

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, 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 14.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №273458, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002713880/50 с приоритетом от 18.07.2002 зарегистрирован 16.08.2004 за №273458 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 №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 14.05.2008 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 10.11.2004, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак содержит сильную изобразительную часть, которая определяет различное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками;
- при этом словесные элементы «ИНТЕЛКОМ» и «INTELCOM» имеют существенные фонетическое и графическое отличия и не имеет смыслового сходства с элементами «INTEL/ИНТЕЛ»;
- товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным только в отношении товаров 9 класса МКТУ – «микропроцессоры», в связи с чем включение в оспариваемый товарный знак услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, никак не связанных с производством вычислительной техники, не позволяет ассоциировать данные услуги с правообладателем товарного знака «INTEL»;
- при этом следует указать, что области деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя совершенно различны;
- отсутствие введения потребителя в заблуждение основано на том, что лицо, подавшее возражение, не известно в качестве лица, оказывающего приведенные в перечне отпариваемого знака услуги 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, что подтверждается решением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «INTEL» по свидетельству №238515 в связи с его неиспользованием в отношении, в том числе, услуг 35, 39-41 классов МКТУ;
- представленный лицом, подавшим возражение, опрос общественного мнения имеет методические недостатки, однако даже его результаты показывают достаточно небольшой процент лиц, ассоциирующих товарный знак «ИНТЕЛКОМ»/«INTELCOM» с компанией Intel.

Правообладателем представлены:

7. Товарный знак №109442;
8. Распечатка из словаря «Мультитран»;
9. Направление деятельности Инновационного бизнес клуба «Интелком»;
10. Распечатка сайта компании Intelcom Consultants Ltd. UK;

11. Решение Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238515.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необудительными.

С учетом приоритета (18.07.2002) заявки №2002713880/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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 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.

Оспариваемый 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.

Анализ оспариваемого знака показал, что ни обозначение в целом, ни его словесные элементы «ИНТЕЛКОМ» и «INTELCOM» не несут 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 №273458 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 словесные элементы «ИНТЕЛКОМ» и «INTELCOM» также выполнены 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»/«INTELCOM» 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/-СОМ» 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 элементы «ИНТЕЛКОМ» и «INTELCOM» прочитываются 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(INTELCOM)» 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 [9].

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, 38,42 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.

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

Социологический опрос проведен только в двух городах Российской Федерации и в отношении словесных обозначений, что также не может служить достоверным обоснованием изложенных в возражении доводов.

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.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №273458.