

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277234, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2002713881/50 с приоритетом от 18.07.2002 зарегистрирован 26.10.2004 за № 277234 на имя Открытого акционерного общества Инновационный Бизнес Клуб «Интелком», Москва (далее—правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству № 277234 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение, включающее изображение пазлов, собранных в фигуру, а также прямоугольника. Внутри прямоугольника в квадратах размещено фантазийное слово, являющееся частью фирменного наименования «ИНТЕЛКОМ», под ним располагается надпись «ИНТЕРНЕТ-КЛУБ». Под композицией располагается тень от соединения пазла с прямоугольником, ниже которой изображены контуры пазлов.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, синем, светло-голубом, розовом цветовом сочетании с указанием элемента «ИНТЕРНЕТ-КЛУБ» в качестве неохраняемого.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2009 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 277234 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), статьи 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания лица, подавшего возражение, образована в США в 1968 году как компания по производству полупроводниковых запоминающих устройств для компьютеров и в 1971 году был выпущен первый в мире микропроцессор;

- компания лица, подавшего возражение, разработала и начала использовать товарный знак «INTEL», который пользуется мировой известностью, зарегистрирован почти во всех странах мира и проставляется на любой продукции компании, на упаковке, в сети Интернет и т.д.;

- наименование «INTEL» было образовано по первым буквам английских слов «INTEgrated ELectronics»;

- в настоящее время компания лица, подавшего возражение, снабжает платами, чипами, микропроцессорами, системами и программным обеспечением различные отрасли промышленности, является лидером в производстве и технологиях полупроводниковых приборов, вычислительных сетей, устройств связи;

- обозначения «INTEL» и «ИНТЕЛ» прочно вошли в словари по компьютерным технологиям, вычислительной технике, в словари общеупотребительной лексики в значении наименования компании «Intel» и марки изделий этой фирмы;

- товарным знакам «INTEL»/«ИНТЕЛ» посвящены отдельные главы в книгах М.Хейга «Выдающиеся брэнды», С.Крейнера, Д.Дирлава «Брэнды, которые изменили бизнес: Полная коллекция величайших брэндов мира»;

- в 2003 году была опубликована первая книга председателя Совета директоров компании лица, подавшего возражение;

- в Российской Федерации использование товарного знака «INTEL» началось с 1991 года;

- в 1991 году компания лица, подавшего возражение, подписала первые дистрибьюторские соглашения в СССР, открыла собственный офис в Москве;

- 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 свидетельствам № 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», в отношении большого спектра товаров и услуг (свидетельства № 96433 с приоритетом от 01.02.1990, № 200162 с приоритетом от 11.09.1997, № 198632 с приоритетом от 13.10.1997, № 212391 с приоритетом от 23.03.2000, № 111027 с приоритетом от 05.12.1990, № 108483 с приоритетом от 12.07.1991, № 231142, 255767 с приоритетом от 13.10.1997, № 181932 с приоритетом от 29.04.1998, № 180202, 170937 с приоритетом от 10.09.1997, № 210929 с приоритетом от 24.12.1997, № 185413 с приоритетом от 30.12.1997, № 198633 с приоритетом от 15.01.1998, № 186349 с приоритетом от 23.10.1998, № 199250 с приоритетом от 15.12.1998, № 195305 с приоритетом от 24.12.1998, № 192025 с приоритетом от 08.02.1999, № 239609 с приоритетом от 25.05.1999, № 198865 с приоритетом от 25.06.1999, № 203510 с приоритетом от 25.06.1999, № 202687 с приоритетом от 20.07.1999, № 199243 с приоритетом от 20.07.1999, № 218162 с приоритетом от 25.10.1999, № 229346, 213504 с приоритетом от 29.03.2000, № 225093 с приоритетом от 22.06.2000, № 266762 с приоритетом от 24.07.2000, № 257783, с приоритетом от 29.06.2001, № 238515 с приоритетом от 20.03.2001);

- 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/-СОМ» в оспариваемом товарном знаке является слабой, неохраноспособной, является общепринятым термином;

- суффикс «com/ком» является общеупотребительным сокращением от «коммуникации», не обладает различительной способностью как форманта, входящая в состав более 700 (в случае «com») и более чем 500 товарных знаков (в случае «ком»), зарегистрированных в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ на имя различных производителей;

- обозначение «com» в латинской транслитерации является наиболее распространенным и известным расширением электронных адресов в зоне Интернет, что усиливает ассоциацию данного обозначения с известной компанией лица, подавшего возражение, поскольку фактически воспроизводит ее адрес в Интернете: intel.com, также зарегистрированный в качестве доменного имени;

- сильные элементы «INTEL/ИНТЕЛ» образуют серию знаков, что усиливает возможность смешения, и оспариваемый товарный знак может восприниматься как один из знаков этой серии;

- часть «-КОМ/-СОМ» в оспариваемом товарном знаке не придает ему дополнительную различительную способность и является общеупотребительным значимым словом английского языка, означающим «коммуникация, компания»;

- в сфере информационных технологий последовательность «.COM», употребляемая после определенного наименования файла, является одним из расширений имен файлов исполняемой программы, при этом «COM» представляет собой имя домена в Интернете;

- обозначение «ИНТЕЛКОМ/INTELCOM» представляет собой механическое соединение частей «INTEL/ИНТЕЛ» и «КОМ/-СОМ» и будет означать для потребителей, знакомых с компанией лица, подавшего возражение, некие ее информационные продукты и услуги;

- услуги 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 277234, однородны услугам 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых, среди прочего, зарегистрированы и/или используются товарные знаки «INTEL», при этом существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю;
- законодательно предусмотрено распространение правовой охраны зарегистрированного товарного знака, признанного общеизвестным (в данном случае, это товары 09 класса МКТУ общеизвестного товарного знака «INTEL»), также на неоднородные товары/услуги, при использовании в отношении которых сходного товарного знака другим лицом у потребителей может возникать ассоциации с правообладателем;
- оспариваемый товарный знак № 277234 с элементом «ИНТЕЛКОМ» способен вводить потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, поскольку воспроизводит в своем составе общеизвестный товарный знак «INTEL»;
- у потребителя может возникнуть впечатление, что предлагаемые под оспариваемым знаком № 277234 услуги оказываются компанией лица, подавшего возражение, либо имеют к ней отношение, что не соответствует действительности;
- компания лица, подавшего возражение, занимается производством большого количества разных товаров и оказанием широкого спектра услуг для третьих лиц, в частности в области образования, просвещения, рекламы.
- 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 № 277234 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц из словарей – на 29 л.;
- копии страниц из книжных изданий – на 20 л.;
- копия свидетельства общеизвестного товарного знака «INTEL» - на 2 л.;
- перечень товарных знаков, содержащих элемент «INTEL» - на 1 л.;
- перечень товарных знаков, содержащих часть «-КОМ/-СОМ» - на 24 л.;
- сведения о домене – на 2 л.;
- копии решений Палаты по патентным спорам и судебных решений - на 29 л.;
- копия заключения эксперта Гильдии лингвистов-экспертов от 27.08.2005 – на 24 л.
- копия лингвистического заключения от 06.05.2008 Российской Академии Наук – на 21 л.;
- копия аналитического отчета по итогам социологического опроса, 2007 – на 27 л.;
- сведения об Интел Корпорейшн – на 451 л.;
- копия аналитического отчета по итогам социологического опроса потребителей, 2009 – на 31 л.

Правообладатель был уведомлен в установленном порядке о поступившем возражении от 24.09.2009.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.02.2010, от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство об отводе члена коллегии С.В. Талянского, обусловленное тем, что на заседании коллегии 18.02.2009 по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 277234 в связи с его неиспользованием С.В. Талянским была дана оценка по поводу сходства до степени смешения и, посредством решения, оглашено его мнение. Согласно пункту 4.2 Правил ППС в состав коллегии Палаты по патентным спорам не могут входить лица,

состоящие в родстве или в супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение. Пункт 4.2 Правил ППС содержит исчерпывающий перечень лиц, которые не могут участвовать в коллегии Палаты по патентным спорам. В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС ходатайство об отводе было рассмотрено и ему было отказано в удовлетворении в силу отсутствия должной мотивации.

Вместе с этим, правообладатель представил ходатайство о проведении заседания коллегии, состоявшегося 26.02.2010, с использованием видеозаписи. В соответствии с пунктом 4.7 Правил ППС записывающая аппаратура на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может быть использована с согласия членов коллегии и всех лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления. Таким образом, в удовлетворении данного ходатайства было отказано коллегией Палаты по патентным спорам в связи с тем, что лицо, подавшее возражение, выразило свое несогласие.

Также на заседании коллегии, состоявшемся 26.02.2010, правообладателем было представлено ходатайство, мотивированное следующими доводами:

- возражение от 24.09.2009 не подлежит удовлетворению в силу отсутствия заинтересованности лица, его подавшего;

- положения пункта 2 статьи 1512, пункта 2 статьи 1513 Кодекса предусматривают подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку заинтересованным лицом;

- законодательно предусмотрено, что гражданские права могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц;

- наличие прав у лица, подавшего возражение, на товарные знаки не свидетельствует о наличии заинтересованности, поскольку деятельность компаний не является аналогичной;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 277234 и товарные знаки лица, подавшего возражение, не являются сходными до степени смешения и используются для услуг, которые не являются однородными;

- доводы правообладателя подкреплены решениями государственной экспертизы о регистрации серии товарных знаков, зарегистрированных на имя правообладателя (№ 273458, 277234, 292310) и товарных знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение (№ 319574, 319722, 359014, 358738); решением Роспатента от 06.03.2009 об отказе в удовлетворении возражения компании лица, подавшего возражения, о признании неправомерным правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277234, мотивированное сходством до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и введением потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- указанное решение Роспатента от 06.03.2009 не было оспорено в судебном порядке;

- в настоящее время правообладатель не подавал возражений против регистрации товарных знаков лица, подавшего возражение.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда по делу № А40-94956/09-67-644 от 25.12.2009 – на 6 л.;

- решения Роспатента от 06.03.2009 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277234 – на 11 л.;

- решения Роспатента от 08.07.2009 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 22 – на 17 л.;

- письма от 16.01.2009 в отношении общеизвестного товарного знака № 22 – на 2 л.;

- ходатайства о внесении изменений в перечень услуг оспариваемого товарного знака по свидетельству № 277234 – на 2 л.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба о прекращении делопроизводства по возражению от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277234 в связи с отсутствием обоснования заинтересованности со стороны лица, подавшего данное возражение.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Правовая база для рассмотрения возражения от 24.09.2009 включает Кодекс, а также с учетом даты (18.07.2002) поступления заявки № 2002713881/50 для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеотмеченный 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 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

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, 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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, 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.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

К указанным обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам отнесла следующее.

Законодательством предусмотрено, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При рассмотрении вопроса о заинтересованности коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась следующим.

В Роспатент было подано Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США, возражение от 14.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277234, мотивированное тем, что регистрация товарного знака по свидетельству № 277234 противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона. При рассмотрении данного возражения лицо, его подавшее, было признано заинтересованным, поскольку вопрос нарушения его прав существованием данной регистрации по существу не был рассмотрен. По результатам рассмотрения возражения от 14.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277234 по существу Роспатентом было принято решение об отказе в удовлетворении возражения от 14.05.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 277234. Данным решением Роспатента было установлено, что

сравниваемые знаки признаны несходными до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг и используются в разных сегментах рынка, что не приводит к их столкновению и смешению потребителями. Указанное решение Роспатента до настоящего времени в суде обжаловано не было.

Проанализировав материалы вновь поданного возражения от 24.09.2009, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что оно основано на тех же мотивах и содержит аналогичную (за исключением социологического опроса потребителей 2009) доказательную базу.

Относительно представленного лицом, подавшим возражение, аналитического отчета по итогам социологического опроса потребителей от 2009 года коллегия Палаты по патентным спорам отмечает отсутствие ретроспективных данных на дату приоритета спорного знака. Так, указанный опрос проводился в 2009 году с учетом шестилетнего периода, тогда как заявка на регистрацию спорного товарного знака была подана в 2002 году. Кроме того, следует отметить, что материалы данного опроса потребителей не подтверждают смешение сравниваемых обозначений и введение потребителей в заблуждение в соответствующих областях на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Наоборот, значительное количество респондентов не смешивают правообладателя и лицо, подавшее возражение. Таким образом, отсутствует реальное столкновение их интересов как хозяйствующих субъектов.

Следовательно, основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 277234 нарушает права лица, подавшего возражение, в части требований пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Кроме того, правообладателем осуществляются действия относительно внесения изменений в перечень с целью конкретизации области применения услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 277234.

Таким образом, Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США не может быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277234.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.1 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 277234.