

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 02.09.2009, поданное компанией «КАРЕЛИЯ ТОБАККО КОМПАНИ, ИНК. (Капновиомичанка Карелиа С.А.)», Греция (далее - заявитель) на решение Роспатента от 06.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 851826, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 851826 словесного знака «LEADER» осуществлена в Международном реестре 24.03.2005 на имя компании «КАРЕЛИЯ ТОБАККО КОМПАНИ, ИНК. (Капновиомичаниа Карелиа С.А.)», Греция в отношении товаров 34 класса МКТУ. Охрана, возникшая в результате международной регистрации, расширена на территорию Российской Федерации 27.07.2007.

Решением Роспатента от 06.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LEADER» по международной регистрации № 851826 установлено его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 851826 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «ЛИДЕР» по свидетельству № 307828 с приоритетом от 03.10.2000 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

В возражении от 02.09.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 851826 и изложен следующий довод.

Заявитель сообщил, что 23.07.2009 им подписан договор с владельцем противопоставленного товарного знака об отчуждении исключительного права на данный товарный знак заявителю. Договор в установленном порядке был направлен в ФИПС на регистрацию.

К возражению приложена копия договора об отчуждении права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 307828 заявителю.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (27.07.2007) международной регистрации № 851826 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Знак по международной регистрации № 851826 представляет собой словесный элемент «LEADER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 307828 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «LEADER»/«ЛИДЕР», что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание однородность товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации и противопоставленного свидетельства, знак по международной регистрации № 851826 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 307828, и ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, что правомерно было указано в решении Роспатента.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что правообладатель противопоставленного товарного знака уступил его заявителю оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 851826 в отношении 34 класса МКТУ не имеется.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.09.2009 года, отменить решение Роспатента от 06.05.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 851826.