

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 15.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329023, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005714028/50 с приоритетом от 10.06.2005 зарегистрирован 05.07.2007 за №329023 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Умные игры», Москва (далее— правообладатель) в отношении товаров 9, 16, 28 и 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №329023 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «УМНОЕ ПОКОЛЕНИЕ», выполненного в две строки заглавными буквами русского алфавита, и расположенного слева на горизонтальной черте изобразительного элемента, представляющего собой «фигурку улыбающегося ребенка, стоящего на паруснике». Над изобразительным элементом по дуге выполнена надпись «INTELGENERATION.RU».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена с указанием элемента «RU» в качестве неохраняемого.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2008 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №329023 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 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 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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;
- при этом конечная часть «-ДРАЙВ» в оспариваемом товарном знаке является слабой;
- оспариваемый товарный знак №281297 «ИНТЕЛДРАЙВ» 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 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329023 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 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом приоритета (10.06.2005) заявки №2005714028/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченный выше 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

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 принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №329023 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «УМНОЕ ПОКОЛЕНИЕ», выполненного в две строки заглавными буквами русского алфавита, и расположенного слева на горизонтальной черте изобразительного элемента, представляющего собой «фигурку улыбающегося ребенка, стоящего на паруснике». Над изобразительным элементом по дуге выполнена надпись «INTELGENERATION.RU».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена с указанием элемента «RU» в качестве неохраняемого.

Анализ оспариваемого знака показал, что ни обозначение в целом, ни его словесный элемент «INTELGENERATION» не несут в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров и услуг и их производителя, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №329023 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 3 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, №200162, №198632, №212391 «INTEL», №111027 «ИНТЕЛ», №108483, №231142, №255767, №181932, №264115 «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», №258728, №262363 «INTEL INSIDE CENTRINO», №267257 «ИНТЕЛ ИНСАЙД», №301506 «INTEL VIEV», №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 композицию, в которой наибольшее пространственное расположение имеют словосочетание «УМНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» и изобразительная часть. Указанный в возражении словесный элемент «INTELGENERATION» занимает небольшую часть и выполнен мелким шрифтом, в связи с чем не является доминирующим и не

определяет восприятие оспариваемого товарного знака. Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что именно данный элемент выступает основным элементом знака, является ошибочным.

При этом имеется фонетическое различие словесных элементов «INTELGENERATION» и «INTEL/ИНТЕЛ», которое основано на том, что указанные элементы не являются длинными словами (7 и 2 слога) и произношение каждого из них в данных словах имеет большое значение.

Так присутствие в заявленном обозначении отчетливо произносимой значимой конечной части «-GENERATION» существенно удлиняет звукоряд (15 звуков, а не 5).

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 «INTELGENERATION» 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. Вместе с тем наличие в оспариваемом знаке словосочетания «УМНОЕ ПОКОЛЕНИЕ» позволяет воспринимать элемент «INTELGENERATION» как англоязычное сокращение «INTEL->» (интеллектуальное, умное) «GENERATION» (поколение), в то время как «INTEL/ИНТЕЛ» - это оригинальные части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

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 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.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что компания «Intel Corporation/Интел Корпорейшн» вышла на российский рынок с 1991 года, а товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.03.1997 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Учитывая известность обозначения «INTEL» в вышеотмеченной сфере, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность ассоциирования обозначений «INTEL» и «INTELGENERATION», и смешения этих знаков в случае маркировки ими товаров, относящихся к вычислительной технике (комплектующим для компьютеров), а именно «устройства для обработки информации».

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №329023 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеуказанных товаров 9 класса МКТУ.

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.

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 возражения 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 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:

удовлетворить возражение от 15.05.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329023 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

- (526) неохраняемые элементы: RU.
- (511)
09— приборы и инструменты научные, оптические, для измерения, контроля (проверки), обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; видеокассеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; доски объявлений электронные; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; магниты; магниты декоративные; маски для подводного погружения; мультипликации; оборудование специальное лабораторное; пенсне; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; поплавки для плавания; пояса для плавания; приборы для обучения; приемники [аудио-видео]; призмы оптические; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; средства обучения аудиовизуальные; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; футляры для очков;
- 16— бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; печатные издания; фотоснимки; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); материалы для лепки; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые (не относящиеся к другим классам);
- 28— игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения, относящиеся к данному классу;
- 39— доставка товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов; организация круизов; организация путешествий; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах]; экскурсии туристические;
- 41— воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания, образования, по вопросам отдыха, по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов, выставок с культурно-просветительной целью,

досугов; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, мастер-классов, семинаров, симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация учебных или развлекательных соревнований, спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передачи развлекательные радио- и телевизионные; предоставление услуг игровых залов; представления театрализованные; производство видео- и кинофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; составление программ встреч и приёмов; услуги музеев; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий монтажа и записи видео-, кино-, фото- и цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи;

- 42— научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба; анализ компьютерных систем; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль качества; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая.