

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 №2019700056, при этом установила следующее.

Заявка №2019700056 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 31.01.2020 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 серией товарных знаков со словесным элементом "ОРРО" под №557486 [1] с датой приоритета от 31.12.2013, под №530938 [2] с датой приоритета от 29.07.2013, под №520089 [3] с датой приоритета от 03.12.2012, №507337 [4] с датой приоритета от 03.12.2012, №267778 [5] с датой приоритета от 13.06.2002, №260154 [6] 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).

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

- исключительные права на противопоставленные товарные знаки [1-6] 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 №2019700056 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.

орро

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 [1-6].

В результате анализа материалов заявки с учетом доводов возражения коллегия установила, что указанные экспертизой знаки [1-6] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019700056, что обусловлено следующими обстоятельствами.

На основании государственной регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки [1-6], о чем свидетельствует соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 29.01.2020, правообладателем этих товарных знаков, правомерно указанных в качестве сходных до степени смешения в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, является заявитель по заявке №2019700056, что исключает возможность противопоставления знаков [1-6] заявленному обозначению.

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 31.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019700056.