

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 11.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281298, поданное Интел Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717672/50 с приоритетом от 06.08.2004 зарегистрирован 21.01.2005 за №281298 на имя Закрытого акционерного общества «Интелдрайв», Москва в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии товарный знак был уступлен, и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за № РД0054254 от 04.09.2009, правообладателем товарного знака по свидетельству №281298 является Общество с ограниченной ответственностью "Эккапроф", 125319, Москва, ул. Усиевича, д.13 (далее—правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №281298 представляет собой словесное обозначение «INTELDRIVE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.03.2010 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №281298 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 «-DRIVE» в оспариваемом товарном знаке является слабой;
- оспариваемый товарный знак №281298 «INTELDRIVE» 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 №281298 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копии словарей;
2. Копии решений Палаты по патентным спорам и судебных решений;
3. Лингвистическое заключение;
4. Аналитический отчет по итогам социологического опроса;

5. Сведения об Интел Корпорейшн.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 11.05.2010 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 04.06.2010 о прекращении делопроизводства по возражению от 11.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281298 в связи с непризнанием лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче данного возражения.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2011 по делу № А40-114238/10-51-998, оставленным в силе Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 12.04.2011 №09АП-5679/2011-АК и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.07.2011 № КА-А40/7806-11 было признано недействительным решение Роспатента от 04.06.2010 о прекращении делопроизводства по возражению от 11.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281298.

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 27.01.2011 возражение от 11.03.2010 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 заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Правовая база для рассмотрения возражения от 11.03.2010 включает Кодекс, а также с учетом даты (06.08.2004) поступления заявки №2004717672/50 для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеотмеченный 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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено следующее: не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, к таким обозначениям 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 (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.2 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №281298 представляет собой словесное обозначение «INTELDRIVE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2011 по делу № А40-114238/10-51-998, оставленным в силе Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 12.04.2011 №09АП-5679/2011-АК и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.07.2011 № КА-А40/7806-11 лицо, подавшее возражение, было признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281298.

Анализ оспариваемого знака показал, что словесный элемент «INTELDRIVE» не несет 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 №281298 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, м.р. №826018 «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, что имеет место фонетическое отличие словесных элементов «INTELDRIVE» 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 «-DRIVE» существенно удлиняет звукоряд (10 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 «INTELDRIVE» 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 ««INTELDRIVE(ИНТЕЛДРАЙВ)» и «INTEL(ИНТЕЛ)» представляют собой оригинальные части наименований разных фирм.

Однако основным фактором, влияющим на возможность смешения товарных знаков, является несовпадение областей деятельности, в которых 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 материалы [5] 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.

Перечень противопоставленного товарного знака содержит только услуги 35 класса МКТУ.

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 как на дату принятия возражения к рассмотрению, так и в настоящее время ни один из противопоставленных товарных знаков не имеет правовой охраны по 35 классу МКТУ.

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 без учета норм права. При этом 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, при этом только 24,2% опрошенных ассоциируют обозначение «INTELDRIVE» с компанией «INTEL», что также не может служить достоверным и достаточным 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 товарных знаков при условии однородности товаров/услуг.

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.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №281298.