

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 16.04.2009, поданное компанией «AZIMUTH WATCH COMPANY PTE. LTD.», Сингапур (далее - заявитель) на решение Роспатента от 20.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 916963, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 916963 словесного знака «AZIMUTH WATCH CO.» осуществлена в Международном реестре 26.01.2007 на имя компании «AZIMUTH WATCH COMPANY PTE. LTD.» в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 20.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AZIMUTH WATCH CO.» по международной регистрации № 916963 установлено его несоответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 916963 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным знаком со словесным элементом «AZIMUT» по международной регистрации № 555047 с приоритетом от 28.12.1989 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В возражении от 16.04.2009, 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 № 916963 и изложены следующие доводы.

Согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком третьего лица допускается только с согласия правообладателя.

Руководствуясь приведенным положением законодательства, заявитель вступил в переговоры с правообладателем противопоставленной международной регистрации № 555047, в результате которых была достигнута договоренность о сосуществовании товаров, маркированных товарными знаками компаний на российском рынке. В рамках указанного соглашения правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 555047 предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию знака «AZIMUTH WATCH CO.» по международной регистрации № 916963 в Российской Федерации.

К возражению приложен оригинал письма-согласия компании «AZIMUT BENETTI S.p.A.» на предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны знаку «AZIMUTH WATCH CO.» по международной регистрации № 916963.

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

С учетом даты приоритета (26.01.2007) международной регистрации № 916963 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 № 916963 представляет собой словосочетание «AZIMUTH WATCH CO.», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 916963 от 20.11.2008 основано на наличии сходного до степени смешения комбинированного знака со словесным элементом «AZIMUT» по международной регистрации № 555047, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг.

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

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что правообладатель противопоставленной международной регистрации дал согласие на предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны знаку «AZIMUTH WATCH CO.» по международной регистрации № 916963 и его

использование для маркировки товаров 14 класса МКТУ, а также учитывая различное общее зрительное впечатление, производимое знаками, и различную область деятельности владельца международной регистрации № 916963 (производство часов) и владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 555047 (производство яхт) коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание представленное письмо-согласие.

В связи с изложенным оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 916963 в отношении 14 класса МКТУ не имеется.

Что касается исключения из правовой охраны словесных элементов «WATCH», «CO.», необходимо отметить следующее. Слово «watch» в соответствии с англо-русским словарем переводится как «часы», слово «co.» является общепринятым сокращением слова «company», в переводе с английского, означает – «компания». Таким образом, словосочетание «watch company» переводится на русский язык как «часовая компания», «компания по производству часов и в силу этого является нецелесообразным разделением этого словосочетания на два слова запятой.

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

удовлетворить возражение от 16.04.2009 года, отменить решение Роспатента от 20.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 916963, с исключением из правовой охраны словесных элементов «WATCH CO.».