

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, с изменениями, рассмотрела поступившее 09.01.2019 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1308238 (далее – решение Роспатента), поданное BLUE CUBE IP LLC, США (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**OPER**» с конвенционным приоритетом от 08.01.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.06.2016 за № 1308238 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette 2018/37 заявителем был ограничен перечень товаров 01 класса МКТУ. Причем данное ограничение касается, в том числе, территории Российской Федерации. Согласно указанному ограничению от 13.08.2018 перечень товаров 01 класса МКТУ изменен следующим образом: *«chlorinated hydrocarbons; chlorinated organic chemicals for use in industry; chemical preparations, namely, chlorinated solvents for industrial and commercial use»*.

Решением Роспатента от 07.03.2018 знаку по международной регистрации № 1308238 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1308238 сходен до степени смешения со знаком « **OPPERA** » по международной регистрации № 632745, принадлежащим Exxon Mobil Corporation, США.

В возражении, поступившем 09.01.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.03.2018, отметив следующее:

- заявитель обращает внимание на определенные отличия рассматриваемых обозначений и сообщает, что им было получено письмо-согласие, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака дает свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1308238;

- письмо-согласие предоставлено для ограниченного перечня товаров в соответствии с изменением перечня заявленных товаров от 13.08.2018, опубликованным WIPO Gazette 2018/37;

- учитывая фонетические (знак заявителя читается как [ОУПЕР], противопоставленный знак читается [ОППЕРА]), визуальные и семантические (знак заявителя означает «работа; операция; эксплуатация» (англ.), противопоставленный знак не имеет смыслового значения) отличия рассматриваемых обозначений, заявитель просит снять противопоставление знака по международной регистрации № 632745.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.03.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1308238 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письма-согласия от 07.01.2019 владельца знака по международной регистрации № 632745 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1308238 в отношении товаров 01 класса МКТУ – *«chlorinated hydrocarbons; chlorinated organic chemicals for use in industry; chemical preparations, namely, chlorinated solvents for industrial and commercial use»*, с переводом на русский язык.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

(2) сведения о товарах, в отношении которых заявитель использует обозначение «**OPER**», и товарах, в отношении которых Exxon Mobil Corporation использует обозначение «**OPPERA**», сведения об областях деятельности заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации;

(3) оригинал письма-согласия от 07.01.2019;

(4) документы, свидетельствующие о том, что ExxonMobil Chemical Company является подразделением Exxon Mobil Corporation, с переводом на русский язык.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (08.01.2016) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, утвержденные 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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

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).

Знак по международной регистрации № 1308238 представляет собой словесное обозначение «**OPER**», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака испрашивается, согласно ограничению перечня товаров от 13.08.2018 (публикация WIPO Gazette 2018/37), в отношении товаров 01 класса МКТУ – «хлорированные углеводороды; хлорированные органические химикаты для использования в промышленности; химические препараты, а именно хлорированные растворители для промышленного и коммерческого использования» (*chlorinated hydrocarbons; chlorinated organic chemicals for use in industry; chemical preparations, namely, chlorinated solvents for industrial and commercial use*).

OPPERA

Противопоставленный знак «**OPPERA**» по международной регистрации № 632745 (дата расширения правовой охраны на территорию Российской Федерации – 25.08.2003) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ – «химические вещества для промышленных целей, науки, фотографии, а также сельского хозяйства, садоводства и лесного хозяйства; необработанные искусственные смолы, а именно необработанные пластмассы; удобрения для почвы; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеи, используемые в промышленности».

Анализ сходства знаков по международным регистрациям №№ 1308238 и 632745 показал, что они являются сходными на основании фонетического сходства словесных элементов «OPER» и «OPPERA», обуславливающего вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуальные и смысловые отличия, на которые указывает заявитель в своем возражении, не позволяют признать сравниваемые обозначения несходными ввиду превалирования фонетического признака.

Что касается заявленных товаров 01 класса МКТУ, то все они относятся к химикатам, используемым в промышленности, в отношении которых, в свою

очередь, предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 632745, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем заявителем приведены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится предоставление письма-согласия (3) от 07.01.2019 от владельца противопоставленной международной регистрации на использование и предоставление правовой охраны в Российской Федерации знаку «**OPER**» по международной регистрации № 1308238 на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель, согласно материалам (2), входит в корпорацию Olin Corporation, США, являющуюся мировым лидером в производстве хлорорганики и эпоксидных смол. На территории России продукцию корпорации реализует ООО «Блу Кьюб Russia». Обозначение «**OPER**» используется для маркировки раствора для очистки и обезжиривания металлов.

Владелец противопоставленной международной регистрации № 632745 (Exxon Mobil Corporation, США), в свою очередь, является крупнейшей в мире нефтяной компанией. Знак «**OPPERA**» применяется для маркировки полимерных модификаторов, использующихся при производстве прозрачных или непрозрачных пленок с повышенными жесткостью и барьерными свойствами.

Учитывая, что сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными, использование сопоставляемых обозначений в разных секторах промышленности для индивидуализации продукции, имеющей узкую направленность и ограниченный круг потребителей, а также тот факт, что противопоставленный товарный знак не

является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, коллегия считает возможным принять во внимание письмо-согласие (3) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1308238 более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2019, отменить решение Роспатента от 07.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1308238 в отношении товаров 01 класса МКТУ «chlorinated hydrocarbons; chlorinated organic chemicals for use in industry; chemical preparations, namely, chlorinated solvents for industrial and commercial use».