

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 28.06.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №266672, поданное Интел Корпорейшн, Корпорация Штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.04.2004 за №266672 по заявке №2003722835/50 с приоритетом от 21.11.2003 на имя ООО «ИнтелБилд», Москва (далее – правообладатель), сроком на 10 лет в отношении услуг 35, 37, 38 и 41 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Правовая охрана в качестве товарного знака предоставлена словесному обозначению «Intelbuild», выполненному стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.06.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков «INTEL» по свидетельствам №96439 с приоритетом от 01.02.1990, №183929 с приоритетом от 16.06.1998, №212391 с приоритетом от 23.03.2000, зарегистрированных в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, а

также владельцем целого ряда регистраций, содержащих элемент «INTEL» и иное слово, имеющих более ранний приоритет и действующих в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «ИНТЕЛ» по свидетельству №111027 с приоритетом от 05.12.1990, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ;

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

- сходство оспариваемого знака «Intelbuild» и противопоставленных знаков «INTEL» определяется полным фонетическим и визуальным вхождением знаков «INTEL» в оспариваемый знак, причем в качестве элемента, занимающего доминирующее положение;

- вторая составляющая оспариваемого знака «build» не может придать рассматриваемому обозначению дополнительной различительной способности, поскольку является значимым словом английского языка (форма, стиль, строение, конструкция) и будет восприниматься в значении «форма, конструкция Интел», что усиливает вероятность смешения знака в целом с противопоставляемыми товарными знаками;

- часть «build» относится к слабым, общеупотребительным элементам, что подтверждается использованием этого слова в товарных знаках многих производителей;

- знак «INTEL» используется его правообладателем в различных сочетаниях, что усугубляет возможность смешения;

- при определении однородности услуг принимается во внимание принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному производителю, причем степень однородности тесно связана со степенью сходства знаков;

- услуги 35, 37, 38 и 41 классов МКТУ оспариваемого знака и противопоставленных регистраций однородны, что достигается, в частности, за счет совместной встречаемости товаров (услуг) в обиходе и в продаже;

- данные услуги также однородны и товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых признан общеизвестным знак «INTEL»;

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

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «Intelbuild» по свидетельству №266672 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. сведения о принадлежащих Интел Корпорейшн товарных знаках на 10л. [1];
2. Новый большой англо-русский словарь, Москва, «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1993, стр. 288, на 2 л. [2];
3. сведения о товарных знаках со словом «build» на 1л. [3];
4. договоры на оказание маркетинговых исследований ООО «ИнтелБилд» на 11л. [4];
5. аналитический отчет на 26л. [5];
6. Новейший словарь иностранных слов и выражений, стр. 345, на 3л. [6];
7. Толковый словарь по вычислительным системам, М., Машиностроение, 1991, стр. 238, на 3л. [7];
8. Англо-русский словарь по программированию и информатике, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1987, стр. 137, на 3л. [8];
9. Англо-русский и русско-английский словарь компьютерной лексики, М., ОЛМА-Пресс Образование, 2004, стр. 165, на 3л. [9];
10. Современный англо-русский словарь компьютерных технологий, М., ЗАО «Новый издательский дом», 2004, стр. 245, на 3л. [10];

11. Заключение эксперта №18/09-05 от 23.09.2005 на 22л. [11];
12. Решение Палаты по патентным спорам от 05.08.2005 на 9л. [12];
13. Решение Арбитражного суда г.Москвы от 12.12.2005 на 4л. [13].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель на заседании коллегии отзыв не представил; устно выразил несогласие с доводами возражения, ссылаясь на несходство обозначений в целом. На этом основании им выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 28.06.2004 и сохранении действия регистрации №266672 в силе в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (21.11.2003) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии со статьей 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

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.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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(б) 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «Intelbuild», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в языках, использующих кириллицу и латиницу, отсутствует лексическая единица «Intelbuild», имеющая самостоятельное семантическое значение, что позволяет отнести данное обозначение к разряду фантазийных.

Вместе с тем, следует констатировать, что само по себе оспариваемое обозначение состоит из двух частей «Intel» и «build», причем второе является лексической единицей английского языка и может быть переведено как «строить, создавать». Восприятие данного обозначения в качестве комбинации двух частей усугубляется тем, что английское слово «build» в определенной степени известно российскому потребителю (так, например, широко используется слово «бодибилдинг» – «создание тела»).

При исследовании противопоставленных знаков было выявлено, что каждый из них содержит в своем составе словесный элемент «INTEL»/«ИНТЕЛ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского/русского алфавитов, занимающий первоначальную позицию в знаках. В качестве второй составляющей знаков добавляется иной словесный элемент, например, «STRATAFLASH», «TEAMSTATION», «INBUSINESS», «OPTIMIZERS», «IMAGING», «SPEEDSTEP» и др., как обладающий семантикой, так и не имеющий ее.

Элемент «INTEL»/«ИНТЕЛ» в серии знаков, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, является «основным», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Отсутствие в материалах заявки ссылок на какую-либо справочную литературу позволяет рассматривать словесный элемент «INTEL» как фантазийный. В силу его оригинальности именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, что обуславливает его смысловое доминирование во всех противопоставлениях.

Таким образом, наблюдается вхождение товарного знака, исключительные права на который принадлежат иному лицу, в оспариваемый знак в первоначальной позиции, что напрямую подпадает под пункт 14.4.2.2(а) Правил и влечет фонетическое сходство обозначений в целом.

Указанное сходство усугубляется тем, что произношение обозначения «Intelbuild» с твердым согласным «Т» перед «Е» и твердым конечным «Л» (как «интэл») подтверждает иноязычный фонетический облик элемента «Intel», несвойственный системе русского языка, в то время как иностранные слова «интеллект», «интеллектуальный» по произношению не отличаются

от слов исконно русских, когда перед «Е» представлены только мягкие парные согласные.

Фантазийный характер сравниваемых обозначений не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства, что усиливает роль фонетического фактора.

Сопоставляемые знаки относятся к словесным и выполнены стандартным шрифтом буквами английского алфавита, что определяет их сходство в написании.

Таким образом, установленное выше фонетическое и графическое сходство «основных» элементов знаков предопределяет сходство обозначений в целом до степени смешения.

Коллегией также принято во внимание включение слова «INTEL» в словари компьютерной лексики, что подтверждается представленными в дело материалами [6-10], согласно которым обозначению «Интел» придается значение не только названия американской фирмы, но и марки изделий микроэлектроники, производимых этой фирмой.

В современном русском языке слово «INTEL» употребляется как имя собственное для названия компьютерной фирмы и, исходя из заключения лингвистической экспертизы [11], в слове «Intelbuild» элемент «INTEL» не будет восприниматься как приставка, а является именем существительным мужского рода – полнозначным словом, обуславливающим его восприятие в качестве самостоятельного элемента знака.

Учитывая вышеизложенное, обозначение «Intelbuild», хотя и не обладающее само по себе значением и не зафиксированное в словарях, для российского потребителя несет семантическую нагрузку как сочетание смыслового содержания двух слов «Intel» и «build» (т.е. некоторый продукт, имеющий отношение к торговой марке компании «Интел»). Наличие элемента «build» в словесном обозначении «Intelbuild» не исключает доминирующее положение элемента «Intel», имеющего большую степень



индивидуализации. По звуковому признаку обозначение «Intelbuild» в целом будет ассоциироваться с обозначением «Intel».

Аналогичные выводы содержатся в решении суда [13], принятому по сходному делу.

Что касается однородности товаров и услуг, то коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Противопоставленные регистрации охватывают услуги 35, 37, 38, 41 классов МКТУ, которые однородны услугам 35, 37, 38, 41 классов МКТУ оспариваемого знака в силу их совпадения или соотношения между собой как род-вид, оказания в одной области и одинакового назначения и сходных условий оказания.

Поскольку обозначенные выше услуги рассчитаны на один круг потребителей, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном коммерческом источнике происхождения услуг, маркированных элементами «Intelbuild» и «INTEL».

Данный вывод в полной мере подтверждает аналитический отчет [5], согласно которому более чем треть (37,4%) населения Москвы ассоциирует товарный знак «Intelbuild» с компанией INTEL, почти у двух третей населения Москвы знаки «Intelbuild» и «INTEL» ассоциируются между собой.

При установлении однородности товаров\услуг коллегией Палаты по патентным спорам учитывалось то обстоятельство, что товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным в Российской Федерации с 01 марта 1997 года в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры», что свидетельствует о широкой известности данного обозначения среди определенной группы потребителей Российской Федерации в качестве средства маркировки, используемого компанией «Интел» для индивидуализации выпускаемых ею микропроцессоров. В этой связи повышается вероятность смешения знаков «INTEL» и «Intelbuild» при

маркировке ими, соответственно, товаров 09 класса МКТУ (компьютерное оборудование, обеспечение) и услуг 37 (ремонт компьютерного оборудования) и 38 (связь) классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам располагает всеми основаниями для признания оспариваемой регистрации №266672 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 28.06.2004, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Intelbuild» по свидетельству №266672 недействительной полностью.**