


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 16.08.2018 возражение, поданное ООО «Интеллико», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016745811, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «  » по заявке №2016745811 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.05.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака 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 по причине его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 09, 12, 36, 37, 38, 45

классов МКТУ на имя компании Интел Корпорейшн, 2200 Мишн Коллидж Бульвар, Санта-Клара, штат Калифорния, 95052-8119, США, включающих словесные элементы «INTEL» / «ИНТЕЛ»:



- с товарными знаками « inside » [1] по свидетельству №574534 с приоритетом от 02.10.2014, « **INTEL** » [2] по свидетельству №558040 с приоритетом от 06.08.2014, « **INTEL REALSENSE** » [3] по свидетельству №536800 с



приоритетом от 20.12.2013, « **Look Inside** » [4] по свидетельству №511865 с приоритетом от 13.03.2013, « **INTEL XEON PHI** » [5] по свидетельству №485429 с приоритетом




от 10.05.2012, « **intel** » [6] по свидетельству №96433 с приоритетом от 01.02.1990, « **INTEL** » [7] по свидетельству №96439 с приоритетом от 05.03.1990, « **ИНТЕЛ** »




[8] по свидетельству №111027 с приоритетом от 05.12.1990, « **intel inside** » [9] по свидетельству №108483 с конвенционным приоритетом от 22.04.1991, « **INTEL STRATAFLASH** » [10] по свидетельству №210929 с конвенционным

приоритетом от 18.07.1991, « **INTEL** » [11] по свидетельству №183929 с приоритетом от 16.06.1998, « **INTEL NETSTRUCTURE** » [12] по свидетельству №218162 с приоритетом от 25.10.1999, « **INTEL SPEEDSTEP** » [13] по свидетельству №239609 с приоритетом от 25.05.1999, « **INTEL NETBURST** » [14] по свидетельству


№225093 с приоритетом от 22.06.2000, « **INTEL** » [15] по свидетельству №212391 с приоритетом от 23.03.2000, « **INTEL NETMERGE** » [16] по свидетельству №257783 с конвенционным приоритетом от 02.01.2001, « **INTEL XSCALE** » [17] по свидетельству №266762 с приоритетом от 24.07.2000, « **ИНТЕЛ ИНСАЙД** » [18] по свидетельству №267257 с приоритетом от 31.07.2003, « **INTEL CORE** » [19] по

свидетельству №318683 с приоритетом от 14.09.2005, «  » [20] по
свидетельству №319722 с приоритетом от 19.12.2005, «  » [21] по
свидетельству №319574 с приоритетом от 19.12.2005, «  » [22] по
свидетельству №323540 с приоритетом от 19.12.2005, « **INTEL** » [23] по
свидетельству №359014 с приоритетом от 08.11.2006, « **ИНТЕЛ** » [24] по
свидетельству №358738 с приоритетом от 03.07.2007, « **INTEL ATOM** » [25] по
свидетельству №375737 с конвенционным приоритетом от 16.11.2007,
« **INTEL CLASSMATE PC** » [26] по свидетельству №356298 с приоритетом от 23.07.2007,
« **INTEL SPONSORS OF TOMORROW** » [27] по свидетельству №408371 с конвенционным
приоритетом от 14.01.2009, « **Intel Спонсоры Будущего** » [28] по свидетельству
№409548 с приоритетом от 25.05.2009, « **INTEL INSIDE** » [29] по свидетельству
№405369 с приоритетом от 10.03.2009, « **INTEL APPUP** » [30] по свидетельству
№421494 с приоритетом от 12.11.2009, « **INTEL.COM** » [31] по свидетельству
№478034 с приоритетом от 09.02.2011;



- со знаками «  » [32] по международной регистрации №894061 с
приоритетом от 23.12.2005, « **INTEL INSIDER** » [33] по международной регистрации
№1067525 с приоритетом от 30.12.2010;

- с товарными знаками « **INTEL** » №22 [34], «  » №25 [35],
признанными общеизвестными на территории Российской Федерации с 01.03.1997

для товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры», с товарным знаком «  »
№27 [36], признанный общеизвестным на территории Российской Федерации с
01.01.1998 для товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:


- при проведении экспертизы заявленного обозначения не были приняты во внимание его фонетические, семантические и графические отличия от противопоставленных знаков;

- фонетические отличия сравниваемых обозначений обусловлены разным составом букв, звуков, ударением;

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, приемы и элементы которой в противопоставленных товарных знаках не используются;

- заявленное обозначение «intelliko» имеет смысловое значение «интеллектуальная компания», «интеллектуальная организация», поскольку образовано в результате сложения основ двух немецких слов «der Intellekt» (интеллект) и «die Kompanie» (компания), в то время как словесные элементы противопоставленных товарных знаков самим правообладателем позиционируются как изобретенные слова, вместе с тем слово «intel» имеет самостоятельное значение как сокращение от слова «intelligent» (англ. разведданные, информация политического или военного назначения);

- деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков охватывает различные сегменты потребительского рынка и товары (компания Интел Корпорейшн осуществляет производство микропроцессоров, компьютеров и периферийных устройств, программного обеспечения, а ООО «Интеллико» работает в области производства специализированной техники, предназначенной для обеспечения безопасности (сигнализация, видеокамеры, профессиональные мониторы, охранное оборудование для транспорта, взрывозащитное оборудование)), поэтому сравниваемые средства индивидуализации не могут быть смешаны в гражданском обороте;

- по сведениям заявителя, помимо компании Интел Корпорейшен, исключительное право на товарные знаки со словесным элементом «INTEL» принадлежит также иным лицам: «INTELS» по свидетельству №85580, «»



по свидетельству №169768, «ИНТЕЛЛЕКТ» по свидетельству №606986, «СОГЛАСИЕ ИНТЕЛЛЕКТ» по свидетельству №388432, «ИНТЕЛЛЕКТ» по свидетельству №376798, «INTELLA» по свидетельству №635167, «INTER TERMINAL» по свидетельству №156329, «INTELIS» по свидетельству №524955;

- то обстоятельство, что любое заявленное на регистрацию обозначение, образованное от слова «интеллект» / «intellect» / «intellekt» и включающее в свой состав соответственно такие части слова как «интел» / «intel», сходные с противопоставленными товарными знаками, обуславливает вывод об ограничении конкуренции для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в той же сфере, что и компания Интел Корпорейшн.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Видеозапись выступления спикера на VII Международном форуме «Безопасность на транспорте» от 01.06.2017;
- Копия договора №127-ОВТС/ААВ от 31.10.2017;
- Копия договора №124-ОВТС/ААВ от 01.11.2017;
- Копия договора №ИТСОТЬ-КАН от 10.11. 2017;
- Копия договора №ИТСОТЬ/АШ-136 от 15.12.2017;
- Копия договора №136МСВ/АВВ от 25.12.2017;
- Копия Сертификата Соответствия Таможенного союза № 0409085 от 31.07.2017;
- Копия Свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства №18.11519.120 от 09.02.2018;

- Копия Сертификата соответствия МВД Российской Федерации №МВД.РФ.ОЗ.000029 от 05.03.2018.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (05.12.2016) поступления заявки №2016745811 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


Заявленное обозначение «**intelliko**» по заявке №2016745811 с приоритетом от 05.12.2016 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**intelliko**» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] – [36] с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ на имя иного лица



–Интел Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), США: «**inside**» [1] по свидетельству №574534 с приоритетом от 02.10.2014, «**INTEL**» [2] по свидетельству №558040 с приоритетом от 06.08.2014, «**INTEL REALSENSE**» [3] по



свидетельству №536800 с приоритетом от 20.12.2013, «  » [4] по свидетельству №511865 с приоритетом от 13.03.2013, «INTEL XEON PHI» [5] по

свидетельству №485429 с приоритетом от 10.05.2012, «  » [6] по

свидетельству №96433 с приоритетом от 01.02.1990, «  » [7] по

свидетельству №96439 с приоритетом от 05.03.1990, «  » [8] по

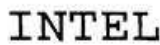
свидетельству №111027 с приоритетом от 05.12.1990, «  » [9] по

свидетельству №108483 с конвенционным приоритетом от 22.04.1991, « **INTEL STRATAFLASH** » [10] по свидетельству №210929 с конвенционным

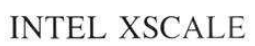
приоритетом от 18.07.1991, «  » [11] по свидетельству №183929 с


приоритетом от 16.06.1998, « INTEL NETSTRUCTURE » [12] по свидетельству №218162 с приоритетом от 25.10.1999, « INTEL SPEEDSTEP » [13] по свидетельству

№239609 с приоритетом от 25.05.1999, « INTEL NETBURST » [14] по свидетельству

№225093 с приоритетом от 22.06.2000, «  » [15] по свидетельству

№212391 с приоритетом от 23.03.2000, « INTEL NETMERGE » [16] по свидетельству

№257783 с конвенционным приоритетом от 02.01.2001, «  » [17] по

свидетельству №266762 с приоритетом от 24.07.2000, «  » [18] по

свидетельству №267257 с приоритетом от 31.07.2003, « INTEL CORE » [19] по

свидетельству №318683 с приоритетом от 14.09.2005, «  » [20] по


свидетельству №319722 с приоритетом от 19.12.2005, «  » [21] по

свидетельству №319574 с приоритетом от 19.12.2005, «  » [22] по


свидетельству №323540 с приоритетом от 19.12.2005, « INTEL » [23] по


свидетельству №359014 с приоритетом от 08.11.2006, «**ИНТЕЛ**» [24] по свидетельству №358738 с приоритетом от 03.07.2007, «**INTEL ATOM**» [25] по свидетельству №375737 с конвенционным приоритетом от 16.11.2007, «**INTEL CLASSMATE PC**» [26] по свидетельству №356298 с приоритетом от 23.07.2007, «**INTEL SPONSORS OF TOMORROW**» [27] по свидетельству №408371 с конвенционным приоритетом от 14.01.2009, «**Intel Спонсоры Будущего**» [28] по свидетельству №409548 с приоритетом от 25.05.2009, «**INTEL INSIDE**» [29] по свидетельству №405369 с приоритетом от 10.03.2009, «**INTEL APPUP**» [30] по свидетельству №421494 с приоритетом от 12.11.2009, «**INTEL.COM**» [31] по свидетельству



№478034 с приоритетом от 09.02.2011; «» [32] по международной регистрации №894061 с приоритетом от 23.12.2005, «**INTEL INSIDER**» [33] по

международной регистрации №1067525 с приоритетом от 30.12.2010; «**INTEL**»

№22 [34], «» №25 [35], признанными общеизвестными на территории Российской Федерации с 01.03.1997 для товаров 09 класса МКТУ

«микропроцессоры»; «» №27 [36], признанный общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.1998 для товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Противопоставленные товарные знаки [1] – [36] характеризуются наличием в их составе либо словесного элемента «INTEL», выполненного буквами латинского алфавита, либо его транслитерации «ИНТЕЛ», выполненной буквами русского алфавита. Таким образом, можно констатировать, что слово «INTEL» / «ИНТЕЛ» положены в основу серии противопоставленных товарных знаков, принадлежащих компании Интел Корпорейшн.

Обозначение «INTEL» в словарно-справочных источниках информации (см. например, <https://www.lingvolive.com>, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/intel>) позиционируется в качестве сокращения от слова «intelligence», в переводе с английского языка означающего «интеллект».

В свою очередь заявленное обозначение «**intelliko**» не является лексической единицей какого-либо распространенного иностранного языка, использующего латинский алфавит. Приведенный в возражении довод о том, что это заявленное обозначение имеет значение «интеллектуальная компания», «интеллектуальная организация», поскольку образовано в результате сложения основ двух немецких слов «der Intellekt» (интеллект) и «die Kompanie» (компания), является частным мнением и словарно-справочными сведениями не подтверждается. Вместе с тем, даже если принять во внимание доводы заявителя о наличии у заявленного обозначения смыслового значения, можно констатировать, что обозначения «INTEL» и «INTELLIKO» характеризуются близостью заложенных понятий, поскольку ассоциируются с одним и тем же словом – «интеллект».

Следует также отметить, что в данном случае имеет место быть вхождение серия-образующего элемента противопоставленных товарных знаков «INTEL» в состав заявленного обозначения «**intelliko**», при этом этот элемент находится в начальной, доминирующей позиции, с которой начинается восприятие знака. Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии звукового и смыслового сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. Вместе с тем выполнение сравниваемых товарных знаков буквами одного алфавита (латинского) усиливает их сходство.

Коллегией также принято во внимание обстоятельства, увеличивающие угрозу смешения. К указанным обстоятельствам относится факт противопоставления серии знаков, в основе которой лежит элемент «INTEL». В этой ситуации заявленное обозначение со сходным элементом может восприниматься как продолжение серии.

Другим фактическим обстоятельством, оказывающим влияние на вывод о смешении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, является наличие широкой известности товарных знаков «INTEL». Высокая репутация товарных знаков компании Интел Корпорейшн обуславливает большую вероятность возникновения смешения сходных обозначений.

При этом необходимо констатировать, что сопоставительный анализ товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «INTEL» / «ИНТЕЛ» [1] – [36], показал, что они либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом как род/вид, т.е. являются однородными. При этом довод заявителя о том, что сферы деятельности заявителя и компании Интел Корпорейшн не пересекаются, в данном случае не может быть принят во внимание, поскольку при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сравниваются те товары и услуги, которые приведены в их перечнях, а не анализируется фактическое использование сопоставляемых обозначений.

Кроме того, следует принять во внимание то, что обозначение «INTEL» зарегистрировано в качестве общеизвестных товарных знаков [34] – [36] для товаров 09 класса МКТУ «микроспроцессоры». При этом перечень заявленного обозначения включает как идентичную позицию, так и однородные товары 09 класса МКТУ, связанные с электронно-вычислительной техникой, программным обеспечением. Кроме того, такие услуги 37 класса МКТУ как «установка, обслуживание и ремонт компьютеров, различные телекоммуникационные службы, в том числе с использованием компьютеров, приведенные в 38 классе МКТУ заявленного обозначения являются сопутствующими вышеупомянутым товарам 09 класса МКТУ и неразрывно связаны с ними.

Также следует отметить, что компьютеры и вычислительная техника давно уже вышли из узкоспециализированных областей и применяются сегодня практически во всех областях человеческих знаний, а в особенности в таких областях, как деловые операции, рекламные услуги, связь, и т.д. Это предопределяет сходство кругов потребителей и практически повсеместную встречаемость рассматриваемых товаров и услуг, что, в свою очередь, усиливает вероятность ассоциации потребителями заявленного обозначения, включающего общеизвестный знак «INTEL», с компанией Интел Корпорейшн и ее деятельностью.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения в целом с противопоставленными товарными знаками [1] – [36] в отношении однородных товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ, несмотря на имеющиеся отдельные отличия сравниваемых знаков.

Что касается примеров регистраций, приведенных заявителем («INTELS» по свидетельству №85580,  по свидетельству №169768,  по свидетельству №606986,  по свидетельству №388432, «ИНТЕЛЛЕКТ» по свидетельству №376798, «INTELLA» по свидетельству №635167,  по свидетельству №156329, «INTELIS» по свидетельству №524955), то они приняты коллегией к сведению.

Однако, при анализе всех обстоятельств настоящего дела, коллегия также руководствовалась сложившейся к настоящему времени судебной практикой и сформированной на ее основе практикой Роспатента. Так, коллегия считает необходимым привести в качестве примеров товарные знаки, предоставление правовой охраны которым было признано недействительным в силу наличия факта нарушения исключительных прав компании Интел Корпорейшн на принадлежащие

ей средства индивидуализации, признанные сходными до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками: «**INTELPART**» по свидетельству №164271, «IntelBuild» по свидетельству №174521, «**Intelbuild**» по



свидетельству №266672, «**ИНТЕЛКОМ**» по свидетельству №273458, «**ИНТЕЛКОМ**» по



свидетельству №292310, «**ИНТЕЛКОМ**» по свидетельству №441416, «**ИНТЕЛКРОСС**» по

ИНТЕЛКРОСС

свидетельству №249171, «**INTELVISION**» по свидетельству №457053.

В части довода возражения о наличии признаков ограничения конкуренции для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в той же сфере, что и компания Интел Корпорейшн с использованием обозначений, образованных от слова «интеллект», то его рассмотрение не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2018.