

**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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2018, поданное фирмой Harry Winston, Inc., США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.01.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315806, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 29.02.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1315806 на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1315806 представляет собой словесное обозначение «HARRY WINSTON EMERALD COLLECTION», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 25.01.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315806, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1315806 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «HARRY WINSTON» по международной регистрации №1178434 с

конвенционным приоритетом от 28.03.2013 в отношении товаров 14 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 14 класса МКТУ [1].

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «EMERALD» указывает на качество, состав и свойства заявленных товаров и в отношении товаров, не обладающих указанными свойствами, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя.

Также экспертиза отмечает, что словесные элементы «EMERALD COLLECTION» являются неохраноспособными для всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- словесные элементы «EMERALD COLLECTION», по мнению заявителя, следует рассматривать в качестве неотъемлемого элемента изобретенного словосочетания, образованного словесными элементами «HARRY», «WINSTON» и «EMERALD COLLECTION», расположенными на одной линии. Указанное взаимное расположение словесных элементов способствует тому, что упомянутые словесные элементы будут восприниматься не отдельно друг от друга, а как оригинальное изобретенное словосочетание, в котором одни элементы характеризуют и дополняют понятия, создаваемые другими словесными элементами;

- в целом заявленное словосочетание в переводе на русский языка может означать, например, «изумрудная коллекция от Гарри Уинстона», где Гарри Уинстон - имя собственное, принадлежащее основателю фирмы заявителя;

- наличие в составе заявленного обозначения слова «EMERALD» призвано лишь подчеркнуть, что изделия, выпускаемые заявителем, по форме чем-то напоминают форму огранки изумруда;

- в полном соответствии с выпускаемой заявителем продукцией и ее свойствами перечень заявленных товаров был ограничен следующим образом: *"Jewelry containing emerald cut diamonds, caskets for jewelry containing emerald cut diamonds, cases for jewelry containing emerald cut diamonds, precious stones, namely emerald cut diamonds; timepieces and chronometric instruments, chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall docks, alarm docks, watch chains all coated with or containing emerald cut diamonds,*

*presentation cases for timepieces coated with or containing emerald cut diamonds, cases for timepieces coated with or containing emerald cut diamonds" (ювелирные изделия, содержащие бриллианты "изумрудной" огранки, шкатулки для ювелирных изделий, содержащих бриллианты "изумрудной" огранки, футляры для ювелирных изделий, содержащих бриллианты "изумрудной" огранки, драгоценные камни, а именно бриллианты "изумрудной" огранки; часы и хронометрические приборы, хронометры, хронографы, часы за исключением наручных, часы наручные, часы-браслеты, настенные часы, будильники, цепочки для часов, все вышеперечисленные товары с покрытием из или содержащие бриллианты "изумрудной" огранки; презентационные футляры для часов с покрытием из или содержащие бриллианты "изумрудной" огранки, футляры для часов с покрытием из или содержащие бриллианты "изумрудной" огранки);*

- по мнению заявителя, заявленное словосочетание в целом, а также словесные элементы «EMERALD COLLECTION» заявленного обозначения сами по себе обладают ярко выраженным фантазийным характером применительно к заявленным товарам в уточненной редакции, поскольку ни заявленный слоган в целом, ни его словесные элементы «EMERALD COLLECTION» не являются общепринятыми терминами, характеризующими товары, и представляют интерес для заявителя;

- многозначность словесных элементов «EMERALD» и «COLLECTION» заявленного обозначения, а также невозможность отнесения указанного обозначения при восприятии в целом к категории устойчивых выражений, способствуют появлению выражения «EMERALD COLLECTION», имеющего качественно иной уровень восприятия по сравнению с восприятием включенных в состав данного словосочетания элементов по отдельности, что в свою очередь делает указанное обозначение оригинальным и необычным для восприятия потребителями;

- информация о производимых товарах в рамках заявленного словосочетания представлена в завуалированной форме и, безусловно, потребуются дополнительные рассуждения и ассоциативное мышление для того, чтобы более-менее точно сформулировать описательную характеристику, что свидетельствует об отсутствии у заявленного обозначения описательных свойств;

- охраноспособность обозначения «HARRY WINSTON EMERALD COLLECTION» в отношении однородных товаров была признана в других странах, в том числе англоязычных, в которых заявитель имеет коммерческие интересы, что, безусловно, говорит в пользу возможности предоставления ему охраны;

- заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в стране происхождения (регистрация в Швейцарии №688837, являющаяся базовой для заявленного обозначения);

- заявителем получено письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315806 от правообладателя противопоставленного знака в отношении всех заявленных товаров. При этом заявитель и правообладатель являются родственными компаниями, поскольку относятся к одной группе компаний;

- сопоставляемые обозначения обладают существенными различиями с точки зрения фонетики, семантики и графического представления, которые позволяют значительно уменьшить риск смешения обозначений в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.01.2018 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.02.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе

указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1315806 представляет собой словесное обозначение «HARRY WINSTON EMERALD COLLECTION», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении вышеперечисленных товаров 14 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как уже отмечалось выше, заявленное обозначение является словесным и включает в свой состав словосочетание «EMERALD COLLECTION». Данное словосочетание состоит из двух слов «EMERALD» и «COLLECTION», связанных друг с другом по смыслу.

Данные слова являются лексическими единицами английского языка и согласно словарно-справочной литературе, означают следующее:

«EMERALD» - 1) изумруд (сущ.); 2) изумрудный (прилаг.);

«COLLECTION» - коллекция, собрание, сбор, накопление (см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>).

В свою очередь, «коллекция» - это систематизированное собрание каких-нибудь предметов; совокупность предметов, растений, животных, представляющая внутреннюю целостность (см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1999г., с.281, 289).

Таким образом, исходя из приведенных толкований и с учетом того, что обозначение предназначено для сопровождения товаров в хозяйственном обороте, словосочетание «EMERALD COLLECTION» с точки зрения семантики можно определить как «изумрудная коллекция», «коллекция изумрудов».

Сведений о каком-либо ином значении данного словосочетания возражение не содержит.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что указанное словосочетание может быть использовано производителями ювелирных изделий в качестве элемента, несущего информацию относительно характеристик самой продукции, что позволяет прийти к выводу о том, что использование обозначения «EMERALD COLLECTION» при маркировке товаров, относящихся к ювелирным изделиям не способно привести к

возникновению у потребителей необходимых и достаточных ассоциаций, позволяющих обозначению выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

В силу отмеченных обстоятельств, вывод экспертизы о том, что словосочетание «EMERALD COLLECTION» признано не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является обоснованным, в связи с чем является неохраняемым.

Основания, указанные в решении экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты ввиду ограничения заявителем заявленного перечня товаров 14 класса МКТУ, указанных выше.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «HARRY WINSTON», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315806 в отношении товаров 14 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1315806 на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При этом, из представленного письма-согласия следует, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [1] входят в одну группу компаний и являются родственными, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до



степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.01.2018 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315806 в отношении товаров 14 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.05.2018, отменить решение Роспатента от 25.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315806 в отношении товаров 14 класса МКТУ «Jewelry containing emerald cut diamonds, caskets for jewelry containing emerald cut diamonds, cases for jewelry containing emerald cut diamonds, precious stones, namely emerald cut diamonds; timepieces and chronometric instruments, chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall docks, alarm docks, watch chains all coated with or containing emerald cut diamonds, presentation cases for timepieces coated with or containing emerald cut diamonds, cases for timepieces coated with or containing emerald cut diamonds» с указанием элементов «EMERALD COLLECTION» в качестве неохраняемых.**