетельство № 281298), «ИНТЕЛКОМ» (свидетельство № 277234), «INTELCOM» (свидетельство № 292310), «ИНТЕЛКОМ INTELCOM» (свидетельство № 273458), «INTELGENERATION.RU» (свидетельство № 329023), «ИНТЕЛКОМ» (свидетельство № 288922), «СОИНТЕЛ» (свидетельство № 257259);

- анализ практики показал, что подача возражений компанией Интел Корпорейшн была мотивирована сходством до степени смешения перечисленных товарных знаков с товарными знаками «ИНТЕЛ» / «INTEL», и во всех случаях в удовлетворении возражений было отказано, за исключением случаев, когда регистрация товарных знаков прямо затрагивала непосредственную сферу известности компании Интел Корпорейшн как производителя микропроцессоров;

- во всех рассматриваемых Палатой по патентным спорам случаях установлено, что указанные выше товарные знаки не сходны с товарными знаками, принадлежащими компании Интел Корпорейшн с учетом графического, звукового и семантического критериев;

- заявленное обозначение является еще менее сходным с товарными знаками Интел Корпорейшн, чем указанные выше, поскольку его доминирующими элементами являются не словесные элементы, а графические;

- несходство обозначений усиливается различным звучанием и семантическим наполнением словесных элементов обозначений: обозначение

«INTEL» семантически нейтрально, а наличие в заявленном обозначении элемента «MINE» ассоциирует данный знак с высокоинтеллектуальным горным оборудованием и приборами;

- существует также и судебная практика, исходя из которой товарные знаки со словесными элементами «INTEL-» / «ИНТЕЛ-» не могут быть зарегистрированы на имя российских заявителей лишь в той части, в которой в заявках указаны товары 09 класса МКТУ, относящиеся к комплектующим для компьютеров;

- своими притязаниями, в том числе регистрацией товарных знаков для заведомо невыпускаемых товаров и неоказываемых услуг компания Интел Корпорейшн ограничивает конкуренцию на российском рынке и свободу законной предпринимательской деятельности, включающей выбор любого средства индивидуализации для маркировки товаров и услуг;

- отечественные предприниматели должны иметь возможность не только создавать инновационные, интеллектуальные продукты, но и соответствующим образом позиционировать их на рынке за счет использования ассоциативных средств индивидуализации;

- кроме того, словесный элемент «ИНТЕЛМАЙН» («INTELMINE») является оригинальной частью фирменного наименования заявителя;

- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, так как имеют место быть семантическое, фонетическое и графическое различия, а также отсутствует совпадение сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков, следовательно, отсутствует вероятность возникновения смешения, введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- выписка из журнала регистрации входящей корреспонденции ООО «Интелмайн» на 1 л. {1};
- копия решения Роспатента от 25.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008732624/50 на 4 л. {2};
- копия уведомления от 17.12.2009 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 3 л. {3};
- копия ответа от 15.02.2010 на уведомление от 17.12.2009 на 6 л. {4};
- копия заявления о внесении изменений в материалы заявки № 2008732624/50 на 1 л. {5};
- распечатка сведений о состоянии делопроизводства по заявке № 2008732624/50 с сайта <http://www1.fips.ru> на 1 л. {6};
- распечатка решений Палаты по патентным спорам на 68 л. {7};
- распечатка решения Арбитражного суда от 30.12.2009 на 6 л. {8};
- распечатка сведений о товарном знаке «ИНТЕЛКОМ» на 4 л. {9}.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.09.2010, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- распечатка решения Федерального арбитражного суда Московского округа с приложением сведений о товарном знаке «ИНТЕЛКОМ» на 8 л. {10};
- копия устава ООО «Интелмайн» на 12 л. {11};
- информация из Статрегистра о заявителе на 1 л. {12};
- копии сертификатов соответствия на 2 л. {13};
- перечень товарных знаков, принадлежащих компании Интел Корпорейшн, на 2 л. {14}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 14.07.2010, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.10.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ИНТЕЛМАЙН» и «INTELMINE», расположенные в верхней и нижней частях обозначения, соответственно. В центральной части знака размещен изобразительный элемент, представляющий

собой выполненные крупным стилизованным шрифтом в две строки буквосочетания «im».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению со словесными элементами «ИНТЕЛМАЙН» и «INTELMINE» испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 37, 38, 42 и 45 классов МКТУ. Решением Роспатента от 25.02.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании существования сходных до степени смешения знаков со словесными элементами «INTEL» и «ИНТЕЛ».

Владельцем противопоставленных знаков является одно и то же лицо, а именно компания Интел Корпорейшн (Intel Corporation), Соединенные Штаты Америки. В противопоставленных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «INTEL» / «ИНТЕЛ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что имеет место фонетическое отличие словесных элементов «ИНТЕЛМАЙН» / «INTELMINE» и «ИНТЕЛ» / «INTEL», 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 заявленном обозначении отчетливо произносимой конечной ударной части «-МАЙН» / «-MINE» существенно удлиняет звукоряд в сравнении со словесными знаками «ИНТЕЛ» / «INTEL» (9 звуков, а не 5). Присутствие в остальных противопоставленных знаках дополнительных словесных элементов еще более усиливает отличие сравниваемых знаков по фонетическому признаку.

Дополнительно необходимо указать, что противопоставленные товарные знаки, содержащие несколько словесных элементов, построены по принципу: элемент «INTEL» / «ИНТЕЛ» и иные отдельно написанные значимые слова {14}, в то время как элемент «ИНТЕЛМАЙН» / «INTELMINE» прочитывается как единое слово.

Различие сравниваемых знаков обеспечивается также за счет их разного зрительного впечатления, благодаря наличию в заявленном обозначении крупного

изобразительного элемента, занимающего наибольшее пространственное положение и акцентирующего на себе внимание при восприятии обозначения.

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 «ИНТЕЛМАЙН» / «INTELMINE» 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 Интел Корпорейшн используются при маркировке продукции, относящейся к вычислительной технике (комплектующим для компьютеров). Подтверждением данного факта является признание товарных знаков «INTEL» по свидетельствам № 96433 и № 96439 общеизвестными в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Также следует обратить внимание на то, что в материалах заявки № 2008732624/50 содержится корреспонденция от 26.12.2008, содержащая указания на то, что компания Интел Корпорейшн «снабжает платами, чипами, микропроцессорами, системами и программным обеспечением различные отрасли промышленности», «является лидером в производстве и технологиях полупроводниковых приборов». При этом микропроцессоры, производимые компанией Интел Корпорейшн, «являются составной частью компьютеров, работающих практически во всех отраслях человеческой деятельности».

В свою очередь, согласно доводам возражения заявитель осуществляет деятельность в области горной промышленности.

На деятельность заявителя в упомянутой отрасли косвенным образом указывает и само обозначение, поскольку при его создании использовано слово «MINE», означающее в переводе с английского языка «рудник, шахта (сущ.); производить горные работы, разрабатывать рудник, добывать (руду) и т.п. (глагол.)» (см. Новый англо-русский словарь. В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – 3-е изд. – М.: Рус. яз., 1996).

С учетом данной информации коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что регистрация заявленного обозначения в отношении товаров, которые могут быть связаны с обозначенной выше деятельностью компании Интел Корпорейшн, может привести к смешению знаков в гражданском обороте.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении части заявленного перечня, а именно для товаров «машины, станки, фильтры (предназначенные для горной промышленности); каски, шлемы защитные; лампы шахтерские, лампы электрические, светильники, фонари, фонари карманные, фонари осветительные (предназначенные для горной промышленности)» и услуг «установка, ремонт и техническое обслуживание горнодобывающего оборудования; исследования в области геологии, обзоры в области геологии, экспертиза инженерно-техническая в области геологии; услуги юридические, служба безопасности, в том числе консультации по вопросам безопасности, поиск пропавших людей, консультации по вопросам интеллектуальной собственности (для третьих лиц, занятых в горной промышленности)».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.07.2010, отменить решение Роспатента от 25.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008732624/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»**

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

07 – машины, станки, фильтры – все вышеперечисленные товары предназначены для горной промышленности;

09 – каски, шлемы защитные;

11 – лампы шахтерские, лампы электрические, светильники, фонари, фонари карманные, фонари осветительные – все вышеперечисленные товары предназначены для горной промышленности;

37 – установка, ремонт и техническое обслуживание горнодобывающего оборудования;

42 – исследования в области геологии, обзоры в области геологии, экспертиза инженерно-техническая в области геологии;

45 – услуги юридические, служба безопасности, в том числе консультации по вопросам безопасности, поиск пропавших людей, консультации по вопросам интеллектуальной собственности – все вышеперечисленные услуги предназначены для горной промышленности.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.