

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.08.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733376, поданное компанией Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый словесный товарный знак «UNKINTEL» по заявке №2019706615 с приоритетом от 18.02.2019 зарегистрирован 05.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №733376 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛинкИнтел», 141730, Московская обл., г. Лобня, Крупской, 24 (далее – правообладатель) в отношении услуг 37, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, сведения о чем были опубликованы 05.11.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №21 за 2019 год.

В поступившем возражении от 23.08.2021 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №733376 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8, 10 статьи 1483 Кодекса,

пункта 3 статьи 1508 Кодекса, статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Интел Корпорейшн была образована в 1968 году в США как компания по производству полупроводниковых запоминающих устройств для компьютеров, в 1971 году компанией был выпущен первый в мире микропроцессор;

- в самом начале деятельности компанией был разработан товарный знак «INTEL», получивший мировую известность, постоянно входящий в перечень самых дорогих брендов мира;

- помимо полупроводниковых приборов, материнских плат, программного обеспечения, изделий беспроводных локальных сетей, являющихся составными частями компьютеров, серверов, вычислительных сетей и устройств связи, компания Интел Корпорейшн оказывает широкий круг услуг для третьих лиц, в частности, разработку и установку систем автоматизации, мониторинга и управления, финансовые услуги, обслуживание компьютеров и программного обеспечения, услуги связи, научные и технологические исследования и разработки, услуги в области технического и программного обеспечения компьютеров, проектирование компьютерных систем, обучение и т.п.;

- словесные обозначения «INTEL» и «ИНТЕЛ» вошли не только в словари по вычислительной технике и компьютерным технологиям, но и в словари общеупотребительной лексики в значении наименования компании Интел Корпорейшн, кроме того, товарным знакам «INTEL» и «ИНТЕЛ» посвящены отдельные главы в книгах Мэтта Хейга «Выдающиеся брэндсы» и С. Крейнера, Д. Дирлава «Брэндсы, которые изменили бизнес: Полная коллекция величайших брэндсов мира»;

- в 2003 году в России была издана книга Председателя совета директоров компании Интел Корпорейшн Эндрю Гроува «Выживают только параноики» о становлении компании и управлении бизнесом;

- в России использование товарного знака «INTEL» осуществляется с 1991 года и на 01.03.1997 товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 был признан

общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товара 09 класса МКТУ «микропроцессоры»;

- компания Интел Корпорейшн является правообладателем товарных знаков «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, зарегистрированных, в том числе, в отношении услуг 37, 38, 42 классов МКТУ, кроме того, компания Интел Корпорейшн является правообладателем серии товарных знаков, зарегистрированной для индивидуализации различных товаров и услуг и образованной на основе элемента «INTEL» / «ИНТЕЛ»: «INTEL» (свидетельства №22, №25, №96433, №96439, №212391, №319574, №319722, №359014, №558040, 791695, №129756, №200162, №198632), «INTEL INSIDE» (свидетельства №27, №323540, №405369, №574534, международные регистрации №1361992, №1364906), «ИНТЕЛ» (свидетельства №111027, №358738, №129755), «ИНТЕЛ ИНСАЙД» (свидетельство №267257), «INTEL CORE» (свидетельство №318683), «INTEL XEON PHI» (свидетельство №485429), «INTEL LOOK INSIDE» (свидетельство №511865), «INTEL.COM» (свидетельства №546550, №478034), «INTEL REALSENSE» (свидетельство №536800), «INTEL INSIDE CORE 15» (свидетельство №632911), «INTEL CORE INSIDE» (свидетельство №635721), «INTEL GO» (свидетельство №634100), «INTEL VPRO» (свидетельство №669889), «INTEL HYPERFLEX» (свидетельство №687362), «INTEL ATOM» (свидетельство №727025), «INTEL AGILEX» (свидетельство №727547), «INTEL SPEEDSTEP» (свидетельство №239609), «INTEL IRIS» (международная регистрация №1178861), «INTEL UNITE» (международные регистрации №1259873, №1450277), «INTEL OPTANE» (международная регистрация №1273282), «INTEL NERVANA» (международная регистрация №1338630);

- оспариваемый товарный знак, включающий в свой состав словесный элемент «LINKINTEL», является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «INTEL» / «ИНТЕЛ» по смыслу требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- сходство словесных элементов оспариваемого и противопоставленных товарных знаков определяется полным фонетическим вхождением сильных обозначений «INTEL» / «ИНТЕЛ», которые положены в основу серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, в силу чего оспариваемый товарный знак может рассматриваться как ее продолжение;

- часть «LINK» оспариваемого товарного знака является слабым элементом, поскольку означает «соединение, связь, ссылка», не обладает различительной способностью, фигурируя в качестве форманты в составе нескольких сотен товарных знаков различных производителей, зарегистрированных, в частности, для услуг 37, 38, 42 классов МКТУ, а при использовании обозначения «LINKINTEL» для индивидуализации услуг, связанных со связью, передачей данных, хостингом, оно воспринимается как «связь, линия передачи Интел»;

- довод о том, что в состав оспариваемого обозначения «LINKINTEL» входит именно сочетание слов «LINK» и «INTEL», подтверждается выделением в составе фирменного наименования правообладателя именно этих частей – ООО «ЛинкИнтел»;

- доминирующее и самостоятельное значение словесного элемента «INTEL» / «ИНТЕЛ» в обозначениях, подобных «LINKINTEL», подтверждается заключением эксперта Гильдии экспертов-лингвистов по аналогичному делу в рамках анализа обозначений «INTEL» и «INTELAPART», а, кроме того, подобные подходы нашли отражение и в судебной практике, когда суды неоднократно отмечали доминирующее положение элемента «INTEL» и его высокую степень индивидуализации при соединении с другими элементами, и, как следствие, ассоциирования с компанией Интел Корпорейшн;

- поскольку входящий в состав оспариваемого товарного знака элемент «LINKINTEL» сходен до степени смешения с охраняемым средством индивидуализации компании Интел Корпорейшн, есть основания для применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- услуги 37, 38, 42 классов МКТУ, приведенные в перечнях оспариваемого товарного знака, однородны услугам 37, 38, 42 классов МКТУ, а также товарам 09 класса МКТУ, относящимся к телекоммуникационному оборудованию, в отношении которых зарегистрированы и используются товарные знаки «INTEL»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №733376 способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, поскольку воспроизводит в своем составе общеизвестный товарный знак «INTEL», и, соответственно, у потребителя может создаться впечатление, что услуги под обозначением «LINKINTEL» оказываются компанией Интел Корпорейшн, либо имеют к ней отношение, что не соответствует действительности;

- приведенные результаты опроса общественного мнения подтверждают введение потребителя в заблуждение при восприятии сравниваемых обозначений, поскольку большая часть опрошенных потребителей (76,5%) товарные знаки «LINKINTEL» и «INTEL» ассоциируется между собой, более половины опрошенных (58,6%) ассоциируют «LINKINTEL» с компанией Интел Корпорейшн.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733376 недействительным полностью.

По мнению компании Интел Корпорейшн, приведенные в возражении доводы подтверждаются следующими документами (представлены копии):

(1) Выдержки из Англо-русского словаря по программированию и информатике А.Б. Борковского, 1987 г.;

(2) Выдержки из Толкового словаря по вычислительным системам, 1991 г.;

(3) Выдержки из Англо-русского и русского-английского словаря компьютерной лексики, 2004 г.;

(4) Выдержки из Современного англо-русского словаря компьютерных технологий. 2004 г.;

(5) Выдержки из Новейшего словаря иностранных слов и выражений, 2004 г.;

(6) Выдержки из Нового словаря иностранных слов, 2007 г.;

(7) Выдержки из книги Мэтта Хейга «Выдающиеся брэнды», 2006 г.;

(8) Выдержки из книги С. Крейнера, Д. Дирлава «Брэнды, которые изменили бизнес: Полная коллекция величайших брэндов мира», 2004 г.;

(9) Выдержки из книги Э. Гроува «Выживают только параноики», 2003 г.;

(10) Список самых дорогих брендов мира с 2005 по 2016 годы по версии Interbrand, <https://ru.wikipedia.org>;

(11) Свидетельство №22 на общеизвестный товарный знак «INTEL»;

(12) Список товарных знаков, включающих форманту «LINK», зарегистрированных на территории Российской Федерации;

(13) Лицензии ООО «ИнтелЛинк» на осуществление услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, телематических услуг связи, услуг связи для целей кабельного вещания, услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

(14) Выдержки из англо-русского словаря Мультитран по слову «link»;

(15) Заключение эксперта Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, касающееся товарного знака «INTELPART»;

(16) Судебные постановления по товарным знакам «INTELPART», «ИНТЕЛКРОСС» / «INTELCROSS», решения ФГУ «Палаты по патентным спорам» по товарным знакам «INTELBUILD», «INTELCON»;

(17) Приложение к решению Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «ТРАСТИНТЕЛ»;

(18) Приложение к решению Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «COMINTEL»;

(19) Опрос общественного мнения «Характер сравнительного восприятия товарного знака «INTEL» и товарного знака со словесным элементом «LINKINTEL» среди потребителей России, проведенный ООО «Аналитическая Социология» в 2021 году.

На заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения лицо, его подавшее, представило уточнение к возражению, согласно которому просит в рамках противоречия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса рассматривать вопрос о нарушении права компании Интел Корпорейшн на известное на территории Российской Федерации фирменное наименование, право на которое у компании возникло в 1968 году в отношении деятельности, однородной услугам 37, 38, 42 классов МКТУ, что было установлено решениями и постановлениями судебных актов, приложенных к возражению.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №733376 в установленном порядке был уведомлен о дате проведения заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, однако на заседании коллегии по его рассмотрению отсутствовал. Вместе с тем в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности отзыве от 18.10.2021 правообладатель отмечает, что им неумышленно были нарушены интересы компании Интел Корпорейшн. Правообладатель отмечает, что с 2006 года предоставляет телекоммуникационные услуги фиксированой связи (<https://linkintel.ru>). В своем отзыве правообладатель предлагает Роспатенту изменить текстовую часть оспариваемого товарного знака «LINKINTEL» по свидетельству №733376 на следующую: «LINKIN.TEL». Приняв указанный отзыв во внимание, коллегия рассмотрела поступившее возражение в отсутствие правообладателя, что предусмотрено положениями пункта 41 Правил ППС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.02.2019) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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;

- с 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.

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим

обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как отмечается в пункте 1 статьи 1474 Кодекса, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Исходя из положений пункта 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 потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

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

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

В соответствии с требованиями статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, участником которой является Российская Федерация, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.



Оспариваемый товарный знак «**LINKINTEL**» по свидетельству №733376 с приоритетом от 18.02.2019 является комбинированным, выполнен темно-синей и белой цветовой гамме, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации различных геометрических фигур, образующих треугольник, а также словесный элемент «LINKINTEL», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенный между двумя горизонтальными линиями. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37, 38, 43 классов МКТУ:

37 класс МКТУ – *прокладка кабеля;*

38 класс МКТУ – *вещание телевизионное кабельное; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача видео по запросу; связь волоконно-оптическая; связь телефонная; услуги по передаче потока данных;*

42 класс МКТУ – *размещение серверов; сервер хостинг.*

Анализ материалов дела показал, что компания Интел Корпорейшн обладает более ранним исключительным правом на товарные знаки со словесными элементами «**INTEL**» по свидетельству №96439 с приоритетом от 05.03.1990 (срок действия регистрации продлен до 05.03.2030), «**INTEL**» по свидетельству №359014 с приоритетом от 08.11.2006 (срок действия регистрации продлен до 08.1.2026), «**ИНТЕЛ**» по свидетельству №358738 с приоритетом от 03.07.2007 (срок действия регистрации продлен до 03.07.2027), зарегистрированных для товаров и услуг 09, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №96439 распространяется на товары 09 класса МКТУ *«видеопроцессорные блоки, микропроцессоры, платы электронных схем, интегрированные схемы памяти, программы операционных систем, микроконтроллеры, компьютеры, микрокомпьютеры, миникомпьютеры, процессоры, центральные процессорные устройства (ЦПУ), части компьютеров,*

полупроводниковые чипы, устройства ввода и вывода для компьютеров, блоки управления, блоки памяти, запоминающие устройства, записанные компьютерные программы, регистры, оборудование для проверки и программирования интегральных схем, системы периферийной памяти, компьютерные системы, модемы, накопители информации, процессорное оборудование и нейросети (соединительные сети).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №359014 действует, в том числе, для таких товаров и услуг как:

09 класс МКТУ - оборудование для обработки информации и компьютеры; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; интерфейсы [компьютеры]; кабели коаксиальные; кабели оптоволоконные; кабели электрические; коврики для "мыши"; компьютеры портативные; манипуляторы типа "мышь"; манометры; микропроцессоры; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; опоры для запястьев при работе с компьютерами; провода магнитные; провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров;;

37 класс МКТУ - информация по вопросам ремонта; установка, обслуживание и ремонт компьютеров;

38 класс МКТУ - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм;

почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи;

42 класс МКТУ - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Товарный знак по свидетельству №358738 зарегистрирован, в частности, для следующих услуг:

37 класса МКТУ - строительство; ремонт; установка оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров;

38 класса МКТУ - телекоммуникации, за исключением услуг спутниковой связи; агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к

Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги теле-магазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи;

42 класса МКТУ - разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Кроме того, словесный элемент «INTEL» / «ИНТЕЛ» положен в основу принадлежащей компании Интел Корпорейшн серии товарных знаков, в которую, кроме вышеупомянутых, входят товарные знаки «INTEL» / «ИНТЕЛ»: «INTEL» (свидетельства №22, №25, №96433, №212391, №319574, №319722, №558040,

791695, №129756, №200162, №198632), «INTEL INSIDE» (свидетельства №27, №323540, №405369, №574534, международные регистрации №1361992, №1364906), «ИНТЕЛ» (свидетельства №111027, №129755), «ИНТЕЛ ИНСАЙД» (свидетельство №267257), «INTEL CORE» (свидетельство №318683), «INTEL XEON PHI» (свидетельство №485429), «INTEL LOOK INSIDE» (свидетельство №511865), «INTEL.COM» (свидетельства №546550, №478034), «INTEL REALSENSE» (свидетельство №536800), «INTEL INSIDE CORE 15» (свидетельство №632911), «INTEL CORE INSIDE» (свидетельство №635721), «INTEL GO» (свидетельство №634100), «INTEL VPRO» (свидетельство №669889), «INTEL HYPERFLEX» (свидетельство №687362), «INTEL ATOM» (свидетельство №727025), «INTEL AGILEX» (свидетельство №727547), «INTEL SPEEDSTEP» (свидетельство №239609), «INTEL IRIS» (международная регистрация №1178861), «INTEL UNITE» (международные регистрации №1259873, №1450277), «INTEL OPTANE» (международная регистрация №1273282), «INTEL NERVANA» (международная регистрация №1338630).

Кроме того, словесный элемент «INTEL» / «ИНТЕЛ» является отличительной частью фирменного наименования компании Интел Корпорейшн (Intel Corporation), право на которое возникло в 1986 году согласно имеющимся в возражении источникам информации (7), (8), достоверность которых не опровергается.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак «INTEL» легко делится на две части: «LINK» и «INTEL», т.е. явным образом включает в себя товарные знаки «INTEL» / «ИНТЕЛ». При этом слово «INTEL» / «ИНТЕЛ», несмотря на то, что является изобретенным словом, присутствует в словарно-справочных источниках информации (1) – (9) в качестве обозначения наименования компании Интел Корпорейшн и выпускаемого ей продукта – «микропроцессоров».

Что касается части «LINK», то она представляет собой лексическую единицу английского языка и означает в переводе на русский язык: «соединение, связь, канал связи», что следует из представленных лицом, подавшим возражение распечаток значений слова в онлайн переводчике Мультитран (14), а также было выявлено коллегией при обращении к иным общедоступным онлайн переводчикам с

английского на русский язык (см. www.translate.ru; <http://www.lingvolive.ru>, <http://translate.academic.ru>).

Таким образом, обозначение «LINKINTEL» в силу смыслового значения входящих в его состав словесных элементов воспринимается в значении «соединение, связь, канал связи Интел», что свидетельствует о его ассоциировании со средствами индивидуализации «INTEL» / «ИНТЕЛ» компании Интел Корпорейшн, полностью входящими в состав оспариваемого товарного знака. При этом следует принять во внимание наличие у компании Интел Корпорейшн серии товарных знаков, основанных на вхождении в их состав товарном знаке «INTEL» / «ИНТЕЛ» с добавлением различных формант, что приводит к вероятности восприятия оспариваемого товарного знака в качестве продолжения этой серии.

Сопоставительный анализ товаров и услуг 09, 37, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков «**INTEL**» по свидетельству №96439 с приоритетом от 05.03.1990, «**INTEL**» по свидетельству №359014 с приоритетом от 08.11.2006, «**ИНТЕЛ**» по свидетельству №358738 с приоритетом от 03.07.2007 показал, что они являются либо идентичными (38 класс МКТУ), либо соотносятся друг с другом как род/вид, т.е. однородны.

Кроме того, следует принять во внимание то, что обозначение «INTEL» зарегистрировано в качестве общеизвестного товарного знака №22 для товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №733376 услуги 37, 38, 42 классов МКТУ, относящиеся к прокладке кабеля, услугам связи, услугам хостинга (где «хостинг» - это инфраструктура для размещения сайтов и приложений в сети, представляющая собой ряд аппаратных и программных решений, вместе формирующих платформу, на базе которой работают практически все сайты и приложения в Интернете) являются сопутствующими и неразрывно связаны с вышеуказанными товарами и услугами 09, 37, 38, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков компании Интел Корпорейшн.

Кроме того, компьютеры и вычислительная техника, с которыми ассоциируется такое средство индивидуализации как «INTEL» / «ИНТЕЛ», давно

уже вышли из узкоспециализированных областей и применяются сегодня практически во всех областях деятельности, а в особенности в таких областях, как связь, программное обеспечение. Это предопределяет сходство кругов потребителей и практически повсеместную встречаемость рассматриваемых товаров и услуг, что, в свою очередь, усиливает вероятность ассоциации потребителями оспариваемого товарного знака, включающего общеизвестный знак «INTEL», с компанией Интел Корпорейшн и ее деятельностью.

Таким образом, в рассматриваемом споре имеет место совпадение средств индивидуализации компании Интел Корпорейшн и ООО «ЛинкИнтел» в виде фирменных наименований и товарных знаков («INTEL» / «ИНТЕЛ» и «LINKINTEL») и товаров (услуг) 09, 37, 38, 42 классов, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака не связаны между собой. Поэтому все эти обстоятельства создают риск введения потребителя в заблуждение. Указанное правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №733376 не отрицается.

Подтверждением данных доводов являются данные аналитического отчета ООО «Аналитическая Социология» (19), согласно которому более чем у четырех пятых (76,5%) потребителей России товарный знак «LINKINTEL» и товарный знак «INTEL» ассоциируются между собой, что свидетельствует об их смешении потребителями. При этом более чем у половины потребителей (58,6%), среди указавших какую-либо фирму, товарный знак «LINKINTEL» ассоциируется с компанией Интел Корпорейшн. Половина потребителей России (49,1%) из числа знающих (за исключением 25,7% затруднившихся ответить) и более чем каждый третий потребитель России в целом (36,5%) воспринимают товары (услуги) при маркировке их обозначениями «LINKINTEL» и «INTEL» как производимые связанными друг с другом компаниями или одним и тем же лицом.

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №733376 положениям, предусмотренным

пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 статьи 1508 Кодекса в отношении всех приведенных в перечне свидетельства услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

Кроме того, следует отметить, что вопрос правомерности предоставления правовой охраны на имя иных лиц ряду товарных знаков, содержащих в своем составе принадлежащий компании Интел Корпорейшн товарный знак «INTEL», ранее исследовался в Арбитражном суде города Москвы (в частности, дела №40-10691/05-51-80 (товарные знаки «ИНТЕЛПАРТ» / «INTELPART» по свидетельствам №164270, №164271), №А40-49591/05-15-413 (товарный знак «ИНТЕЛКРОСС» / «INTELCROSS» по свидетельству №249171), ссылка на которые приведена в материалах возражения (16). Согласно упомянутым решениям, принятым Арбитражным судом по указанным делам, регистрация упомянутых товарных знаков была признана неправомерной.

Что касается приведенных в возражении доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №733376 не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то они не являются убедительными.

Для отнесения оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не соответствующих положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, необходимо установить, включает ли он в свой состав в качестве элемента чужие средства индивидуализации (сходные с ними обозначения). При этом применение указанного пункта предусмотрено для тех случаев, когда чужие средства индивидуализации не занимают доминирующего положения в составе товарного знака, композиционно не связаны с иными индивидуализирующими элементами, занимая периферийное положение в составе товарного знака.

Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №733376 представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой включен словесный элемент «LINKINTEL», который занимает доминирующее положение, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии всего обозначения в целом. При указанных обстоятельствах есть основания для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, о чем было указано выше.

Таким образом, учитывая все изложенные обстоятельства дела в совокупности, у коллегии имеются основания для удовлетворения поступившего возражения только в части требований, предусмотренных положениями пунктов 3 (1), и 6 (2), (3), 8 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Что касается просьбы правообладателя об изменении словесной части оспариваемого товарного знака по свидетельству №733376, изложенной в представленном отзыве, то она не может быть удовлетворена.

Необходимо отметить, что согласно положениям пункта 1 статьи 1505 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Госреестр и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов о рассмотрении возражения в отношении товарного знака с учетом изменений, указанных в пункте 1 статьи 1505 Кодекса.

Соответствующая процедура, связанная с подачей и рассмотрением указанного заявления, приведена в Административном регламенте предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.09.2020 г. за №59847 (далее - Регламент).

Следует отметить, что на дату проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения предусмотренное законодательством заявление о внесении изменений в товарный знак по свидетельству №733376,

оформленное в установленном Регламентом порядке, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступало. В этой связи нет оснований для его учета.

Вместе с тем следует отметить, что внесение изменений в словесную часть оспариваемого товарного знака по свидетельству №733376 путем замены слова «LINKINTEL» на «LINKIN.TEL» относится к изменениям товарного знака по существу, поскольку изменяется восприятие основного элемента оспариваемого товарного знака, занимающего в нем доминирующее положение и влияющего на восприятие знака в целом, а именно, меняется зрительное впечатление (появляется два слова вместо одного), семантическое значение (выделяются иные смысловые единицы), фонетическое восприятие (за счет разницы ударений).

Следовательно, подобные изменения противоречат требованиям пункта 1 статьи 1505 Кодекса и не могут быть осуществлены по смыслу закона.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №733376 недействительным полностью.