

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 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 №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.

Оспариваемый 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.

Анализ оспариваемого знака показал, что ни обозначение в целом, ни его словесный элемент «ИНТЕЛКОМ» не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне услуг и оказывающего их лица, в связи с чем основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №277234 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

В силу указанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №96439, №180846, №183928, №183929 представляют собой словесное обозначение «INTEL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Кроме того, лицу, подавшему возражение, принадлежат имеющие более ранний приоритет товарные знаки №96433 «INTEL», №111027 «ИНТЕЛ», №108483, №231142, №255767, №181932 «INTEL INSIDE», №180202, №170937 «INTEL ANSWEREXPRESS», №210929 «INTEL STRATEFLASH», №185413 «INTEL CREATE & SHARE», №198633 «INTEL TEAM STATION», №186349 «INTEL INBUSINESS», №199250 «INTEL OPTIMIZERS», №195305 «INTEL IMAGING», №192025 «INTEL WEBOUTFITTER», №239609 «INTEL SPEEDSTEP», №198865 «INTEL INSIDE PENTIUM», №203510 «INTEL PLAY», №202687 «INTEL INSIDE XEON», №199243 «INTEL XEON», №218162, №229346, №213504 «INTEL NETSTRUCTURE», №225093 «INTEL NETBURST», №266762 «INTEL XSCALE», №257783 «INTEL NETMERGE», №238515 «INTEL».

Противопоставленный товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака №238515 прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.02.2008 полностью, что исключает учет данного товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой художественную композицию, в которой наибольшее пространственное расположение имеет изобразительная часть. Указанные в возражении словесный элемент «ИНТЕЛКОМ» также выполнен нестандартно, а с написанием каждой буквы в отдельном квадрате. Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что именно данные элементы выступают основными элементами знака, является ошибочным, поскольку обозначение в целом воспринимается как яркая единая композиция.

При этом имеется фонетическое различие словесных элементов «ИНТЕЛКОМ» и «INTEL/ИНТЕЛ», которое основано на том, что указанные элементы не являются длинными словами (3 и 2 слога) и произношение каждого из них в данных словах имеет большое значение.

Так присутствие в заявленном обозначении отчетливо произносимой конечной ударной части «-КОМ» существенно удлиняет звукоряд (8 звуков, а не 5).

Следует отметить, что словесный элемент «ИНТЕЛКОМ» выполнен буквами русского алфавита, а противопоставленные знаки (кроме №111027) в латинице.

Наличие в остальных противопоставленных товарных знаках иных несходных словесных и изобразительных элементов еще более усиливает отличие по звуковому и визуальному признакам.

Дополнительно необходимо указать, что противопоставленные товарные знаки, содержащие несколько словесных элементов, построены по принципу: элемент «INTEL(ИНТЕЛ)» и иные отдельно написанные значимые слова, в то время как элемент «ИНТЕЛКОМ» прочитывается как единое слово.

Сопоставляемые знаки не имеют смысловых значений, в связи с чем основания для вывода об их сходстве по семантическому признаку также отсутствуют. При этом необходимо указать, что обозначения «ИНТЕЛКОМ» и «INTEL(ИНТЕЛ)» представляют собой оригинальные части наименований разных фирм.

Следует отметить, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются.

Так, товарные знаки Intel Corporation используются при маркировке продукции, относящейся к вычислительной технике (комплектующим для компьютеров). Подтверждением данного факта является признание товарного знака «INTEL» по свидетельству №96439 общеизвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Подтверждением узконаправленности использования товарного знака «INTEL» являются представленные материалы [6] и решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238515, произведенной в отношении товаров и услуг 1-8, 10-13, 15, 17, 19, 20, 22-24, 26, 27, 29-35, 39-41 классов МКТУ.

Правообладатель же занимается оказанием услуг в области интеллектуальной собственности и коммерциализации технологий, что свидетельствует об отсутствии совпадения сфер деятельности.

Ссылка лица, подавшего возражение, о возможности смешения оспариваемого товарного знака с общеизвестным товарным знаком №22 не основана на фактических данных, поскольку, как указано выше, сравниваемые знаки используются в отношении неоднородных товаров и услуг, имеющих различные вид, назначение и круг потребителей.

Необходимо указать, что из противопоставленных товарных знаков, состоящих только из одного словесного элемента «INTEL», в отношении услуг зарегистрированы только товарные знаки №180846 (37, 42 классы МКТУ), №183928 (36 класс МКТУ), №183929 (42 класс МКТУ), что делает необоснованным довод заявителя о наличии какой-либо серии знаков в отношении этих услуг.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг, что не противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, материалов [3-5] следует отметить следующее.

В лингвистическом заключении сотрудников Института Русского языка им. В.В. Виноградова сделан вывод о сходстве словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом. При этом исследование доминирования какого-либо элемента в товарном знаке, а также вопросы визуального сходства и однородности товаров не относятся к области лингвистики, что не позволяет признать данное заключение обоснованным для вывода о смешении обозначений потребителями.

Социологический опрос проведен в отношении товарного знака с элементом «INTELCOM», а не оспариваемого товарного знака.

При этом опрос проводился только в шести городах России среди 1500 человек и только 13,9% опрошенных безотносительно к производимым товарам/услугам относят обозначение «ИНТЕЛКОМ» к лицу, подавшему возражение, на дату проведения опроса – 2009 год.

Подавляющее же большинство респондентов, то есть 58,5%, такого вывода не делают, что не может служить обоснованием изложенных в возражении доводов.

Следует отметить, что ретроспективность опроса, проведенного в июне 2009 года, ограничена шестью годами, то есть до июня 2003 года, и не охватывает период до даты приоритета спорного знака.

Ссылка лица, подавшего возражение, на решения Палаты по патентным спорам и судебные решения также не может служить в качестве примеров правоприменительной практики в аналогичных ситуациях в силу нижеследующего.

Данные акты вынесены в отношении словесных товарных знаков, выполненных стандартным шрифтом в латинице (как и подавляющее большинство противопоставленных знаков) при том, что сфера деятельности и перечни товаров (услуг) данных товарных знаков имели непосредственное отношение к области вычислительной техники.

Следовательно, в вышеперечисленных случаях возможность возникновения у потребителя ассоциаций о том, что сравниваемые знаки принадлежат одному лицу, весьма вероятна, в отличие от ситуации, рассмотренной в настоящем возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №277234.