

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 27.01.2016 возражение, поданное по поручению Vorogovskiyi Oleksandr Mykolaiovych, Ukraine (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187383.

Международная регистрация №1187383 знака  с конвенционным приоритетом от 13.06.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 11.11.2013 на имя заявителя (Vorogovskiyi Oleksandr Mykolaiovych, Sumska Str., 128, Apt. 72 Kharkiv 61023 (UA)) в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 05.08.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187383 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1187383 требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №1187383 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, указанных в заявке (<http://maxus.bratuh.com/brands/>).

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1187383 сходен до степени смешения со знаком **InteliLite** (международная регистрация №795597 с приоритетом от 29.10.2002), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ComAp a.s., Kundratka 2359/17 CZ-180 00 Praha 8 (CZ).

Кроме того, в ходе экспертизы было выявлено дублирование товаров 09, 11 классов МКТУ (antennes; lampes optiques; torches pour l'éclairage), что не предусмотрено Кодексом.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- приведенная в заключении экспертизы ссылка из сети Интернет, которая в настоящее время не является доступной, касается американской компании MAXUS CAPITAL LLC;

- между Вороговским А.Н. и компанией MAXUS CAPITAL LLC существует соглашение о сотрудничестве;

- из соглашения о присоединении ООО «Енерджи Сейвинг Солюшн» к соглашению, заключенному между Вороговским А.Н. и компанией MAXUS CAPITAL LLC, следует, что Вороговский А.Н. является владельцем ряда товарных знаков, зарегистрированных на Украине, в том числе по свидетельствам №186316 и №186318, включающих словесный элемент «INTELITE»;

- кроме того, в соответствии с соглашением о присоединении Вороговскому А.Н. принадлежат исключительные права на функционал и графическое наполнение веб-сайтов <http://maxus.com.ua>, www.maxusllc.us и <http://intelite.ua>, на которых размещена информация о заявителе как об основателе MAXUS International Corp.;

- на сайте журнала Forbes по адресу <http://forbes.ua/magazine/forbes/1397217-on-vybral-svet> расположены статьи, в которых указано, что Вороговский А.Н. является основателем компании Maxus International Corp.;

- все вышеизложенное исключает опасность введения потребителя в заблуждение, поскольку возникающее у потребителя представление, что владелец знака «INTELITE» связан с указанными американскими компаниями, полностью соответствуют действительности;

- что касается приведенной экспертизой информации, размещенной на странице <http://maxus.bratuh.com/brands/>, доступ к которой в настоящее время отсутствует, то она была размещена на основании договора, заключенного между Вороговском А.Н. и Братух А.В., и в дальнейшем в соответствии с условиями договора была удалена;

- в связи с тем, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №795597 предоставлено письмо, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187383, отсутствуют основания для противопоставления указанного товарного знака;

- правообладатель противопоставленного знака является разработчиком и производителем широкого ряда устройств для управления промышленными энергетическими и силовыми установками, дизельным, газовым и электроприводом, защитных реле, в то время как знак по международной регистрации №1187383 компания предназначен для маркировки энергосберегающих источников света для бытовых нужд, что исключает опасность смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками в гражданском обороте;

- заявитель согласен скорректировать перечень товаров, исключив из него дублирующие позиции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187383 в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ - antennes; appareils électriques d'allumage à distance; commutateurs électriques; boîtes à clapets [électricité]; détecteurs; appareils de commande à distance pour l'éclairage; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de

signaux; lanternes magiques; lampes optiques; ballasts pour appareils d'éclairage; variateurs [régulateurs] de lumière; tubes amplificateurs; lampes d'amplificateurs; appareils électriques de réglage pour l'éclairage; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; diodes lumineuses [DEL]; émetteurs de signaux électroniques;

11 класс МКТУ - abat-jour; lampes électriques; lampions; lanternes vénitiennes pour décorations de fête; becs de lampes; globes de lampes; verres de lampes; réflecteurs de lampes; tubes de lampes; réverbères; plafonniers; torches pour l'éclairage; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes lumineuses [DEL]; diffuseurs de lumière; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; lanternes d'éclairage; lustres; appareils et installations d'éclairage.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- Соглашение от 25.02.2014, заключенное между Вороговским А.Н. и компаний MAXUS CAPITAL LLC [1];

- Соглашение от 01.12.2014 о присоединении ООО «Енерджи Сейвинг Солюшн» к соглашению от 25.02.2014, заключенному между Вороговским А.Н. и компанией MAXUS CAPITAL LLC [2];

- Сведения о товарных знаках Украины по свидетельствам №186316 и №186318 со словесным элементом «INTELLITE», зарегистрированных на имя Вороговского А.Н. [3];

- Договор №03/03/14 от 03.03.2014, заключенный между А.Н. Вороговским и А.В. Братух [4];

- Акт приема-передачи выполненных работ от 30.04.2014 по договору №03/03/14 от 03.03.2014 [5];

- Письмо-согласие от 23.10.2015 правообладателя знака по международной регистрации №795597 [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.06.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1187383 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

Знак  по международной регистрации №1187383 является комбинированным, включает словесный элемент «Intelite», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09, 11 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187383 основано, в частности, на наличии сходного до степени смешения словесного знака

InteliLite по международной регистрации №795597, исключительное право на который принадлежит компании ComAp a.s., Kundratka 2359/17 CZ-180 00 Praha 8 (CZ) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №795597, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187383 в отношении товаров 09 класса МКТУ «antennes; appareils électriques d'allumage à distance; commutateurs électriques; boîtes à clapets [électricité]; détecteurs; appareils de commande à distance pour l'éclairage; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; lanternes magiques; lampes optiques; ballasts pour appareils d'éclairage; variateurs [régulateurs] de lumière; tubes amplificateurs; lampes d'amplificateurs; appareils électriques de réglage pour l'éclairage; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; diodes luminescentes [DEL]; émetteurs de signaux électroniques» и товаров 11 класса МКТУ «abat-jour; lampes électriques; lampions; lanternes vénitiennes pour décorations de fête; becs de lampes; globes de lampes; verres de lampes; réflecteurs de lampes; tubes de lampes; réverbères; plafonniers; torches pour l'éclairage; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes luminescentes [DEL]; diffuseurs de lumière; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; lanternes d'éclairage; lustres; appareils et installations d'éclairage».

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для снятия указанного противопоставления по международной регистрации №795597.

Вместе с тем решение Роспатента от 05.08.2015 также мотивировано также тем, что знак по международной регистрации №1187383 способен ввести потребителя в

заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит обозначение, используемое компанией MAXUS для индивидуализации осветительной продукции.

В решении Роспатента приведена Интернет-ссылка (<http://maxus.bratuh.com/brands/>), из которой усматривается связь обозначения «Intelite» с американской компанией MAXUS CAPITAL LLC.

Заявителем не отрицаются вышеприведенные обстоятельства, вместе с тем, доводы возражения и представленные материалы свидетельствуют о том, что обозначение «Intelite», используемое для маркировки осветительной продукции, ассоциируется с заявителем - Вороговским А.Н.

Так, между Вороговским А.Н. и компанией MAXUS CAPITAL LLC заключено соглашение [1], согласно которому Вороговский А.Н. является автором новой концепции в сфере энергосбережения и освещения с применением новейших технологий с целью уменьшения энергопотребления и охраны окружающей среды, а также является автором и разработчиком товарных знаков для корпорации MAXUS International Corporation с правом их регистрации на свое имя, при этом после получения исключительных прав интеллектуальной собственности на свое имя, Вороговский А.Н. обязан выдать лицензии компании MAXUS CAPITAL LLC.

Указанное соглашение объясняет размещение товарного знака заявителя на сайте <http://maxusllc.us>, освещающем деятельность компании MAXUS CAPITAL LLC.

Из представленного заявителем соглашения [2] о присоединении ООО «Енерджи Сейвинг Солюшн» к соглашению, заключенному между Вороговским А.Н. и компанией MAXUS CAPITAL LLC, следует, что Вороговским А.Н. является владельцем ряда товарных знаков, зарегистрированных на Украине [3], в том числе по свидетельствам №186316 и №186318, включающих словесный элемент «INTELITE».

Кроме того, в соответствии с соглашениями [1], [2] исключительные права на функционал и графическое наполнение веб-сайтов <http://maxus.com.ua>, www.maxusllc.us и <http://intelite.ua>, на которых размещена информация о продукции,

маркированной «Intelite», принадлежат Вороговскому А.Н. На сайте <http://maxus.com.ua> приведена информация о том, что корпорация MAXUS International Corp. была основана группой американских и британских инвесторов с головной компанией MAXUS CAPITAL LLC, расположенной в США. На этом же сайте также была опубликована статья «Миссия выполнима», согласно которой Вороговский А.Н. является основателем корпорации MAXUS International Corporation.

На страницах интернет-издания журнала Forbes (<http://forbes.ua/>) были опубликованы статьи «Он выбрал свет» и «Образовательный парадокс», содержащие сведения о Вороговском А.Н. как об основателе корпорации MAXUS International Corporation – производителе энергосберегающих ламп.

Все вышеизложенное иллюстрирует устойчивую связь заявителя с компаниями MAXUS International Corporation и MAXUS CAPITAL LLC и исключает опасность введения потребителя в заблуждение, поскольку возникающее у потребителя представление, что владелец знака «INTELITE» связан с указанными американскими компаниями, полностью соответствуют действительности.

Что касается приведенной экспертизой информации, размещенной на странице <http://maxus.bratuh.com/brands/>, доступ к которой в настоящее время отсутствует, то между Вороговском А.Н. и Братух А.В. был заключен договор [4], согласно которому последний принял на себя обязательства по выполнению работ, связанных с разработкой рабочего функционала и графического наполнения для веб-сайтов <http://maxus.com.ua>, www.maxusllc.us и <http://intelite.ua>, при этом в соответствии пунктом 2.3 этого договора, в процессе проведения работ Братух А.В. создает веб-страницы на базе сайта <http://bratuh.com/> для демонстрации работающих функционалов и графического наполнения, что и было сделано. В дальнейшем в соответствии с условиями договора страница была удалена.

При вышеуказанных обстоятельствах коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и вводе потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 09, 11, классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2016, отменить решение Роспатента от 05.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187383 в отношении товаров 09 класса МКТУ «antennes; appareils électriques d'allumage à distance; commutateurs électriques; boîtes à clapets [électricité]; détecteurs; appareils de commande à distance pour l'éclairage; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; lanternes magiques; lampes optiques; ballasts pour appareils d'éclairage; variateurs [régulateurs] de lumière; tubes amplificateurs; lampes d'amplificateurs; appareils électriques de réglage pour l'éclairage; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; diodes luminescentes [DEL]; émetteurs de signaux électroniques» и товаров 11 класса МКТУ «abat-jour; lampes électriques; lampions; lanternes vénitiennes pour décorations de fête; becs de lampes; globes de lampes; verres de lampes; réflecteurs de lampes; tubes de lampes; réverbères; plafonniers; torches pour l'éclairage; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage à diodes luminescentes [DEL]; diffuseurs de lumière; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets, autres qu'à usage médical; lanternes d'éclairage; lustres; appareils et installations d'éclairage».