

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281297, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717671/50 с приоритетом от 06.08.2004 зарегистрирован 21.01.2005 за №281297 на имя Закрытого акционерного общества «Интелдрайв», Москва в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии товарный знак был уступлен, и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за № РД0054254 от 04.09.2009, правообладателем товарного знака по свидетельству №281297 является Общество с ограниченной ответственностью "Эккапроф", 125319, Москва, ул. Усиевича, д.13 (далее—правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №281297 представляет собой словесное обозначение «ИНТЕЛДРАЙВ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.03.2010 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №281297 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков «INTEL» по свидетельству №96439 с приоритетом от 05.03.1990, по свидетельству №180846 с приоритетом 29.04.1998, по свидетельству №183928 №183929 с приоритетом 16.06.1998, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса и услуг 36, 37, 38, 42 классов МКТУ, а также владельцем ряда иных регистраций, содержащих элемент «INTEL»/ «ИНТЕЛ»;

- товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры»;
- сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков определяется полным вхождением товарных знаков и элементов «INTEL/ИНТЕЛ» в оспариваемый товарный знак, причем в качестве элемента, занимающего начальное, то есть доминирующее положение в словесном элементе;
- при этом конечная часть «-ДРАЙВ» в оспариваемом товарном знаке является слабой;
- оспариваемый товарный знак №281297 «ИНТЕЛДРАЙВ» способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку несет в себе информацию о якобы имеющей место связи с лицом, подавшим возражение;
- данные выводы подтверждаются лингвистическим заключением, опросом общественного мнения, а также практикой Роспатента и судебной практикой по аналогичным делам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281297 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии словарей;
2. Копии решений Палаты по патентным спорам и судебных решений;
3. Лингвистическое заключение;
4. Аналитический отчет по итогам социологического опроса;
5. Сведения об Интел Корпорейшн.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, но отзыв по мотивам возражения не представил

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Правовая база для рассмотрения возражения от 11.03.2010 включает Кодекс, а также с учетом даты (06.08.2004) поступления заявки №2004717671/50 для оценки охраноспособности оспариваемого товарного

знака включает в себя вышеотмеченный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

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

Правилами установлено следующее: не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

К указанным обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам отнесла следующее.

Законодательством предусмотрено, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При рассмотрении вопроса о заинтересованности коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась следующим.

В Роспатент было подано Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США, возражение от 15.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281297, мотивированное тем, что регистрация товарного знака по свидетельству №281297 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона.

В качестве оснований несоответствия данных требований в возражении были противопоставлены права на товарные знаки лица, подавшего возражение.

Так как вопрос нарушения данных прав является предметом рассмотрения возражения по существу, сам факт существования прав лица, подавшее возражение, позволил презумировать его заинтересованность.

По результатам рассмотрения возражения от 15.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281298 по существу Роспатентом было принято решение от 06.03.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 15.05.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №281297.

Данным решением Роспатента было установлено, что сравниваемые знаки являются несходными до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг и используются в разных сегментах рынка, что не приводит к их столкновению и смешению потребителями. Следовательно, по результатам рассмотрения было установлено отсутствие нарушения прав Интел Корпорейшн.

Решение Роспатента от 06.03.2009 до настоящего времени в суде обжаловано не было.

Проанализировав материалы вновь поданного возражения от 11.03.2010, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что оно основано на тех же мотивах и содержит аналогичную доказательную базу.

Следовательно, основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №281297 нарушает права лица, подавшего возражение, в части требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Таким образом, Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США не может быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения от 11.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281297.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.1 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 11.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281297.**