

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.08.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллико», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016745811, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**intelliko**» по заявке №2016745811 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.05.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ на имя компании Интел Корпорейшн, 2200 Мишн Коллидж Бульвар, Санта-Клара, штат Калифорния, 95052-8119, США, включающих словесные элементы «INTEL» / «ИНТЕЛ»:



- с товарными знаками « inside » [1] по свидетельству №574534 с приоритетом от 02.10.2014, « INTEL » [2] по свидетельству №558040 с приоритетом от 06.08.2014, « INTEL REALSENSE » [3] по свидетельству №536800 с



приоритетом от 20.12.2013, « Look Inside » [4] по свидетельству №511865 с приоритетом от 13.03.2013, « INTEL XEON PHI » [5] по свидетельству №485429 с приоритетом

от 10.05.2012, « intel » [6] по свидетельству №96433 с приоритетом от 01.02.1990,

« INTEL » [7] по свидетельству №96439 с приоритетом от 05.03.1990, « ИНТЕЛ »



[8] по свидетельству №111027 с приоритетом от 05.12.1990, « » [9] по свидетельству №108483 с конвенциональным приоритетом от 22.04.1991, « INTEL STRATAFLASH » [10] по свидетельству №210929 с конвенциональным



приоритетом от 18.07.1991, « » [11] по свидетельству №183929 с приоритетом от 16.06.1998, « INTEL NETSTRUCTURE » [12] по свидетельству №218162 с приоритетом от 25.10.1999, « INTEL SPEEDSTEP » [13] по свидетельству №239609 с приоритетом от 25.05.1999, « INTEL NETBURST » [14] по свидетельству

№225093 с приоритетом от 22.06.2000, « » [15] по свидетельству №212391 с приоритетом от 23.03.2000, « INTEL NETMERGE » [16] по

свидетельству №257783 с конвенционным приоритетом от 02.01.2001, «INTEL XSCALE» [17] по свидетельству №266762 с приоритетом от 24.07.2000, «ИНТЕЛ ИНСАЙД» [18] по свидетельству №267257 с приоритетом от 31.07.2003, «INTEL CORE» [19] по свидетельству №318683 с приоритетом от 14.09.2005,

«» [20] по свидетельству №319722 с приоритетом от 19.12.2005, «» [21] по свидетельству №319574 с приоритетом от 19.12.2005, «» [22] по свидетельству №323540 с приоритетом от 19.12.2005, «INTEL» [23] по свидетельству №359014 с приоритетом от 08.11.2006, «ИНТЕЛ» [24] по свидетельству №358738 с приоритетом от 03.07.2007, «INTEL ATOM» [25] по свидетельству №375737 с конвенционным приоритетом от 16.11.2007, «INTEL CLASSMATE PC» [26] по свидетельству №356298 с приоритетом от 23.07.2007, «INTEL SPONSORS OF TOMORROW» [27] по свидетельству №408371 с конвенционным приоритетом от 14.01.2009, «Intel Спонсоры Будущего» [28] по свидетельству №409548 с приоритетом от 25.05.2009, «INTEL INSIDE» [29] по свидетельству №405369 с приоритетом от 10.03.2009, «INTEL APPUP» [30] по свидетельству №421494 с приоритетом от 12.11.2009, «INTEL.COM» [31] по свидетельству №478034 с приоритетом от 09.02.2011;



- со знаками «» [32] по международной регистрации №894061 с приоритетом от 23.12.2005, «INTEL INSIDER» [33] по международной регистрации №1067525 с приоритетом от 30.12.2010;

INTEL

- с товарными знаками «» №22 [34], «» №25 [35], признанными общеизвестными на территории Российской Федерации с 01.03.1997



для товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры», с товарным знаком «»

№27 [36], признанным общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.1998 для товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения. Кроме того, в возражении указывается на разные области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, приводятся примеры зарегистрированных на имя третьих лиц товарных знаков, содержащих в своем составе часть «INTEL»: «**INTELS**» по свидетельству №85580, «» по свидетельству №169768, «» по свидетельству №606986, «» по свидетельству №388432, «**ИНТЕЛЛЕКТ**» по свидетельству №376798, «**INTELLA**» по свидетельству №635167, « **TERMINAL**» по свидетельству №156329, «**INTELIS**» по свидетельству №524955.

На основании изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Видеозапись выступления спикера на VII Международном форуме «Безопасность на транспорте» от 01.06.2017;
- Копия договора №127-ОВТС/ААВ от 31.10.2017;
- Копия договора №124-ОВТС/ААВ от 01.11.2017;
- Копия договора №ИТСОТБ-КАН от 10.11. 2017;
- Копия договора №ИТСОТБ/АШ-136 от 15.12.2017;
- Копия договора №136МСВ/АВВ от 25.12.2017;
- Копия Сертификата Соответствия Таможенного союза № 0409085 от 31.07.2017;

- Копия Свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства №18.11519.120 от 09.02.2018;

- Копия Сертификата соответствия МВД Российской Федерации №МВД.РФ.ОЗ.000029 от 05.03.2018.

Однако по результатам рассмотрения поступившего возражения было установлено сходство заявленного обозначения «**intelliko**» и противопоставленных товарных знаков [1] – [36], а также однородность товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения.

С учетом указанных обстоятельств коллегией был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2016745811 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 25.12.2018 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 по делу №СИП-213/2019 было признано недействительным решение Роспатента от 25.12.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения Общества с ограниченной ответственностью «Интеллико» на решение Роспатента от 25.05.2018. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 поступившее возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 06.02.2020.

С учетом даты (05.12.2016) поступления заявки №2016745811 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

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:

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общезвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация может явиться причиной введения в заблуждения потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение «**intelliko**» по заявке №2016745811 с приоритетом от 05.12.2016 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «**intelliko**» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] – [36] с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ на имя иного лица



– компании Интел Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), США: « **inside** » [1]

по свидетельству №574534 с приоритетом от 02.10.2014, «**INTEL**» [2] по свидетельству №558040 с приоритетом от 06.08.2014, «**INTEL REALSENSE**» [3] по



свидетельству №536800 с приоритетом от 20.12.2013, «**Look Inside**» [4] по свидетельству №511865 с приоритетом от 13.03.2013, «**INTEL XEON PHI**» [5] по



свидетельству №485429 с приоритетом от 10.05.2012, «**intel**» [6] по



свидетельству №96433 с приоритетом от 01.02.1990, «**INTEL**» [7] по



свидетельству №96439 с приоритетом от 05.03.1990, «**ИНТЕЛ**» [8] по



свидетельству №111027 с приоритетом от 05.12.1990, «**intel inside**» [9] по

свидетельству №108483 с конвенциональным приоритетом от 22.04.1991,

«**INTEL STRATAFLASH**» [10] по свидетельству №210929 с конвенциональным



приоритетом от 18.07.1991, «**INTEL**» [11] по свидетельству №183929 с

приоритетом от 16.06.1998, «**INTEL NETSTRUCTURE**» [12] по свидетельству

№218162 с приоритетом от 25.10.1999, «**INTEL SPEEDSTEP**» [13] по свидетельству

№239609 с приоритетом от 25.05.1999, «**INTEL NETBURST**» [14] по свидетельству



№225093 с приоритетом от 22.06.2000, «**INTEL**» [15] по свидетельству

№212391 с приоритетом от 23.03.2000, «**INTEL NETMERGE**» [16] по свидетельству

№257783 с конвенциональным приоритетом от 02.01.2001, «**INTEL XSCALE**» [17] по

свидетельству №266762 с приоритетом от 24.07.2000, «**ИНТЕЛ ИНСАЙД**» [18] по

свидетельству №267257 с приоритетом от 31.07.2003, «**INTEL CORE**» [19] по



свидетельству №318683 с приоритетом от 14.09.2005, «**intel**» [20] по



свидетельству №319722 с приоритетом от 19.12.2005, «**intel**» [21] по

свидетельству №319574 с приоритетом от 19.12.2005, «» [22] по свидетельству №323540 с приоритетом от 19.12.2005, «**INTEL**» [23] по свидетельству №359014 с приоритетом от 08.11.2006, «**ИНТЕЛ**» [24] по свидетельству №358738 с приоритетом от 03.07.2007, «**INTEL ATOM**» [25] по свидетельству №375737 с конвенциональным приоритетом от 16.11.2007, «**INTEL CLASSMATE PC**» [26] по свидетельству №356298 с приоритетом от 23.07.2007, «**INTEL SPONSORS OF TOMORROW**» [27] по свидетельству №408371 с конвенциональным приоритетом от 14.01.2009, «**Intel Спонсоры Будущего**» [28] по свидетельству №409548 с приоритетом от 25.05.2009, «**INTEL INSIDE**» [29] по свидетельству №405369 с приоритетом от 10.03.2009, «**INTEL APPUP**» [30] по свидетельству №421494 с приоритетом от 12.11.2009, «**INTEL.COM**» [31] по свидетельству



№478034 с приоритетом от 09.02.2011; «» [32] по международной регистрации №894061 с приоритетом от 23.12.2005, «**INTEL INSIDER**» [33] по

международной регистрации №1067525 с приоритетом от 30.12.2010; «» №22 [34], «» №25 [35], признанными общеизвестными на территории Российской Федерации с 01.03.1997 для товаров 09 класса МКТУ



«микропроцессоры»; «» №27 [36], признанный общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.1998 для товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

В решении Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 отмечается, что ранее сформулированные Роспатентом выводы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2016745811 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг по причине сходства до степени

смещения с противопоставленными товарными знаками [1] – [36] являются обоснованными.

Вместе с тем, согласно тексту решения Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2019 по делу №СИП-213/2019 в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [36], в котором компания Интел Корпорейшн указала, что не возражает против регистрации товарного знака для всех перечисленных в заявке №2016745811 товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38, 45 классов МКТУ на имя заявителя при условии, что он не будет подчеркивать, выделять, отделять или отличать каким-то образом часть знака «INTEL» или «INTELL» или его кириллический эквивалент.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие пришел к выводу, что оно соответствует требованиям законодательства, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя «старшего» товарного знака на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. По мнению Суда по интеллектуальным правам, наличие письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016745811 является основанием для отмены решения Роспатента от 25.12.2018.

Следует указать, что упомянутое письмо-согласие в оригиналe было представлено заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2020.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [36] – компании Интел Корпорейшн, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять товарные знаки [1] – [33], противопоставленные в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса с

товарными знаками «» №22 [34], «» №25 [35], «» №27 [36], признанными общеизвестными на территории Российской Федерации с более ранней датой, чем дата приоритета заявленного обозначения, в отношении товара 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Необходимо констатировать, что возможность учета письма-согласия правообладателя товарного знака, признанного общеизвестным на территории Российской Федерации, абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не предусмотрена.

Вид товара 09 класса МКТУ «микропроцессоры» согласно словарно-справочным данным (см. Большой энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru>) представляет собой самостоятельное или входящее в состав микро ЭВМ устройство обработки информации, выполненное в виде одной или нескольких больших интегральных схем.

В перечне товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения приведены такие товары как «блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; графопостроители; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; карандаши электронные [элементы дисплеев]; клавиатура компьютеров; коврики для «мыши»; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; опоры для запястий при работе с компьютерами; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки информации]; сумки для переносных компьютеров; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки

информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; чехлы для переносных компьютеров», представляющие собой устройства для обработки информации, периферийные устройства, программное обеспечение и аксессуары для ЭВМ», а также услуги 37 класса МКТУ «установка, обслуживание и ремонт компьютеров», услуги 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; связь с использованием компьютерных терминалов; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные», представляющие собой различные телекоммуникационные службы с использованием компьютеров. Указанные товары и услуги заявленного обозначения являются сопутствующими вышеупомянутым товарам 09 класса МКТУ «микропроцессоры» и неразрывно связаны с ними, следовательно, однородны. Следует подчеркнуть, что вышеуказанные выводы были сделаны ранее в решении Роспатента от 25.12.2018.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 12.12.2019 по делу №СИП-213/2019 подчеркнул, что Роспатент верно установил однородность товаров 09 класса МКТУ и услуг 37, 38 классов МКТУ сопоставляемых обозначений.

Таким образом, с учетом наличия письма-согласия, позволяющего снять только противопоставления по товарным знакам [1] – [33], коллегия полагает, что регистрация товарного знака по заявке №2016745811 возможна в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг 12, 36, 45 классов МКТУ, а также для части товаров и услуг 09, 37, 38 классов МКТУ (за исключением однородных виду товара

«микропроцессоры», для которого признаны общеизвестными товарные знаки [34] – [36]).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2018, отменить решение Роспатента от 25.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016745811.