

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 №277234, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавер, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002713881/50 с приоритетом от 18.07.2002 зарегистрирован 26.10.2004 за №277234 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 №277234 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение, включающее композицию, образованную пазлом, соединенным верхней правой стороной с вытянутым горизонтально и расположенным над ним прямоугольником, верхний правый угол которого выполнен перфорированным, внутри прямоугольника в квадратах размещено фантазийное слово «ИНТЕЛКОМ», являющееся частью фирменного наименования, под ним располагается надпись «ИНТЕРНЕТ-КЛУБ»; под композицией располагается тень от соединения пазла с прямоугольником, ниже которой изображены контуры пазлов.

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 14.05.2008 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 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 словесный элемент «ИНТЕЛКОМ» имеет 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» 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;
12. Сведения об Интел Корпорейшн.

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

С учетом приоритета (18.07.2002) заявки №2002713881/50 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, 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 №277234 представляет собой, согласно описанию, комбинированное обозначение, включающее композицию, образованную пазлом, соединенным верхней правой стороной с вытянутым горизонтально и расположенным над ним прямоугольником, верхний правый угол которого выполнен перфорированным, внутри прямоугольника в квадратах размещено фантазийное слово «ИНТЕЛКОМ», являющееся частью фирменного наименования, под ним располагается надпись «ИНТЕРНЕТ-КЛУБ»; под композицией располагается тень от соединения пазла с прямоугольником, ниже которой изображены контуры пазлов.

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 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 №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. Указанный в возражении словесный элемент «ИНТЕЛКОМ» также выполнен не стандартно, а с написанием каждой буквы в отдельном квадрате. Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о

том, что именно данный элемент выступает основным элементом 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 сторонами материалы [6, 12] 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 вероятно, 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 №277234.