

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, 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 29.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259074, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000722308/50 с приоритетом от 31.08.2000 зарегистрирован 21.11.2003 за №259074 на имя Открытого акционерного общества «Коминтел», Тюменская обл. (далее— правообладатель) в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно договору о передаче исключительного права, товарный знак по свидетельству №259074 был уступлен. Договор зарегистрирован в установленном порядке 24.01.2006, регистрационный № РД0005891, и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №259074 является Общество с ограниченной ответственностью «Коминтел», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №259074 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения полумесяца, словесного обозначения «comintel», выполненного строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемента «www.comintel.ru».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, сером, черном цветовом сочетании с указанием элементов «www. ru» в качестве неохраняемых.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2008 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №259074 противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (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 №96433 с приоритетом от 01.02.1990, по свидетельству №200162 с приоритетом 11.09.1997, по свидетельству №198632 с приоритетом от 13.10.1997, по свидетельству №212391 с приоритетом от 23.03.2000, по свидетельству №180846 с приоритетом от 29.04.1998, по свидетельствам № 183928 и 193929 с приоритетом от 16.06.1998 зарегистрированных в отношении товаров 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 36, 37, 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;
 - оспариваемый товарный знак №259074 со словесным элементом «comintel» способен ввести 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 №259074 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии словарей;
2. Перечень товарных знаков, содержащих часть «СОМ»;
3. Копии решений Палаты по патентным спорам и судебных решений;
4. Лингвистическое заключение;
5. Аналитический отчет по итогам социологического опроса;

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (31.08.2000) заявки №2000722308/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №259074 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения полумесяца, словесного обозначения «comintel», выполненного строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемента «www.comintel.ru».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, сером, черном цветовом сочетании с указанием элементов «www. ru» в качестве неохраняемых.

Анализ оспариваемого знака показал, что словесный элемент «comintel» не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне услуг и оказывающего их лица, в связи с чем основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №259074 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

В силу указанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №96439 представляет собой словесное обозначение «INTEL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежат имеющие более ранний приоритет товарные знаки №96433, №200162, №198632, №212391, №180846, №183928, №193929 «INTEL», №111027 «ИНТЕЛ», №108483, №231145, №255767, №181932 «INTEL INSIDE», №180202, №170937 «INTEL

ANSWEREXPRESS», №210929 «INTEL STRATEFLASH», №185413 «INTEL CREATE & SHARE», №198633 «INTEL TEAM STATION», №186349 «INTEL INBUSINESS», №199250 «INTEL OPTIMIZERS», №195305 «INTEL IMAGING», №192025 «INTEL WEBOUTFITTER», №239609 «INTEL SPEEDSTEP», №198865 «INTEL INSIDE PENTIUM», №203510 «INTEL PLAY», №202687 «INTEL INSIDE XEON», №199243 «INTEL XEON», №218162, №229346, №213504 «INTEL NETSTRUCTURE», №225093 «INTEL NETBURST», №266762 «INTEL XSCALE».

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

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал, что имеет место фонетическое отличие словесных элементов «comintel» и «INTEL/ИНТЕЛ», которое основано на том, что указанные элементы не являются длинными словами (3 и 2 слога) и произношение каждой фонемы в данных словах имеет большое значение.

Так, присутствие в заявленном обозначении отчетливо произносимой начальной части «com-» существенно удлиняет звукоряд (8 звуков, а не 5).

Наличие в оспариваемом знаке и остальных противопоставленных товарных знаках иных несходных словесных и изобразительных элементов еще более усиливает отличие по звуковому и визуальным признакам.

Дополнительно необходимо указать, что противопоставленные товарные знаки, содержащие несколько словесных элементов, построены по принципу: элемент «INTEL(ИНТЕЛ)» и иные отдельно написанные значимые слова после него, в то время как элемент «comintel» прочитывается как единое слово.

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 «comintel(коминтел)» и «INTEL(ИНТЕЛ)» представляют собой оригинальные части наименований разных фирм.

Однако основным фактором, влияющим на возможность смешения товарных знаков, является совпадение областей деятельности, в которых они применяются.

Так, товарные знаки Intel Corporation используются при маркировке продукции, относящейся к вычислительной технике (комплектующим для компьютеров). Подтверждением данного факта является признание товарного знака «INTEL» по свидетельству №96439 общеизвестным в Российской

Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Подтверждением узконаправленности использования товарного знака «INTEL» является решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238515, произведенной в отношении товаров и услуг 1-8, 10-13, 15, 17, 19, 20, 22-24, 26, 27, 29-35, 39-41 классов МКТУ.

Перечень услуг оспариваемого товарного знака содержит только услуги 38 класса МКТУ, относящиеся к связи и никак не связанные с производством комплектующих для компьютеров или оказанием услуг в области компьютеров.

Следует отметить, что правовую охрану по 38 классу МКТУ имеют только товарные знаки №198865 «INTEL INSIDE PENTIUM», №213504 «INTEL NETSTRUCTURE», №225093 «INTEL NETBURST» несходные по приведенным выше критериям с оспариваемым товарным знаком, что, кроме того, делает необоснованным довод лица, подавшего возражение, о наличии какой-либо серии знаков в отношении этих услуг.

Ссылка лица, подавшего возражение, о возможности смешения оспариваемого товарного знака с общеизвестным товарным знаком №22 не основана на фактических данных, поскольку, как указано выше, сравниваемые знаки используются в отношении неоднородных товаров и услуг, имеющих совершенно различные вид, назначение и круг потребителей.

Лингвистическое заключение сотрудников Института Русского языка им. В.В. Виноградова делает однозначный вывод о наличии сходства словесных элементов «COMINTEL» и «INTEL», выполненных стандартным шрифтом. При этом исследование доминирования какого-либо элемента в товарном знаке, а также вопросы визуального сходства не относятся к области лингвистики, что не позволяет признать данное заключение обоснованным для вывода о смешении обозначений потребителями.

Социологический опрос проведен только в трех городах Российской Федерации, в отношении обозначения, отличающегося от оспариваемого товарного знака, что также не может служить убедительным обоснованием изложенных в возражении доводов. При этом, выводы опроса не соотнесены с датой приоритета (31.08.2000) товарного знака по свидетельству №259074

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что не противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Ссылка лица, подавшего возражение, на решения Палаты по патентным спорам и судебные решения также не может служить в качестве примеров правоприменительной практики в аналогичных ситуациях в силу нижеследующего.

Данные акты вынесены в отношении словесных товарных знаков, выполненных стандартным шрифтом в латинице (как и подавляющее большинство противопоставленных знаков) при условии однородности товаров/услуг.

Следовательно, в вышеперечисленных случаях возможность возникновения у потребителя ассоциаций о том, что сравниваемые знаки принадлежат одному лицу весьма вероятна, в отличие от ситуации, рассмотренной в настоящем возражении.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №259074.