

**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 №277234, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемого товарного знака по заявке №2002713881/50 с приоритетом от 18.07.2002, зарегистрированного 26.10.2004 за №277234, 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 №277234 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение, включающее изображение пазлов разного размера. В верхней части на синем фоне расположены в ряд розовые квадраты с буквами русского алфавита, образующими изобретенное слово «ИНТЕЛКОМ». Под квадратами выписаны слова «ИНТЕРНЕТ» и «КЛУБ», которые являются неохраняемыми. Левый верхний угол обозначения заполнен белыми точками.

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).

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» в оспариваемом товарном знаке является слабой;
- оспариваемый товарный знак №277234 с элементом «ИНТЕЛКОМ» 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 №277234 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 №277234 в связи с непризнанием лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче данного возражения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 по делу №№А40-97097/10-19-834, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2011 года №09АП-14939/2011, признано недействительным решение Роспатента от 21.04.2010 года, которым прекращено делопроизводство по возражению компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277234.

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 28.11.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 24.09.2009 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №277234.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2012 по делу №А40-23784/12-12-110, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2012 года №09АП-22361/2012-АК, признано недействительным решение Роспатента от 28.11.2011 года об отказе в удовлетворении

возражения компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277234.

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.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 по делу №№А40-97097/10-19-834, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2011 года №09АП-14939/2011, лицо, подавшее возражение, было признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277234.

Как было установлено судами «Сравнивая обозначения «INTEL» и «ИНТЕЛКОМ» суд пришел к выводу, что первый товарный знак в отношении продукции, выпускаемой заявителем, обладает существенной различительной способностью: это один из наиболее популярных брендов России и в мире с огромной долей рынка и узнаваемостью среди потребителей. На усиление различительной способности влияет наличие у заявителя серии

товарных знаков с указанным словесным элементом. Кроме того, признание названного элемента доминирующим связано с тем, что другой элемент «КОМ» не ассоциируется у потребителей со словом, имеющим какую-либо смысловую нагрузку. Таким образом, имеет место совпадение средств индивидуализации компаний в виде фирменных наименований (INTEL - ИНТЕЛКОМ), индивидуализации их услуг (INTEL.COM - ИНТЕЛКОМ) 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 предпосылку для введения потребителя в заблуждение. Деятельность, осуществляемая заявителем и ответчиком, является аналогичной, что может ввести в заблуждение потребителей товаров истца и (или) его контрагентов. Кроме того, потенциальный член бизнес клуба без труда соотнесет название компании ИНТЕЛКОМ не только с компанией INTEL (ИНТЕЛ), но и с ее доменным именем в Интернете «INTEL.COM». Факт сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с ранее зарегистрированными на имя заявителя товарными знаками, а также ввод в заблуждение потребителей относительно услуг и товаров в отношении связи третьего лица с компанией «Интел Корпорейшн» подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела, при этом, вопрос оценки этих доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.»

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

**удовлетворить возражение от 24.09.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277234 недействительным полностью.**