

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 14.10.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008726236/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008726236/50 с приоритетом от 14.08.2008 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «intelotec», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, которые снизу имеют графическое продолжение в виде полос одинакового размера, ограниченных одним общим основанием в виде прямой линии под углом в девяносто градусов. Знак исполнен в красном и сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.07.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ с товарными знаками

по свидетельствам №№ 359014, 212391, 183929, 96439, 358738, 111027, 319574, 96433 и с общеизвестными товарными знаками №№ 22, 25, 27, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.10.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.07.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически несходны, поскольку они различаются количеством слогов и звуков и ударением в словах;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки визуально несходны, поскольку они производят различное общее зрительное впечатление, которое обусловлено разным количеством букв, разным шрифтовым и цветовым исполнением словесных элементов и разной внешней формой изобразительных элементов;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки семантически несходны, поскольку слово «intelotec» образовано из начальных букв слов «intellectus» (от лат. – познание, понимание, рассудок) и «technics» (от др.-греч. – искусство, мастерство, умение), а слово «intel» фигурирует в электронном словаре «Мультитран» как сокращение от «integrated electronics», означающего в переводе с английского языка «интегрированная электроника»;
- 4) ООО «Интелотек Групп», учредителем которого является заявитель, осуществляет деятельность в сфере информационного консалтинга и внедрения инновационных решений и систем

класса OSS/BSS, разработки решений по централизованному управлению IT-инфраструктурой и предоставления IT-услуг для государственных и коммерческих организаций.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

К возражению приложены материалы из Интернета – на 8 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.08.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид

и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «intelotec», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что указанный словесный элемент, несмотря на его исполнение оригинальным шрифтом, не утратил своего словесного характера, и при его прочтении не возникают какие-либо затруднения.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.08.2008 испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №359014 (с приоритетом от 08.11.2006), №212391 (с приоритетом от 23.03.2000), №183929 (с приоритетом от 16.06.1998) и №96439 (с приоритетом от 05.03.1990) представляют собой словесные обозначения «INTEL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №358738 (с приоритетом от 03.07.2007) и №111027 (с приоритетом от 05.12.1990) представляют собой словесные обозначения «ИНТЕЛ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №319574 (с приоритетом от 19.12.2005) и противопоставленный общеизвестный товарный знак №27 (товарный знак признан общеизвестным с 01.01.1998) представляют собой комбинированные обозначения со словесными элементами «INTEL» и «INTEL INSIDE», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и занимающими в них доминирующее положение.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №96433 (с приоритетом от 01.02.1990) и противопоставленные общеизвестные товарные знаки №22 (товарный знак признан общеизвестным с 01.03.1997) и №25 (товарный знак признан общеизвестным с 01.03.1997) представляют собой словесные обозначения «INTEL», выполненные оригинальным (стилизованным) шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что стилизованное исполнение указанных словесных обозначений не привело к утрате ими своего словесного характера, и при их прочтении не возникают какие-либо затруднения.

Противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

Все противопоставленные товарные знаки принадлежат одному лицу – компании «Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр», США, и они ассоциируются между собой в силу того, что в них повторяется слово «INTEL» (либо его транслитерация на русский язык – «ИНТЕЛ»). Указанное обуславливает вывод о том, что эти знаки объединяются в одну серию товарных знаков.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков выявил полное фонетическое вхождение противопоставленных знаков в заявленное обозначение, причем совпадают начальные звуки, на которых акцентируется внимание при восприятии знаков.

Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, они различаются визуальной длиной, а также шрифтовым и цветовым исполнением, что обуславливает вывод о несходстве сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства.

Слово «intelotec» не содержится в словарях, то есть является фантазийным. В свою очередь, слово «intel» – сокращение от «intelligence», означающего в переводе с английского языка «интеллект» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Словарь по ВТ и программированию»), а также сокращение от «integrated electronics» (воен.), означающего в переводе с английского языка «интегрированная электроника» (см. Интернет-портал «<http://www.multitrans.ru>»). Указанное обуславливает их отличие по семантическому критерию сходства обозначений.

Однако, следует отметить, что возможность смешения товарных знаков напрямую зависит от той области деятельности, в которой они применяются.

Так, товарные знаки компании «Интел Корпорейшн» используются при маркировке продукции, относящейся к вычислительной технике (комплектующим для компьютеров).

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то, что владелец серии противопоставленных знаков широко известен российским потребителям как производитель указанных выше товаров, используемых в компьютерах, работающих практически во всех отраслях человеческой деятельности. Подтверждением факта известности компании «Интел Корпорейшн» и используемого им обозначения «INTEL» является признание соответствующих товарных знаков общеизвестными в Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры» – №№ 22 и 25 (с 01.03.1997) и №27 (с 01.01.1998).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению также испрашивается в отношении товаров и услуг, которые являются связанными или могут быть связанными с компьютерами и компьютерными технологиями.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что использование другим лицом обозначения, содержащего элемент «INTEL», в отношении данных товаров и услуг будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем серии противопоставленных товарных знаков и, в частности, общеизвестных товарных знаков №№ 22, 25 и 27 (компанией «Интел Корпорейшн») и, тем самым, может ущемить законные интересы этого лица.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и серия противопоставленных товарных знаков, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом в отношении одной и той же области деятельности, и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте товаров и услуг, маркированных этими знаками.

Ввиду изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 14.10.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.07.2010.**