

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение от 16.03.2015, поданное компанией 3М Компании, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738397, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012738397 с конвенционным приоритетом 13.06.2012 подано 06.11.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 17 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ENVISION**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 15.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738397 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №244721, включающим словесные элементы «Nvision Энвижн», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 02, 17 классов МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 16.03.2015 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел в защиту своей позиции информацию о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №244721 в части однородных товаров 02, 17 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.07.2014 и принять решение о регистрации товарного знака.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2015 и распечатка из открытых реестров товарных знаков Российской Федерации регистрации №244721.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.06.2012) конвенционного приоритета заявки №2012738397 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «**ENVISION**», как указано выше, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №244721 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «NvisionGroup» и «ЭНВИЖН ГРУП». Словесный элемент «ГРУП» включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ENVISION» и «Nvision ЭНВИЖН», обусловленного наличием близких и совпадающих звуков в этих словах.

По решению Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2015 года по делу №СИП-918/2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №244721 досрочно прекращена в отношении всех товаров 02 класса МКТУ, 16 класса МКТУ «печатная продукция; пластмассовые материалы для упаковки [не относящиеся к другим классам]; материалы для переплетных работ; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; конторские принадлежности; шрифты; клише

типографские», 17 класса МКТУ «каучук, резина, гуттаперча и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы» в связи с неиспользованием знака.

Соответствующая запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.03.2015.

Поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 02 и 17 класса МКТУ была прекращена, он более не может являться препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 02, 17 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.03.2015, отменить решение Роспатента от 15.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738397.