

## 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, рассмотрела поступившее 11.03.2020 возражение GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019700057, при этом установила следующее.

Заявка №2019700057 была подана на государственную регистрацию товарного знака 08.01.2019 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное

**oppo**

обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 16.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «OPPO» под №1447988 [1] с приоритетом от 05.07.2018, зарегистрированным на имя GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. NO.18 HAIBIN ROAD, WUSHA, CHANG'AN, DONGGUAN GUANGDONG для товаров 09 класса, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ, а также с серией сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом "OPPO" под №557486 [2] с датой приоритета от 31.12.2013, под №530938 [3] с датой приоритета от 29.07.2013, под №520089 [4] с датой приоритета от 03.12.2012, №507337 [5] с датой приоритета от 03.12.2012, №267778 [6] с датой приоритета от 13.06.2002, №260154 [7] с датой конвенционного приоритета от 13.12.2001, зарегистрированных на имя СКАЙ КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД, П.О. Бокс 31119, Гранд Павилион, Хибискус Уэй, 802 Уэст Бэй Роуд, Большой Кайман, КейУай1-1205, Каймановы острова, для товаров и услуг 09, 35 классов, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ. (см. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы, [www.fips.ru](http://www.fips.ru)).

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- противопоставленный знак “OPPO FaceKey”[1] по международной регистрации №1447988 принадлежит заявителю;

- исключительные права на противопоставленные товарные знаки [2-7] были в полном объеме переданы заявителю на основании зарегистрированного Роспатентом 29.01.2020 договора об отчуждении исключительного права на указанные товарные знаки, что подтверждается сведениями из Открытых реестров ФИПС .

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (08.01.2019) поступления заявки №2019700057 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

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.

**oppo**

Заявленное обозначение представляет собой обозначение .

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-7].

В результате анализа материалов заявки с учетом доводов возражения коллегия установила, что указанные экспертизой знаки [1-7] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019700057, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Знаку по международной регистрации №1447988 [1] была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя, следовательно, противопоставление этого знака заявленному обозначению является ошибочным. Что касается товарных знаков [2-7], правомерно указанных в качестве сходных до степени смешения в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, то исключительные права на эти товарные знаки также принадлежат заявителю в результате государственной регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки [2-7], о чем

свидетельствует соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 29.01.2020.

В связи с указанным не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2020, отменить решение Роспатента от 16.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019700057.**