

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.05.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство интеллектуальной собственности «ИНТЕЛЛХЭЛП», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704225, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**INTELLHELP**» по заявке № 2022704225, поданной 26.01.2022, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени с общеизвестными знаками «INTEL», зарегистрированными на имя Интел Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35,

36, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 45 класса

МКТУ - общеизвестные товарные знаки « INTEL », «  » (свидетельства № 22, № 25, признаны общеизвестными с 01.03.1997), « intel inside » (свидетельство № 27, признан общеизвестным с 01.01.1998).

Противопоставление по серии (блоку) товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам №№ 857516; № 791695, с приоритетом от 21.09.2020; № 782927; № 769255; № 558040; № 546550; № 511865; № 478034; № 358738; № 359014; № 212391 снято с учетом письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (знаков обслуживания), представленного заявителем в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

В возражении, поступившем 08.05.2024, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привёл следующие доводы в защиту своей позиции:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, поскольку в противопоставленных товарных знаках отсутствует элемент «HELP», а также удвоенная согласная «L», что влияет на смысловое содержание сопоставляемых обозначений («INTELL» означает интеллектуальный (<https://academic.ru/serchall.php?SWord=INTELL&from=xx&to=ru&did=investments&stype=>), характеризует услуги заявителя 45 класса МКТУ, а «HELP» является сильным элементом заявленного обозначения), а также отличает его визуальное восприятие в сравнении с противопоставленными товарными знаками;

- противопоставленные общеизвестные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ - «микропроцессоры». Заявленное обозначение подано на регистрацию в отношении услуг 45 класса МКТУ - юридических услуг в области интеллектуальной собственности. Указанные товары 09 класса МКТУ не являются однородными услугам 45 класса МКТУ, так как охрана общеизвестных товарных знаков не распространяется на все неоднородные товары и услуги, а только на те товары, где доказано, что они ассоциируются у потребителей с

обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак;

- правообладатель противопоставленных регистраций не оказывает и никогда не оказывал юридических услуг в области права интеллектуальной собственности;

- в оспариваемом решении не учтена практика регистрации товарных знаков с

лексемой «INTELL», как например, товарные знаки «**INTELLEX**»,


«**ИНТЕЛАЙТ**», «**INTELMINE**», «**ИНТЭКО**» по свидетельствам №№.737218, 664347, 429021, 755308.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

1. - копия письма-согласия от компании Интел Корпорейшн (корпорация штата Делавэр);
2. - сведения из сети Интернет;
3. - сведения из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
4. - копии судебных актов по делам № СИП-1107/2019, № СИП-645/2019.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты (26.01.2022) поступления заявки № 2022704225 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учётом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение « **INTELLHELP** » по заявке № 2022704225 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

«**INTELLHELP**» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, зарегистрированных на имя иного лица – «Интел Корпорейшн», США:

- «**INTEL**» [1], «**intel**» [2], «**intel inside**» [3] (свидетельства общеизвестных товарных знаков № 22, № 25, № 27);

Противопоставленные товарные знаки [1] – [3] характеризуются наличием в их составе либо словесного элемента «INTEL», выполненного буквами латинского алфавита, либо его транслитерации «ИНТЕЛ», выполненной буквами русского алфавита. Таким образом, можно констатировать, что слово «INTEL» / «ИНТЕЛ» положено в основу серии противопоставленных товарных знаков, принадлежащих компании «Интел Корпорейшн».

Обозначение «INTEL» в словарно-справочных источниках информации отсутствует в словарных источниках информации .

В свою очередь заявленное обозначение «**INTELLHELP**» не является лексической единицей какого-либо языка в силу отсутствия его в словарно-справочных источниках. При этом обозначение « INTELLHELP » представляет собой сложносоставное слово из двух частей («INTELLHELP» — «INTELL» и «HELP», где «INTELL» является сокращением от английского слова «INTELLECTUAL» — интеллектуальный (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/932538/intellectual> (дата обращения: 08.05.2024) [Difficulties of the English language (lexical reference) English-Russian dictionary. 2014]), а «HELP» — помощь, помогать (см. https://short_en_ru.academic.ru/19428/help (дата обращения: 08.05.2024) [English-Russian short dictionary. 2015]).

Учитывая отсутствие слов в словарных источниках информации семантический критерий сходства не подлежит применению.

С фонетической точки зрения сопоставляемые слова хотя и совпадают в первых двух слогах, имеют разную длину звукового ряда, поэтому при восприятии отчетливо воспринимаются как два самостоятельных слова, пересекающихся в

некоторых слогах.

С точки зрения графического критерия, слова выполнены буквами латинского алфавита, поэтому воспринимаются в качестве сходных.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными ввиду фонетического вхождения противопоставленных знаков в заявленное обозначение, одинакового языка словесных товарных знаков, при невозможности применения семантического критерия.

Что касается применения пункта 3 статьи 1508 Кодекса в части установления возможности ассоциирования сравниваемых обозначений в отношении неоднородных товаров и услуг, коллегия установила следующее.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры».

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 45 класса МКТУ «правовые услуги, связанные с эксплуатацией патентов; предоставление информации о патентах и патентных заявках с веб-сайта; консультационные услуги по интеллектуальной собственности в области патентов и патентных заявок; мониторинг товарных знаков; консультации, связанные с защитой товарных знаков; правовые услуги, связанные с регистрацией товарных знаков; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по интеллектуальной собственности для изобретателей; управленческий консалтинг по интеллектуальной собственности; консультативные услуги, связанные с правами интеллектуальной собственности; консультационные услуги по интеллектуальной собственности для некоммерческих организаций; консультационные услуги по интеллектуальной собственности для университетов и исследовательских институтов; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; правовые исследования, связанные с правами интеллектуальной собственности; правовые услуги, связанные с эксплуатацией прав интеллектуальной собственности; предоставление информации о правах интеллектуальной и промышленной собственности; управленческие консультации по интеллектуальной собственности и авторскому праву; услуги по правовому и

судебному расследованию в области интеллектуальной собственности; юридические консультации, связанные с правами интеллектуальной собственности; правовые услуги, связанные с переговорами и составлением договоров, касающихся прав интеллектуальной собственности; консультации, представительство и помощь в судебных разбирательствах и судебных процедурах, касающихся интеллектуальной собственности и смежных прав; консультации по защите авторских прав; управление делами по авторскому праву; управленческий консалтинг в авторском праве; управление правами промышленной собственности и авторским правом; правовые услуги, связанные с управлением и эксплуатацией авторского права и вспомогательных авторских прав; правовые услуги, связанные с эксплуатацией авторского права на кинофильмы; управление правами промышленной собственности и авторским правом для третьих лиц; правовые услуги, связанные с эксплуатацией авторских прав на печатные произведения; правовые услуги, связанные с эксплуатацией объектов промышленной собственности и авторского права; правовые услуги, связанные с охраной и использованием авторских прав на произведения кино, телевидения, театра и музыки; контроль за правами на промышленную собственность с целью соблюдения юридических норм; консультации по правам промышленной собственности; консультации по промышленной собственности; предоставление информации о промышленной собственности; услуги мониторинга промышленной собственности; консультирование по вопросам патентной и промышленной собственности; юридические услуги для процедур, связанных с правами промышленной собственности; консультации юридические по вопросам патентного картирования; представление интересов в суде в области интеллектуальной собственности; услуги по внесудебному разрешению споров в области интеллектуальной собственности; услуги по разрешению споров в области интеллектуальной собственности».

Для узкого перечня заявленных услуг 45 класса МКТУ, а именно юридических услуг в сфере интеллектуальной собственности, первая часть слова «INTELL» (которая в отличие от противопоставленных знаков пишется с двумя

буквами "L") способна восприниматься как связанная со спецификой юридических услуг в области интеллектуальной собственности, а вторая часть слова «HELP» ассоциироваться с консалтинговыми услугами.

Ассоциации между производством микропроцессоров и оказанием юридических услуг в области интеллектуальной собственности не возникает в силу отсутствия сопутствия сопоставляемых товаров и услуг при производстве товаров и оказании соответствующих услуг, разного рынка потребителей и отсутствия примеров единства источника сопоставляемых товаров и услуг.

Учитывая отсутствие факторов ассоциирования сравниваемых товаров и услуг с одним источником, то использование в отношении таких услуг слова «INTELLHELP» фонетически и графически сходного со словесными элементами «INTEL» не приведет к смешению заявленного обозначения с общеизвестными товарными знаками, ввиду отсутствия ассоциаций с одним источником происхождения.

Коллегией также приняты во внимание обстоятельства выдачи письма-согласия владельцем противопоставленных общеизвестных знаков на регистрацию заявленного обозначения, что свидетельствует о признании владельцем противопоставленных общеизвестных товарных знаков фактов отсутствия столкновения предпринимательских субъектов на рынке, их непересекающиеся сферы деятельности, а также отсутствие угрозы смешения сопоставляемых обозначений.

В ситуации, когда исключительные права владельца противопоставленных общеизвестных товарных знаков не могут быть затронуты по его собственному волеизъявлению, а также при отличиях в сравниваемых обозначениях и отсутствии ассоциирования сопоставляемых товаров и услуг 09 и 45 классов МКТУ, коллегия делает вывод об отсутствии обстоятельств для применения пункта 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно коллегией учтены в качестве убедительных примеры произведенных регистраций товарных знаков со словесным элементом INTEL.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.05.2024, отменить решение Роспатента от 09.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022704225.