

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 14.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288922, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003725355/50 с приоритетом от 23.12.2003 зарегистрирован 16.05.2005 за №288922 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛКОМ», г. Тольятти (далее— правообладатель) в отношении товаров 9 и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №288922 представляет собой обозначение «ИНТЕЛКОМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита с наклоном влево со стилизованным изображением звезды на букве «И».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.05.2008 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №288922 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 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 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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;
- при этом конечная часть «-КОМ» в оспариваемом товарном знаке является слабой;
- оспариваемый товарный знак №288922 «ИНТЕЛКОМ» 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 №288922 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

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

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил на него отзыв от 19.01.2009, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- сравниваемые товарные знаки отличаются фонетически за счет наличия в оспариваемом знаке слога «-КОМ»;

- обозначения «ИНТЕЛКОМ» и «INTEL» написаны буквами различных алфавитов, кроме того, в оспариваемом знаке присутствует изобразительный элемент;
- слово «ИНТЕЛКОМ» однозначно воспринимается как русское и расшифровывается как «интеллектуальная коммерция» в отличие от иноязычного слова «INTEL» (INTEgrated ELectionics);
- указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками;
- данный вывод подтверждается практикой Роспатента и зарубежными регистрациями товарных знаков, содержащих часть «intel-».

Правообладателем представлены:

7. Сведения о лице, подавшем возражение, и правообладателе;
8. Заключение Зав. кафедрой русского языка Самарского государственного университета Н.А. Илюхиной;
9. Материалы поиска в сети Интернет;
10. Сведения о товарных знаках с частями «INTEL/ИНТЕЛ» и «КОМ/СОМ»;

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

С учетом приоритета (23.12.2003) заявки №2003725355/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченный выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися 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 требованиями пункта 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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №288922 представляет собой обозначение «ИНТЕЛКОМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита с наклоном влево со стилизованным изображением звезды на букве «И».

Анализ оспариваемого знака показал, что ни обозначение в целом, ни его словесный элемент «ИНТЕЛКОМ» не несут в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров и услуг и их производителя, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №288922 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 3 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №96439, №180846, №183928, №183929 представляют 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 «INTEL», №111027 «ИНТЕЛ», №108483, №231142, №255767, №181932, №264115 «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», №257783 «INTEL NETMERGE», №258728, №262363 «INTEL INSIDE CENTRINO», №267257 «ИНТЕЛ ИНСАЙД», №301506 «INTEL VIEV», №238515 «INTEL».

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

Правовая охрана противопоставленного товарного знака №238515 прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.02.2008 полностью, что исключает учет данного товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

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

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

Наличие в 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, в то время как элемент «ИНТЕЛКОМ» 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 «ИНТЕЛКОМ» 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 узконаправленности использования товарного

знака «INTEL» являются представленные материалы [6, 7] и 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.

Правообладатель же занимается оказанием услуг в области инновационной и внедренческой деятельности коммуникационной техники [7], что свидетельствует об отсутствии совпадения сфер деятельности [9].

Необходимо указать, что из противопоставленных товарных знаков, состоящих только из одного словесного элемента «INTEL», в отношении услуг зарегистрированы только товарные знаки №180846 (37, 38, 42 классы МКТУ), №183929 (42 класс МКТУ), что делает необоснованным довод заявителя о наличии какой-либо серии знаков в отношении этих услуг.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что компания «Intel Corporation/Интел Корпорейшн» вышла на российский рынок с 1991 года, а товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Учитывая известность обозначения «INTEL» в вышеотмеченной сфере, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность ассоциирования обозначений «INTEL» и «ИНТЕЛКОМ», и смешения этих знаков в случае маркировки ими товаров, относящихся к вычислительной технике (комплектующим для компьютеров), а именно «схемы интегральные, устройства для обработки информации, устройства считывающие (оборудование для обработки информации)».

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №288922 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеуказанных товаров 9 класса МКТУ.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, материалов [3-5] следует отметить следующее.

Лингвистическое заключение сотрудников Института Русского языка им. В.В. Виноградова делает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака с товарным знаком «ИНТЕЛ» в кириллице, однако правовая охрана такого знака, как указано выше, не действует. При этом данное исследование содержит

противоположные выводы с представленным правообладателем заключением [8]. Кроме того вопросы визуального сходства не относятся к области лингвистики, что не позволяет признать данное заключение обоснованным.

Социологический опрос проведен только в двух городах Российской Федерации и в отношении словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, что также не может служить достоверным обоснованием изложенных в возражении доводов.

Ссылка лица, подавшего возражения 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 при том, что сфера деятельности и перечни товаров (услуг) данных товарных знаков имели непосредственное отношение к области вычислительной техники.

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:

удовлетворить возражение от 14.05.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288922 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

09— автоматы торговые; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автоответчики телефонные; аппараты переговорные; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для передачи звука; аппаратура звукозаписывающая; аппараты коммутационные электрические; аппараты для передачи звука; аппараты коммутационные электрические; аппараты кассовые; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; вилки, розетки штепсельные; выключатели электроцепи; выпрямители тока; голограммы; вывески механические; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски счетные; звонки аварийные электрические; знаки светящиеся; инструменты измерительные; инверторы [электрические]; индикаторы [электрические]; камеры киносъёмочные; кабели электрические; каркасы электрических катушек; клеммы электрические; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; коробки ответвительные электрические; корпуса громкоговорителей; коробки распределительные электрические; коробки соединительные электрические; ленты магнитные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; лампы неоновые; лампы-вспышки [фотография]; маски защитные; мегафоны; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; микрофоны; мультипликация; муфты соединительные для кабелей; наушники; носители звукозаписи; оборудование конторское с использованием перфокарт; ограничители электрические; оправы для очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; носители информации магнитные; пейджеры; передатчики [дистанционная связь]; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы регулирующие электрические; проводники электрические; плееры кассетные; плееры для компакт-дисков; пленки для звукозаписи; приборы для обучения; приемники [аудио-видео]; проигрыватели; провода телефонные; пульта управления электрические; радары; радиоприборы; регуляторы защитные от перенапряжения; сканеры [оборудование для обработки информации]; соединения электрические; телесуфлеры; смарт-карточки; стекла для очков; телевизоры; телетайпы; телефоны переносные; трубки телефонные; усилители звука; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях];

- устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; приборы записывающие дистанционные; фотоаппараты; футляры для очков; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические; экраны фотографические; электропроводка;
- 35— офисная служба; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прокат торговых автоматов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; управление гостиничными делами; услуги по переезду предприятий; фотокопирование; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов];
- 37— строительство; ремонт; установка оборудования, в том числе асфальтирование; восстановление машин, вулканизация покрышек [ремонт]; полностью или частично изношенных; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; герметизация строительных сооружений; дератизация; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; лакирование; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое транспортных средств; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; ремонт запирающих устройств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт запирающих устройств; ремонт транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт насосов; реставрация мебели; сооружение и ремонт складов; строительство промышленных предприятий; станции обслуживания транспортных средств; строительство; строительство подводное; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; устранение помех в работе электрических установок; чистка транспортных средств;

- 38— агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; передача срочных объявлений; передача телеграмм; 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 спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи;
- 42— аутентификация произведений искусств; дизайн художественный; информация метеорологическая; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль качества; межевое дело; моделирование одежды; оформление интерьера; рассеивание облаков; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки.