

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 23.11.2018 возражение, поданное ООО «Интеллико», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712762, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ИНТЕЛЛИКО** » по заявке №2017712762 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.04.2017 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. 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 б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков "INTEL" (св-ва № 574534 - приоритет от 02.10.2014, №536800 - приоритет от 20.12.2013, №511865- приоритет от 13.03.2013,

№485429 - приоритет от 10.05.2012, №96433 - приоритет от 01.02.1990, срок действия регистрации продлен до 01.02.2020, №96439 - приоритет от 05.03.1990, срок действия регистрации продлен до 05.03.2020, №111027 приоритет от 05.12.1990, срок действия регистрации продлен до 05.12.2020, №218162 - приоритет от 25.10.1999, срок действия регистрации продлен до 25.10.2019, №239609 приоритет от 25.05.1999, срок действия регистрации продлен до 25.05.2019, №225093 приоритет от 22.06.2000, срок действия регистрации продлен до 22.06.2020, №212391, приоритет от 23.03.2000, срок действия регистрации продлен до 23.03.2020, №257783, конв. приоритет от 02.01.2001, срок действия регистрации продлен до 29.06.2021, №266762, приоритет от 24.07.2000, срок действия регистрации продлен до 24.07.2020, №267257, приоритет от 31.03.2003, срок действия регистрации продлен до 31.03.2023, №318683 приоритет от 14.09.2005, срок действия регистрации продлен до 14.09.2025, №319722, №319574, №323540, приоритет от 19.12.2005, срок действия регистрации продлен до 19.12.2025, №359014, приоритет от 08.11.2006, срок действия регистрации продлен до 08.11.2026, №358738 приоритет от 03.07.2007 срок действия регистрации продлен до 03.07.2027, №408371 конв. приоритет от 14.01.2009, №409548, приоритет от 25.05.2009, №405369 приоритет от 10.03.2009, №421494 конв. приоритет от 12.11.2009, №478034 приоритет от 09.02.2011), зарегистрированных на имя Интел Корпорейшн, 2200 Мишн Коллидж Бульвар, Санта-Клара, штат Калифорния, 95052-8119, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 09, 16, 38, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков со словесными элементами "INTEL", международные регистрации на имя Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95052 (м.р. №1067525, приоритет от 30.12.2010, №1259873, конв. приоритет от 27.04.2015, №1265632, конв. приоритет от 12.12.2014, №1273282 приоритет от 12.11.2015, №1338630, конв. приоритет от 29.07.2016, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарными знаками "INTEL", зарегистрированными на имя Intel Corporation, 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95052 (м.р. №1361992,

приоритет от 28.12.2016, №1364906, приоритет от 24.12.2016, №1367964, конв.приоритет от 27.05.2016), в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (см. открытые реестры www.fips.ru; Madrid System for the International Registration of Marks, ROMARIN, <http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2018, а также дополнении к нему от 31.05.2019, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:


- при проведении экспертизы заявленного обозначения не были приняты во внимание его фонетические, семантические и графические отличия от противопоставленных знаков;

- фонетические отличия сравниваемых обозначений обусловлены разным составом букв, звуков, слогов, ударением;

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, приемы и элементы которой в противопоставленных товарных знаках не используются;

- заявленное обозначение «ИНТЕЛЛИКО» имеет смысловое значение «интеллектуальная компания», «интеллектуальная организация», поскольку образовано в результате сложения основ двух немецких слов «intelligenz» (интеллектуальный, умный) и «die Kompanie» (компания, организация), в то время как словесные элементы противопоставленных товарных знаков самим правообладателем позиционируются как изобретенные слова, вместе с тем слово «intel» имеет самостоятельное значение как сокращение от слова «intelligent» (англ. разведданные, информация политического или военного назначения);

- деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков охватывает различные сегменты потребительского рынка и товары, маркируемые обозначением «ИНТЕЛЛИКО» не могут ввести в заблуждение потребителей товаров, обозначенных серией товарных знаков "INTEL", поскольку не ассоциируются с ними в целом;


- по сведениям заявителя, помимо компании Интел Корпорейшен, исключительное право на товарные знаки со словесным элементом «INTEL» принадлежит также иным лицам: «INTELS» по свидетельству №85580, «»

по свидетельству №169768, «» по свидетельству №606986, «» по

свидетельству №388432, «ИНТЕЛЛЕКТ» по свидетельству №376798, «INTELLA»

по свидетельству №635167, «» по свидетельству №156329, «INTELIS» по свидетельству №524955;

- в отношении зарегистрированных товарных знаков

«ИНТЕЛДРАЙВ», «ИНТЕЛФАРМ», «» по свидетельствам №№281297, 374064, 288922, компанией «Интел Корпорейшен» были предприняты попытки оспаривания правовой охраны данных товарных знаков, при этом правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№374064, 281297 действует, а товарный знак по свидетельству №288922 прекратил свое действие в результате его неиспользования, а не сходства до степени смешения с товарными знаками серии «INTEL»;

- заявитель приводит в качестве примеров судебную практику, в частности, относительно товарного знака по свидетельству №288922 и приходит к выводу о том, что сходство до степени смешения обозначений не обуславливается только лишь вхождением одного словесного элемента в другой, а предполагает исследование всех обстоятельств, влияющих на степень такого сходства;

- то обстоятельство, что любое заявленное на регистрацию обозначение, образованное от слова «интеллект» / «intellect» / «intellekt» и включающее в свой состав соответственно такие части слова как «интел» / «intel», сходные с противопоставленными товарными знаками, обуславливает вывод об ограничении

конкуренции для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в той же сфере, что и компания «Интел Корпорейшн».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

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

- видеозапись выступления спикера на VII Международном форуме «Безопасность на транспорте» от 01.06.2017;

- договоры №127-ОВТС/ААВ от 31.10.2017; №124-ОВТС/ААВ от 01.11.2017; №ИТСОТЬ-КАН от 10.11. 2017; №ИТСОТЬ/АШ-136 от 15.12.2017; №136МСВ/АВВ от 25.12.2017;

- копии Сертификатов и Свидетельств;

- аудиозапись от 01.03.2018;

- выписки из ЕГРЮЛ ООО «Блок Плюс»/ООО «РегионТрансСтрой», ООО «Атланта», ООО «Кварта Инвестмент», ООО «Интеллико»;

- договоры поставки №315-22/2004 от 15.09.04, №613/06/2006 от 06.06.2006; №44/2012 от 18.12.12, №НК 33/06/13 от 19.06.13, №НК-41/09/13 от 16.09.13;

- товарные накладные №127 от 11.11.2004, №165 от 25.07.2006, №186 от 02.08.2006; №181 от 08.07.2013;

- благодарственные письма ООО «Ресурс», ООО «Стройинжпроект»; ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС», ООО «Техноком»;

- решения единственного участника от 24.03.2011, 13.04.2015;

- договоры поставки № 127-ОВТС/ААВ от 31.10.2017, №124-ОВТС/ААВ от 01.11.2017, № ИТСОТЬ-КАН от 10.11.2017, № ИТСОТЬ/АИИ-136 от 15.12.2017, №136МСВ/АВВ от 25.12.2017.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 06.06.2019, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 12.07.2019 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2018 и оставить в силе решение Роспатента от 23.08.2018.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 12.07.2019 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 12.07.2019 по заявке №2017712762.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2020 по делу №СИП-816/2019 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 12.07.2019. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что срок действия противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№218162, 225093, 266762, 409548, 421494 истек.

Наряду с этим, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил копию письма-согласия от компании «Intel Corporation» на использование и

регистрацию товарного знака « **ИНТЕЛЛИКО** » по заявке №2017712762 на территории Российской Федерации в отношении всех перечисленных в заявке товаров 09 класса МКТУ при условии, что ООО «Интеллико» не будет подчеркивать, выделять, отделять или отличать каким-либо образом часть знака ИНТЕЛ или ИНТЕЛЛ, или его латинский эквивалент.

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 06.08.2020 поступившее возражение было рассмотрено повторно.

Заявителем к ранее поданному возражению были представлены дополнительные пояснения, касающиеся подробного анализа не однородности товаров «микропроцессоры», указанных в перечнях противопоставленных общеизвестных товарных знаков и просьбе зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, кроме товаров «процессоры [центральные блоки обработки информации]» и «микропроцессоры».

Заявителем к материалам дела был приобщен оригинал вышеупомянутого письма-согласия.

С учетом даты (05.04.2017) поступления заявки №2017712762 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 общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 « **ИНТЕЛЛИКО** » по заявке №2017712762 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, кроме товаров «процессоры [центральные блоки обработки информации]» и «микропроцессоры».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

« **ИНТЕЛЛИКО** » основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица – «Интел Корпорейшн», США:








« inside » [1] по свидетельству №574534, « **INTEL REALSENSE** » [2] по свидетельству



№536800, « **INTEL XEON PHI** » [4] по

свидетельству №485429, « **ИНТЕЛ** » [5] по свидетельству №111027,

« INTEL NETSTRUCTURE » [6] по свидетельству №218162, « INTEL SPEEDSTEP » [7] по свидетельству №239609, « INTEL NETBURST » [8] по свидетельству №225093, « **INTEL** » [9] по свидетельству №212391, « **INTEL NETMERGE** » [10] по свидетельству №257783, « **INTEL XSCALE** » [11] по свидетельству №266762, « **ИНТЕЛ ИНСАЙД** » [12] по свидетельству №267257, « **INTEL CORE** » [13] по свидетельству №318683, «  » [14] по свидетельству №319722, «  » [15] по свидетельству №319574, «  » [16] по свидетельству №323540, « **INTEL** » [17] по свидетельству №359014, « **ИНТЕЛ** » [18] по свидетельству №358738, « **INTEL SPONSORS OF TOMORROW** » [19] по свидетельству №408371, « **Intel Спонсоры Будущего** » [20] по свидетельству №409548, « **INTEL INSIDE** » [21] по свидетельству №405369, « **INTEL APPUP** » [22] по свидетельству №421494, « **INTEL.COM** » [23] по свидетельству №478034, « **INTEL INSIDER** » [24] по международной регистрации №1067525, « **INTEL UNITE** » [25] по международной регистрации №1259873, « **INTEL 3D XPOINT** » [26] по международной регистрации №1265632, « **INTEL OPTANE** » [27] по международной регистрации №1273282, « **INTEL NERVANA** » [28] по международной регистрации №1338630, «  » [29] по международной регистрации №1361992, « **INTEL INSIDE** » [30] по международной регистрации №1364906, « **INTEL JOULE** » [31] по международной регистрации №1367964, « **INTEL** » [32] и «  » по свидетельству №96439 [33], признанными общеизвестными на территории Российской Федерации с 01.03.1997 для товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков [6], [8], [11], [20], [22] истек, в связи с чем данные противопоставления могут быть сняты в качестве противопоставлений.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2020 отмечается, что ранее сформулированные Роспатентом выводы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2017712762 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров по причине сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками являются обоснованными.

Вместе с тем, согласно тексту решения Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2020 по делу №СИП-816/2019 в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором компания Интел Корпорейшн указала, что не возражает против регистрации товарного знака для всех перечисленных в заявке №2017712762 товаров 09 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 №2017712762 является основанием для отмены решения Роспатента от 12.07.2019.

Следует указать, что упомянутое письмо-согласие в оригинале было представлено заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2020.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков – 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 [1-5], [7], [9-10], [12-19], [21], [23-31], 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 [32], [33], 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». Указанные товары заявленного обозначения являются сопутствующими вышеупомянутым товарам 09 класса МКТУ «микропроцессоры» и неразрывно связаны с ними, следовательно, однородны.

Следует указать, что вышеуказанные выводы были сделаны ранее в решении Роспатента от 12.07.2019. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 06.08.2020 по делу №СИП-816/2019 подчеркнул, что Роспатент верно установил однородность товаров 09 класса МКТУ сопоставляемых обозначений.

Таким образом, с учетом наличия письма-согласия, позволяющего снять только противопоставления по товарным знакам [1-5], [7], [9-10], [12-19], [21], [23-31], коллегия полагает, что регистрация товарного знака по заявке №2017712762 возможна только в отношении указанных в заявке части товаров 09 класса МКТУ (за исключением однородных виду товара «микропроцессоры», для которого признаны общеизвестными товарные знаки [32], [33]).

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2018, отменить решение Роспатента от 23.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017712762.