

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.02.2019, поданное Музо Интернешнл Лтд., Каймановы острова (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723168, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **MUZO** по заявке №2017723168, поданной 09.06.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.10.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723168. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Согласно сведениям из сети Интернет обозначение «Muzo» - это месторождение изумрудов в Колумбии. Крупные изумруды, добытые в Muzo, получают соответствующие названия, например, "Heart of Muzo", "Corona de Muzo", "Muzo Marino" (см. сайты [www.worldofnature.ru/novosti/puteshestviya/533-izumrudnye-kopi-kolumbii](http://www.worldofnature.ru/novosti/puteshestviya/533-izumrudnye-kopi-kolumbii); [www.jewel.ru/glossary/izumrudy\\_muzo.html](http://www.jewel.ru/glossary/izumrudy_muzo.html); <http://gems4u.ru/page/Ochen-korotko-Izumrud>; <http://www.jewellerymag.ru/p/887-ct-emerald-auction/>; <http://boutique.az/view/11796>).

Таким образом, заявленное обозначение для части заявленных товаров (изумруды) не обладают различительной способностью и указывают на вид товара, а для остальных товаров (минералы драгоценные, камни драгоценные) способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя с Каймановых островов способна ввести потребителей в заблуждение относительно места производства и производителя товаров.

В Роспатент 21.02.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не имеет перевода на русский язык, то есть является фантазийным и, следовательно, не указывает на вид товара «изумруды»;

- заявленное обозначение не является вошедшим во всеобщее употребление, не является общепринятым термином, не характеризует товары и не представляет собой их форму;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность и ассоциируется у потребителей исключительно с заявителем. В подтверждение заявителем представлены документы, в которых содержатся сведения о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения в мире и в Российской Федерации, сведения о рекламных компаниях и затратах заявителя на рекламу и продвижение продукции под обозначением «MUZO»;

- с 2009 года заявитель является единственной в мире компанией, которая имеет лицензию на добычу изумрудов в указанной местности, владеет 100% доли права собственности на изумрудные рудники «Музо», является единственным собственником

земли, на которой расположены данные рудники. Другие производители драгоценных камней и ювелирных украшений не имеют права добычи изумрудов в данном районе и не используют заявленное обозначение для маркировки заявленных товаров;

- регистрация товарного знака «MUZO» в отношении товаров 14 класса осуществлена на имя заявителя более чем в 30 странах (в США, в Японии, в Корее, в Сингапуре, в Европейском союзе, в Колумбии);

- потребители рынка изумрудов, являясь профессиональными участниками рынка и обладая высоким уровнем экспертизы, хорошо знакомы с продукцией заявителя и воспринимают заявленное обозначение исключительно как товарный знак заявителя;

- в соответствии с альтернативной классификацией ювелирных камней изумруд относится к драгоценным камням и минералам (самоцветам), в связи с чем заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 14 класса МКТУ (минералы драгоценные, камни драгоценные) не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров. Данный вывод подтверждается регистрацией подобных обозначений в качестве товарных знаков в отношении товаров 14 класса МКТУ;

- учитывая, что все этапы производства, включая добычу, нарезку и огранку изумрудов, осуществляются заявителем в районе рудников «Музо» в Колумбии, то местом производства товаров, предлагаемых заявителем к продаже являются рудники «Музо». Следовательно, заявленное обозначение не является ложным и не может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства и производителя товаров. Кроме того, заявитель создал необходимые условия для информирования потребителей о производителе и месте производства товаров, маркированных заявленным обозначением.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723168 в отношении всего заявленного перечня товаров 14 класса МКТУ.

Заявителем с возражением были представлены материалы, касающиеся сведений о заявителе, о выпускаемой им продукции, о затратах на рекламу, о товарных знаках, зарегистрированных на его имя – [1].

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

С учетом даты (09.06.2017) подачи заявки №2017723168 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 или 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение **MUZO** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В качестве мотивировки основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение для части заявленных товаров (изумруды) не обладают различительной способностью и указывают на вид товара, а для остальных товаров (минералы драгоценные, камни драгоценные) способны ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

Данный довод основан на сведениях из сети Интернет ([www.worldofnature.ru/novosti/puteshestviya/533-izumrudnye-kopi-kolumbii](http://www.worldofnature.ru/novosti/puteshestviya/533-izumrudnye-kopi-kolumbii); [www.jewel.ru/glossary/izumrudy\\_muzo.html](http://www.jewel.ru/glossary/izumrudy_muzo.html); <http://gems4u.ru/page/Ochen-korotko-Izumrud>; <http://www.jewellerymag.ru/p/887-ct-emerald-auction/>; <http://boutique.az/view/11796>).

Анализ информации, размещенной на указанных выше сайтах, показал, что «Muzo» это название шахты и месторождения, которые расположены в Колумбии к северо-западу от Боготы, где добываются драгоценные камни – изумруды.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных с возражением [1], показал следующее.

В 2009 году заявителю предоставлено исключительное право на добычу изумрудов с шахты Музо (Колумбия). В 2014 году заявитель приобрел стопроцентный пакет акций шахт Музо и с этого года полностью руководит горнодобывающей концессией и контролирует цепь поставок изумрудов, начиная со стадии добычи и огранки камня вплоть до дистрибуции коллекций украшений с изумрудами конечному потребителю.

Каждый изумруд «Музо», добытый на шахтах Музо, имеет свой сертификат, в котором представлены сведения о месте и дате добычи, форме и весе камня. Сертификат также содержит фото камня в необработанном и окончательном ограненном состояниях.

Информация об изумрудах, маркируемых обозначением «MUZO», широко представлена в СМИ, в сети Интернет: на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, а также на официальных сайтах заявителя [www.muzo.co](http://www.muzo.co) и [www.green.muzo.co](http://www.green.muzo.co). При этом аналитика веб-сайтов заявителя показывает, что потенциальные потребители посещали оба веб-сайта с российских адресов в сети Интернет в 2016-2017 гг., а также то, что 10-20% всех посещений веб-сайта электронных продаж [www.green.muzo.co](http://www.green.muzo.co) приходилось на Россию.

С 2011 года изумруды заявителя, маркируемые обозначением «MUZO», демонстрировались на широко известных отраслевых выставках-ярмарках: «Базелуорлд» (Швейцария), «Джей-Си-Кей» (Невада, США), «Гонконгская выставка ювелирных изделий и драгоценных камней», на международных выставочных залах в Нью-Йорке, Швейцарии.

Коллегией принято во внимание, что словесный элемент «MUZO» представляет собой часть фирменного наименования заявителя, в связи с чем также будет ассоциироваться у потребителя с заявителем.

Следует отметить, что товары, производимые заявителем, являются дорогостоящими, предназначены для узкого круга потребителей, имеющих определенные профессиональные знания и опыт, которым хорошо известны производители изумрудов и их месторождение.

Указанные выше фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что обозначение «MUZO» в силу использования его заявителем приобрело «вторичное» дополнительное значение и воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя – компании Музо Интернешнл Лтд.

Следует также отметить, что на имя заявителя предоставлена правовая охрана товарному знаку «MUZO» в отношении товаров 14 класса МКТУ в других странах (в США, Японии, Корее, Сингапуре, в Европейском союзе и др.).

С учетом всех изложенных обстоятельств коллегия усматривает, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ соответствует требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2019, отменить решение Роспатента от 23.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723168.**