

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 12.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445578, поданное по поручению компании Интел Корпорейшн, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010729759 с приоритетом от 15.09.2010 зарегистрирован 11.10.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №445578 на имя Открытого акционерного общества Инновационный Бизнес Клуб «Интелком», 125040, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 23 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами «ИНТЕЛКОМ», «ИННОВАЦИОННЫЙ КЛУБ», выполненными буквами русского алфавита и расположенными на фоне изобразительного элемента в виде детали пазла. Словесный элемент «ИННОВАЦИОННЫЙ КЛУБ» исключен из правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.03.2013 выражено мнение о том, что регистрация №445578 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Интел Корпорейшн была образована в 1968 году в США как компания по производству полупроводниковых запоминающих устройств для компьютеров, в 1971 году компанией был выпущен первый в мире микропроцессор Intel, являющийся на сегодняшний день составной частью компьютеров, работающих практически во всех областях человеческой деятельности;

- помимо полупроводниковых приборов, материнских плат, программного обеспечения, изделий беспроводных локальных сетей, являющихся составными частями компьютеров, компания Интел Корпорейшн оказывает широкий круг услуг для третьих лиц;

- в самом начале своей деятельности компания разработала и начала использовать товарный знак «INTEL», который получил охрану почти во всех странах мира;

- словесные обозначения «INTEL» и «ИНТЕЛ» вошли не только в словари по вычислительной технике и компьютерным технологиям, но и в словари общеупотребительной лексики в значении наименования компании Интел Корпорейшн, кроме того, товарным знакам «INTEL» и «ИНТЕЛ» посвящены отдельные главы в книгах Мэтта Хейга «Выдающиеся брэнды» и С. Крейнера, Д. Дирлава «Брэнды, которые изменили бизнес: Полная коллекция величайших брэндов мира»;

- в 2003 году в России была издана книга Председателя совета директоров компании Интел Корпорейшн Эндрю Гроува «Выживают только параноики» о становлении компании и управлении бизнесом;

- в России использование товарного знака «INTEL» осуществляется с 1991 года и на 01.03.1997 товарный знак «INTEL» по свидетельству №96439 был признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товара 09 класса МКТУ «микропроцессоры»;

- компания Интел Корпорейшн является правообладателем товарных знаков «INTEL» по свидетельствам №96439, №319574, №359014, №358738, зарегистрированных в том числе для товаров и услуг 09, 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ; товарных знаков «INTEL» по свидетельствам №96433, №129756, №180846,

№183928, №183929, №198632, №200162, №212391, №319781, №319722, зарегистрированных для товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 36, 37, 38, 42 классов МКТУ; товарного знака «ИНТЕЛ» по свидетельству №111027, зарегистрированного в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ; товарных знаков «INTEL INSIDE» по свидетельствам №108483, №264115, №323540, №405369, №122260, зарегистрированных для товаров и услуг 09, 16, 38 классов МКТУ; общеизвестного с 01.01.1998 товарного знака «INTEL INSIDE» по свидетельству №27 в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры»; товарного знака «ИНТЕЛ ИНСАЙД» по свидетельству №267257, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 16, 38, 42 классов; товарного знака «INTEL STRATAFLASH» по свидетельству №210929, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарного знака «INTEL SPEEDSTEP» по свидетельству №239609, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарных знаков «INTEL PENTIUM INSIDE» по свидетельствам №321208, №321209, №321210, №321095, №321076, №321077, №321078, зарегистрированных в отношении товаров 09 классов МКТУ; «INTEL XEON INSIDE» по свидетельству №321207, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарного знака «INTEL NETSTRUCTURE» по свидетельству №218162, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 37, 38 классов МКТУ; товарного знака «INTEL NETBURST» по свидетельству №225093, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ; «INTEL NETMERGE» по свидетельству №257783, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ; товарных знаков «INTEL CENTRINO INSIDE» по свидетельствам №258728, №262363 и международной регистрации №826018, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ; товарного знака «INTEL CENTRINO» по свидетельству №322431, зарегистрированному в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарного знака «INTEL CENTRINO DUO» по свидетельству №322432, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарных знаков «INTEL CELERON INSIDE» по свидетельствам №321109, №321110, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарных знаков

«INTEL VIIV» по свидетельствам №301506, №323536, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарного знака «INTEL CORE» по свидетельству №318683, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарных знаков «INTEL CORE INSIDE» по свидетельству №322471, №345901, №337833, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарных знаков «INTEL ITANIUM INSIDE» по свидетельству №321108, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарного знака «INTEL VPRO» по свидетельству №330584, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарного знака «INTEL CLASSMATE» по свидетельству №356298, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарного знака «INTEL ATOM» по свидетельству №375737, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ; товарных знаков «INTEL LEAP AHEAD» по свидетельствам №323537, №326043, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 41, 42 классов МКТУ; товарного знака «INTEL SPONSORS OF TOMORROW» по свидетельству №408371, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ; товарного знака «INTEL СПОНСОРЫ БУДУЩЕГО» по свидетельству №409548, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ; «INTEL APPUP» по свидетельству №421494, зарегистрированному в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак, включающий в свой состав единственный охраняемый отличительный словесный элемент «ИНТЕЛКОМ», является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «INTEL» / «ИНТЕЛ»;

- сходство словесных элементов оспариваемого и противопоставленных товарных знаков определяется полным фонетическим и визуальным вхождением товарных знаков «INTEL» / «ИНТЕЛ» в состав словесного элемента оспариваемого товарного знака, причем в начальном положении;

- вторая часть «-КОМ» оспариваемого товарного знака является слабым элементом, так, суффикс «-ком», во-первых, является общеупотребительным

сокращением от «коммуникации, компания», а, во-вторых, не обладает различительной способностью как форманта, входящая в состав более 700 товарных знаков в латинском написании «-COM» и более 600 товарных знаков в кириллическом написании «-КОМ», зарегистрированных на имя разных производителей, в том числе в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ;

- «com» в латинской транслитерации также является наиболее распространенным и известным расширением электронных адресов в Интернет, таким образом, использование элемента «КОМ» в составе оспариваемого товарного знака «ИНТЕЛКОМ» усиливает ассоциацию данного обозначения с известной компанией Интел Корпорейшн поскольку фактически воспроизводит адрес компании в Интернете – intel.com, также зарегистрированный в качестве доменного имени;

- принимая во внимание то, что компания Интел Корпорейшн владеет более чем тридцатью товарными знаками с сильным элементом «INTEL» / «ИНТЕЛ», знак «ИНТЕЛКОМ» может с большой долей вероятности рассматриваться потребителем как один из вариантов знаков компании;

- доминирующее и самостоятельное значение словесного элемента «INTEL» / «ИНТЕЛ» в обозначениях, подобных «ИНТЕЛКОМ», подтверждается заключением эксперта Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам по делу, аналогичному рассматриваемому;

- аналогичный подход нашел свое отражение и в судебной практике, так, суды неоднократно отмечали доминирующее положение элемента «INTEL» и его большую степень индивидуализации, в связи с чем словесные обозначения, представляющие собой соединение словесного элемента «INTEL» с другими самостоятельными элементами ведет к ассоциации такого обозначения с товарным знаком «INTEL» и может повлечь смешение с ним;

- вывод о сходстве сравниваемых обозначения подтверждается экспертным заключением Учреждения Российской академии наук Института русского языка им. В.В. Виноградова, согласно которому словесные элементы «INTELCOM» (прямая транслитерация словесного элемента «ИНТЕЛКОМ») и «INTEL» обладают

значительной степенью фонетического, визуального и семантического сходства как среди потребителей, не знакомых с английским языком, так и среди потребителей, обладающих хотя бы минимальными знаниями языка;

- вышеизложенное подтверждается опросом общественного мнения, который свидетельствует, что словесный элемент «INTEL», входящий в состав оспариваемого товарного знака, ассоциируется у потребителей с компанией Интел Корпорейшн;

- очевидным является однородность услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков «INTEL» по свидетельствам №359014 и №358738;

- услуги 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны также товарам 09 класса МКТУ противопоставленного общеизвестного товарного знака «INTEL»;

- перечень услуг правообладателя оспариваемого товарного знака ограничен услугами, оказываемыми «в области интеллектуальной собственности», т.е. фактически, исходя из понятия интеллектуальная собственность, включает в себя услуги, оказываемые в области интегральных микросхем, мультимедийных продуктов, баз данных, технологий, т.е. в той области, которая связана с деятельностью компании Интел Корпорейшн;

- общеизвестность товарного знака «INTEL» предопределяет возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров (услуг) оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №445578 способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, поскольку воспроизводит в своем составе общеизвестный товарный знак «INTEL», и, соответственно, у потребителя может создаться впечатление, что услуги под обозначением «ИНТЕЛКОМ» оказываются компанией Интел Корпорейшн, либо имеют к ней отношение, что не соответствует действительности;

- компания Интел Корпорейшн, кроме выпуска микропроцессоров, осуществляет деятельность в области образовательных программ, организует форумы, ориентированные на представителей отраслей телекоммуникаций и вычислительных систем, в рамках которых проводятся семинары, выставки, презентации, осуществляется реклама третьих лиц, услуги маркетинга;

- об ассоциировании товарных знаков «INTEL» и «ИНТЕЛКОМ» между собой свидетельствует и опрос общественного мнения, который проводился до подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака и, хотя предметом опроса являлся товарный знак «ИНТЕЛКОМ» по свидетельству №277234 (регистрация была признана недействительной), рассматриваемые знаки различаются только неохранными элементами, что позволяет признать их практически идентичными, а результаты опроса равно релевантными к обоим обозначениям со словом «ИНТЕЛКОМ»;

- приведенные опросы общественного мнения подтверждают введение потребителя в заблуждение при восприятии сравниваемых обозначений, поскольку более трети опрошенных, и более половины из определившихся с ответом, считают, что услуги, перечисленные в свидетельстве №445578 и маркируемые товарным знаком «ИНТЕЛКОМ», оказываются компанией Интел Корпорейшн;

- факт сходства до степени смешения между обозначением «ИНТЕЛКОМ» и товарными знаками «INTEL», а также факт способности введения в заблуждение потребителей был установлен Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2012 по делу №А40-23784/12-12-110, вступившем в законную силу, по возражению компании Интел Корпорейшн от 24.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277234, который имеет незначительные отличия от оспариваемого товарного знака по свидетельству №445578;

- следует отметить, что оспариваемая регистрация товарного знака по свидетельству №445578 является не первой попыткой правообладателя имитировать широко известные и интенсивно используемые товарные знаки «INTEL», правообладатель при подаче заявки на оспариваемый товарный знак был прекрасно

осведомлен о претензиях компании Интел Корпорейшн, что не может быть расценено иначе как акт недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441516 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. выдержки из словарно-справочной литературы, касающиеся обозначения «INTEL» и компании Интел Корпорейшн;
2. выдержки из книги Мэтта Хейга «Выдающиеся брэнды»;
3. выдержки из книги С. Крейнера, Д. Дирлава «Брэнды, которые изменили бизнес: Полная коллекция величайших брэндов мира»;
4. выдержки из книги Э. Гроува «Выживают только параноики»;
5. перечень самых дорогих брэндом мира;
6. свидетельство №22 на общеизвестный товарный знак «INTEL»;
7. сведения о принадлежащих компании Интел Корпорейшн товарных знаках со словесным элементом «INTEL»;
8. словарно-справочные сведения относительно элемента «COM»;
9. информация о доменном имени INTEL.COM;
10. заключение эксперта Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, касающееся товарного знака «INTELPART» по свидетельству №164271;
11. судебные постановления по товарным знакам «INTELPART», «ИНТЕЛКРОСС/INTELCROSS», «COMINTEL», решения Палаты по патентным спорам по товарным знакам «INTELBUILD», «INTELCON»;
12. лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В. Виноградова относительно товарного знака «INTELCOM»;
13. опрос общественного мнения «Характер восприятия товарных знаков «INTELCOM» и «INTEL» от 2007 года;
14. презентация компании Интел Корпорейшн образовательной программы;

15. благодарственные письма, полученные компанией Интел Корпорейшн от Министерства образования и образовательных учреждений России;
16. выдержки из средств массовой информации о деятельности компании Интел Корпорейшн;
17. распечатка с сайта Министерства образования Российской Федерации, касающаяся участия компании Интел Корпорейшн в образовательных программах;
18. распечатки с сайтов третьих лиц с информацией, посвященной образовательным программам компании Интел Корпорейшн;
19. презентация Новосибирского Областного центра информационных технологий о реализации образовательной программы компании Интел Корпорейшн;
20. публикации о просветительской программе «Открытый урок Intel»;
21. публикации, посвященные открытому в Нижнем Новгороде корпорацией Intel при содействии Международного молодежного фонда и Бостонского музея науки и техники Компьютерного клуба Intel;
22. сведения о ежегодном Всемирном смотре научно-технического творчества школьников, проводимым компанией Интел Корпорейшн;
23. сведения о проводимых компанией Интел Корпорейшн форумах Intel;
24. опрос общественного мнения «Характер восприятия товарного знака со словесным элементом «ИНТЕЛКОМ» и товарных знаков в виде словесных обозначений «INTEL» и «ИНТЕЛ», 2009;
25. судебные и административные решения по товарному знаку «ИНТЕЛКОМ» по свидетельству №277234.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №445578 и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения, назначенном на 23.05.2013. На указанную дату рассмотрения возражения от представителя правообладателя, отсутствовавшего на заседании коллегии палаты по патентным спорам, поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное необходимостью ознакомления с материалами возражения, которое было удовлетворено. О новой

дате рассмотрения возражения, запланированной на 21.06.2013, в адреса сторон были направлены соответствующие уведомления от 23.05.2013. Кроме того, в адрес представителя правообладателя было направлено письмо от 05.06.2013, в котором изложена процедура ознакомления с материалами возражения. Однако представитель правообладателя до даты заседания коллегии с материалами возражения не ознакомился, на заседание коллегии, состоявшемся 21.06.2013, отсутствовал, вместе с тем повторно направил ходатайство о переносе заседания коллегии по ранее приведенным мотивам.

Принимая во внимание то, что заседание коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445578 ранее переносилось по ходатайству представителя правообладателя, при этом ему был предоставлен разумный срок для ознакомления с материалами возражения, которым он не воспользовался, коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства о повторном переносе заседания коллегии и рассмотрела возражение в отсутствие представителя правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначения) либо с наименованием селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №445578 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде пазла синего цвета, на фоне которого друг под другом расположены словесные элементы «ИНТЕЛКОМ» и «ИННОВАЦИОННЫЙ КЛУБ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. В словесном элементе «ИНТЕЛКОМ» каждая из входящих в его состав заглавных букв вписана в квадрат красного цвета. Словесный элемент «ИННОВАЦИОННЫЙ КЛУБ» исключен из правовой охраны. Правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №445578 в качестве средства индивидуализации используются обозначения «INTEL» /

«ИНТЕЛ» и «ИНТЕЛКОМ», представляющие собой оригинальные части наименований этих фирм. При этом компания Интел Корпорейшн, основанная в 1968 году, известна своими разработками в области высоких технологий, а компания ОАО Инновационный Бизнес Клуб «Интелком» согласно перечню оспариваемого товарного знака №44416 также должна оказывать научные, технологические услуги, услуги по промышленному анализу и заниматься коммерциализацией технологий.

Также компания Интел Корпорейшн обладает исключительными правами на товарные знаки со словесными элементами «INTEL» / «ИНТЕЛ» по свидетельствам №96439, №96433, №111027, №129755, №129756, №180846, №183928, №183929, №198632, №200162, №212391, №319781, №319722, №319574, №359014, №358738, «INTEL INSIDE» по свидетельствам №108483, №264115, №323540, №405369, №122260, «ИНТЕЛ ИНСАЙД» по свидетельству №267257, «INTEL STRATAFLASH» по свидетельствам №210929, «INTEL SPEEDSTEP» по свидетельству №239609, «INTEL PENTIUM INSIDE» по свидетельствам №321208, №321209, №321210, №321095, №321076, №321077, №321078, «INTEL XEON INSIDE» по свидетельству №321207, «INTEL NETSRUCTURE» по свидетельству №218162, «INTEL NETBURST» по свидетельству №225093, «INTEL NETMERGE» по свидетельству №257783, «INTEL CENTRINO INSIDE» по свидетельствам №258728, №262363 и международной регистрации №826018, «INTEL CENTRINO» по свидетельству №322431, «INTEL CENTRINO DUO» по свидетельству №322432, «INTEL CELERON INSIDE» по свидетельствам №321109, №321110, «INTEL VIIV» по свидетельствам №301506, №323536, «INTEL CORE» по свидетельству №318683, «INTEL CORE INSIDE» по свидетельствам №322471, №345901, №337833, «INTEL ITANIUM INSIDE» по свидетельству №321108, «INTEL VPRO» по свидетельству №330584, «INTEL CLASSMATE» по свидетельству №356298, «INTEL ATOM» по свидетельству №375737, «INTEL LEAP AHEAD» по свидетельствам №323537, №326043, «INTEL SPONSORS OF TOMORROW» по свидетельству №408371, «INTEL СПОНСОРЫ БУДУЩЕГО» по свидетельству №409548, «INTEL APPUP» по свидетельству №421494, «INTEL» / «ИНТЕЛ» по свидетельствам №359014,

№358738, а также является правообладателем общеизвестных товарных знаков «INTEL» и «INTEL INSIDE» (№22, №25 и №27).

Следует отметить, что обозначение «ИНТЕЛКОМ» легко делится на две части: «ИНТЕЛ-» и «-КОМ», т.е. явным образом включает в себя отличительную часть фирменного наименования американской компании Интел и ее товарный знак «INTEL» / «ИНТЕЛ» в начальной, т.е. доминирующей позиции. Что касается частица «-КОМ», то она не придает обозначению «ИНТЕЛКОМ» различительной способности ввиду того, что, с одной стороны, является общеупотребительным сокращением от «коммуникации», а с другой – представляет собой транслитерацию расширения «com», которое используется в адресах вебсайтов компаний, как правило, иностранных. При указанных обстоятельствах существует вероятность того, что потенциальный потребитель соотнесет обозначение «ИНТЕЛКОМ» не только с компанией Интел Корпорейшн, 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 и товарных знаков («INTEL» / «ИНТЕЛ» - «ИНТЕЛКОМ») и областей деятельности (технологии и их коммерциализация), в которых оказываются услуги компаний. Вместе с тем, компании никак не связаны между собой. Поэтому все эти обстоятельства создают риск введения потребителя в заблуждение.

Подтверждением данных доводов являются данные аналитического отчета социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова [24], согласно которому «товарный знак (знак обслуживания) «ИНТЕЛКОМ» воспринимается абсолютным большинством потребителей России (51,1%) сходным с товарными знаками (знаками обслуживания) «INTEL» / «ИНТЕЛ» и может ввести примерно половину потребителей (48,5%) в заблуждение относительно фирмы, которая производит товары (оказывает услуги) под этим товарным знаком, ввиду ассоциации с фирмой Интел».

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №445578 положениям, предусмотренным пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 статьи 1508 Кодекса в отношении всех услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Кроме того, следует отметить, что вопрос правомерности предоставления правовой охраны товарным знакам со словесными элементами «INTELCOM» / «ИНТЕЛКОМ» на фоне изображения пазлов (свидетельства №292310, №273458, №277234), принадлежавшим тому же лицу, что и оспариваемый товарный знак по свидетельству №445578, ранее был исследован в Арбитражном суде города Москвы (дела №А40-23784/2012, №А40-23689/2012 и №А40-19215/2012). Согласно решениям, принятым Арбитражным судом по указанным делам, регистрация товарных знаков «INTELCOM» / «ИНТЕЛКОМ» (свидетельства №292310, №273458, №277234)» на имя ОАО Инновационный Бизнес Клуб «Интелком» является неправомерной. Законность и обоснованность решений по указанным делам подтверждены апелляционной, кассационной и надзорной судебными инстанциями.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.03.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445578 недействительным полностью.