

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, ГК РФ) 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 29.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259074, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее..

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000722308/50 с приоритетом от 31.08.2000 зарегистрирован 21.11.2003 за №259074 на имя Открытого акционерного общества «Коминтел», Тюменская обл. (далее — правообладатель) в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно договору о передаче исключительного права, товарный знак по свидетельству №259074 был уступлен. Договор зарегистрирован в установленном порядке 24.01.2006, регистрационный № РД0005891, и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №259074 является Общество с ограниченной ответственностью «Коминтел», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №259074 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения полумесяца, словесного обозначения «comintel», выполненного строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемента «www.comintel.ru».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, сером, черном цветовом сочетании с указанием элементов «www. ru» в качестве неохраняемых.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2008 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №259074 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 96433 с приоритетом от 01.02.1990, по свидетельству №200162 с приоритетом 11.09.1997, по свидетельству №198632 с приоритетом от 13.10.1997, по свидетельству №212391 с приоритетом от 23.03.2000, по свидетельству №180846 с приоритетом от 29.04.1998, по свидетельствам № 183928 и 193929 с приоритетом от 16.06.1998 зарегистрированных в отношении товаров 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 36, 37, 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;

— оспариваемый товарный знак №259074 со словесным элементом «comintel» способен ввести 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 №259074 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии словарей;

2. Перечень товарных знаков, содержащих часть «СОМ»;
3. Копии решений Палаты по патентным спорам и судебных решений;
4. Лингвистическое заключение;
5. Аналитический отчет по итогам социологического опроса.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 17.06.2009 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 08.07.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 29.12.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №259074.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.12.2009 по делу № А40-134234/09-12-895, оставленным в силе Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 22.04.2010 №09АП-3432/2010-АК и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.08.2010 по делу №Ф05-7819/10 было признано недействительным решение Роспатента от 08.07.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 29.12.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №259074.

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 решения Арбитражного суда города Москвы от 31.12.2009 возражение от 29.12.2008 рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

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 выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам пришла к следующим выводам.

С учетом приоритета (31.08.2000) заявки №2000722308/50 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.

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 признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Товарный знак по свидетельству №259074 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения полумесяца, словесного

обозначения «comintel», выполненного строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемента «www.comintel.ru».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ в голубом, сером, черном цветовом сочетании с указанием элементов «www. ru» в качестве неохраняемых.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.12.2009 по делу № А40-134234/09-12-895 было установлено, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, а также выявлена возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Данные выводы свидетельствуют о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №259074 противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 29.12.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №259074 недействительным полностью.