

## 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.04.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1212849, поданное «Maug-Melnhof Karton Aktiengesellschaft», (АТ) (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**Accurate**» с конвенционным приоритетом от 21.11.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 20.05.2014 за № 1212849 в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 04.03.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1212849 в отношении товаров 16 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1212849 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ сходен до степени смешения с серией товарных знаков с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ООО «Домашняя кухня») товарным знаком

**Аккуратт**» свидетельство № 453404, приоритет от 31.10.2000 [1];



«**Аккурат**» свидетельство №504759, приоритет от 21.12.2012 [2].

Оба знака принадлежат одному лицу.

В возражении, поступившем 25.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 1212849 и противопоставленные экспертизой товарные знаки [1], [2] не являются сходными до степени смешения ввиду как различной фонетики, семантики сравниваемых обозначений, так и ввиду их различного визуального восприятия;

- заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, противопоставленные товарные знаки [1], [2] - буквами русского алфавита;

- в противопоставленном товарном знаке [1] элемент «УРА» выделен более крупным шрифтом, в связи, с чем при восприятии этого знака внимание фокусируется именно на элементе «УРА», а уже потом воспринимается слово «Аккуратт»;

- в противопоставленном товарном знаке [2] ярким элементом является изображение колибри, на котором и акцентируется внимание;

- в связи с тем, что противопоставленные знаки [1], [2] выполнены весьма оригинальным образом, восприятие их потребителем будет отлично от восприятия заявленного обозначения;

- заявитель по международной заявке № 1212849 – компания «Maug-Melnhof Karton Aktiengesellschaft» (АТ), которая была основана более 100 лет назад и является лидером европейского рынка в своих сегментах бизнеса в течение последних 25 лет, является мировым производителем мелованного

макулатурного картона с растущей позицией на рынке картонов из первичного волокна;

- владелец противопоставленных знаков [1], [2] является производителем ингредиентов для домашней выпечки, специй и приправ, праздничных сладостей и сувениров... (на сайте компании отражена более подробная информация (<http://www.homekitchen.ru/>);

- таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленных знаков работают в совершенно различных сегментах рынка.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1212849 в отношении товаров 16 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (21.11.2013) знака по международной регистрации № 1212849 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «**Accurate**» по международной регистрации № 1212849 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «**A**» - заглавная. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

**Аккуратт**

Противопоставленный знак « **Аккуратт** » [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с выделением элемента «**УРА**» более крупным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный знак «  » [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника внутри

которого расположен словесный элемент «Аккурат», над которым находится стилизованное изображение колибри. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] показал, что действительно все три обозначения включают в свой состав близкие словесные элементы «Accurate, Аккуратт/Аккурат».

Вместе с тем коллегией принято во внимание, что фонетическое воспроизведение заявленного обозначения [экьюрит], а противопоставленных товарных знаков [1], [2] - [акурат], что обуславливает их различие по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «Accurate» является значимым словом и в переводе с английского языка на русский означает: «точный, верный, аккуратный», в свою очередь словесное обозначение по противопоставленным товарным знакам [1], [2] «Аккурат» отсутствует в словарях русского языка (см. <http://translate.academic.ru/>), то есть является вымышленным.

Также следует указать, что заявленное обозначение является словесным, выполненным буквами латинского алфавита, а обозначения противопоставленных товарных знаков [1], [2] представляют собой композицию с элементами графики, при этом словесные элементы выполнены буквами русского алфавита, благодаря чему сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что сравниваемые знаки не являются сходными, поэтому знаку по международной регистрации № 1212849 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2016, отменить решение Роспатента от 04.03.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1212849 в отношении товаров 16 класса МКТУ: «Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe; cartonnages, emballages en carton ou en papier pour bouteilles, feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage, boîtes en carton ou en papier, sacs, enveloppes et pochettes en carton ou en papier pour le conditionnement, feuilles en carton ou en papier pour l'emballage ou le conditionnement, matériaux en carton ou en papier pour le conditionnement, écriteaux en carton ou en papier».**