

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292310, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемого товарного знака по заявке №2004717581/50 с приоритетом от 05.08.2004, зарегистрированного 13.07.2005 за №292310, является Открытое акционерное общество Инновационный Бизнес Клуб «Интелком», Москва (далее—правообладатель).

Правовая охрана товарного знака действует в отношении следующего перечня товаров и услуг:

35 класс - изучение рынка, а именно изучение конъюнктуры рынка услуг, относящихся к вопросам интеллектуальной собственности; исследования в области бизнеса, посвященные вопросам интеллектуальной собственности; оценка, экспертиза, справки в области бизнеса (а именно в области интеллектуальной собственности);

36 класс - страхование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам страхования интеллектуальной собственности;

41 класс - обеспечение учебного процесса, по вопросам, относящимся к интеллектуальной собственности; информация, относящаяся к интеллектуальной собственности, по вопросам образования; организация выставок с культурно-просветительной целью в области интеллектуальной собственности; организация школ бизнеса, подготовка и повышение квалификации кадров, проведение конгрессов,

конференций, симпозиумов, семинаров в области интеллектуальной собственности; издание книг, учебников, пособий, посвященным вопросам интеллектуальной собственности; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], посвященным вопросам интеллектуальной собственности; обеспечение интерактивное электронными публикациями, относящимся к вопросам интеллектуальной собственности;

42 класс - юридические службы; исследования в области права; услуги юридические; услуги патентных поверенных; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области интеллектуальной собственности; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в области интеллектуальной собственности.

Товарный знак по свидетельству №292310 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение, включающее изображение пазлов разного размера. В верхней части на синем фоне расположены в ряд красные квадраты с буквами латинского алфавита, образующими изобретенное слово «INTELCOM» (транслитерация буквами русского алфавита - «ИНТЕЛКОМ»). Под квадратами выписаны слова «INTERNET» и «CLUB» (транслитерация буквами русского алфавита – «Интернет» и «Клуб»), которые являются неохраняемыми. Левый верхний угол обозначения заполнен белыми точками.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в красном, белом, синем, голубом цветовом сочетании с указанием элемента «INTERNET CLUB» 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 №292310 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 в словесном элементе;
- при этом конечная часть «-COM» в оспариваемом товарном знаке является слабой;
- оспариваемый товарный знак №292310 с элементом «INTELCOM» 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 №292310 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 26.02.2010, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак не нарушает права лица, подавшего возражение, что подтверждается практикой Роспатента;
- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 26.02.2010 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 21.04.2010 о прекращении делопроизводства по возражению от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292310 в связи с непризнанием лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче данного возражения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2011 по делам №№А40-97076/10-51-845, А40-97095/10-51-846, объединенным в одно производство, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2011 года №09АП-6044/2011, признаны недействительными решения Роспатента от 21.04.2010 года, которыми прекращено делопроизводство по возражениям компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №273458, №292310.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанных судебных актов возражение от 24.09.2009 было рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно и было принято решение от 20.10.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 24.09.2009 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №292310.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.05.2012 по делу №А40-19215/12-26-159, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2012 года №09АП-18149/2012-АК, признано недействительным решение Роспатента от 20.10.2011 года об отказе в удовлетворении

возражения компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292310.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение вышеуказанных судебных актов возражение от 24.09.2009 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

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 (05.08.2004) поступления заявки №2004717581/50 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 № 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 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 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.

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).

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 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.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.05.2012 по делу №А40-19215/12-26-159, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2012 года №09АП-18149/2012-АК, признано недействительным решение Роспатента от 20.10.2011 года об отказе в удовлетворении

возражения компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292310.

Как было установлено судами «элемент «INTELCOM» ассоциируется не только с компанией Интел Корпорейшн, но и с ее доменным именем в Интернете INTEL.COM. Таким образом, потребитель может быть введен в заблуждение в отношении производителя услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, следовательно, решение не соответствует ч. 3 ст. 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и нарушает права и законные интересы заявителя».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 24.09.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292310 недействительным полностью.**