

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 №273458, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемого товарного знака по заявке №2002713880/50 с приоритетом от 18.07.2002, зарегистрированного 16.08.2004 за №273458, 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; использование запатентованных изобретений; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; услуги "ноу-хау"; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям.

Товарный знак по свидетельству №273458 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение, включающее изображение пазлов, собранных в абстрактную объемную фигуру. Нижнюю часть композиции занимают надписи на русском и английском языках: девиз – «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА» и его английский вариант – «NEW PERSPECTIVES OF YOUR BUSINESS», под которыми в квадратах размещены фантазийные слова, являющиеся частью фирменного наименования «ИНТЕЛКОМ» и «INTELCOM», разделенные вертикальной чертой.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, белом, светло-голубом, голубом, темно-голубом, синем, сером, светло-сером, серо-зеленом, розовом цветовом сочетании с указанием элементов «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА», «NEW PERSPECTIVES OF YOUR BUSINESS» в качестве неохраняемых.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 24.09.2009 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №273458 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).

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 «-КОМ/-СОМ» в оспариваемом товарном знаке является слабой;
- оспариваемый товарный знак №273458 с элементами «ИНТЕЛКОМ» и «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 №273458 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 №273458 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 17.10.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 24.09.2009 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №273458.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2012 по делу №А40-23689/12-51-179, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного

апелляционного суда от 23.08.2012 года №09АП-21925/2012, признано недействительным решение Роспатента от 17.10.2011 года об отказе в удовлетворении возражения компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273458.

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 (18.07.2002) поступления заявки №2002713880/50 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.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2012 по делу №А40-23689/12-51-179, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2012 года №09АП-21925/2012, признано недействительным решение Роспатента от 17.10.2011 года об отказе в удовлетворении возражения компании

Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273458.

Как было установлено судами «название компании ИНТЕЛКОМ/INTELCOM соотносится не только с компанией INTEL (ИНТЕЛ), но и с ее доменным именем в Интернете INTEL.COM, набрав которое, можно зайти на сайт компании и получить исчерпывающую информацию о ее деятельности и оказываемых ею услугах. Таким образом, имеет место совпадение средств индивидуализации компаний в виде фирменных наименований (INTEL/ИНТЕЛ - INTELCOM/ИНТЕЛКОМ), индивидуализации их услуг (INTEL.COM - ИНТЕЛКОМ/INTELCOM) и областей деятельности (технологии и их коммерциализация), в которых эти услуги оказываются. Вместе с тем, компании никак не связаны между собой. Поэтому все эти обстоятельства создают риск введения потребителя в заблуждение.»; «Сходство оспариваемого товарного знака ИНТЕЛКОМ/INTELCOM и товарных знаков INTEL определяется полным фонетическим вхождением обозначения INTEL в оспариваемый знак, а также графическим и семантическими критериями, при этом такое сходство является очевидным. Перечни услуг по сравниваемым регистрациям тождественны.»

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

удовлетворить возражение от 24.09.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273458 недействительным полностью.