

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение от 07.08.2014, поданное ASOCIACION AUTENTICO JABUGO, Espagne (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130951, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1130951 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.09.2012 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в регистрации, в качестве коллективного знака.

Знак по международной регистрации №1130951 представляет собой словесный элемент «JABUGO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 13.05.2014 знаку по международной регистрации №1130951 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что обозначение «JABUGO»,

являясь названием небольшого населенного пункта и муниципалитета в Испании, указывает на место производства и сбыта товаров.

В возражении от 07.08.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- Jabugo является малоизвестным географическим наименованием, так как это маленький населенный пункт и муниципалитет в Испании площадью 25 квадратных километров с численностью населения 2388 человек;

- указанное обозначение является неизвестным большинству российских потребителей и поэтому будет восприниматься как фантазийный элемент;

- вместе с тем обозначение «JABUGO» известно как название шедевра современной испанской гастрономии, а именно сыровяленого свиного окорока хамона и хамон, который производится в провинции Уэльва, имеет свое название – хамон Хабуго;

- товарный знак JABUGO является коллективным знаком, что подтверждается копией устава коллективного товарного знака с приложением перечня лиц, входящих в объединение участников - ASOCIACION AUTENTICO JABUGO, являющееся владельцем международной регистрации №1130951;

- сыровяленый свиной окорок под названием JABUGO производится только заявителем и никем другим;

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве коллективного знака в Евросоюзе, США, Канаде, Бразилии;

- JABUGO является не местом происхождения товаров, а именно товарным знаком, так как это продукт, производимый коллективом фермеров, которых объединяет то, что они живут на ограниченной территории, что позволяет им строго контролировать качество продукта за счет особого режима откорма свиней иберийской породы;

- заявитель обращает внимание на то, что в Российской Федерации регистрируются товарные знаки подобного рода, в частности, был

зарегистрирован коллективный товарный знак «Solingen» по свидетельству №312608 (Золинген – город в Германии численностью более 160 000 человек).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130951.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из английской, немецкой и русской версий Википедии, касающиеся обозначений Jabugo/Хабуго [1];
- статьи о хамоне с различных сайтов сети Интернет [2];
- копия устава коллективного товарного знака с переводом части документов на русский язык [3];
- копия перечня лиц – участников коллективного знака [4];
- копия свидетельства и распечатка из базы данных ОНІМ с информацией о регистрации №ЕМ 004468591 заявленного обозначения в качестве товарного знака Евросоюза [5];
- копия свидетельства и распечатка из базы данных ОНІМ с информацией о регистрации №ЕМ 004468609 товарного знака AUTENTICO JABUGO [6];
- сведения о регистрациях заявленного обозначения в Канаде, США и Бразилии [7].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.09.2012) международной регистрации №1130951 знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на свойства товаров и место 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 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Знак по международной регистрации №1130951 является коллективным товарным знаком и состоит из словесного элемента «JABUGO», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ знака по международной регистрации №1130951 показал следующее.

Согласно сведениям из Википедии Хабуго (исп. Jabugo) является населенным пунктом и муниципалитетом в Испании в провинции Уэльва в составе автономного сообщества Андалусия. По состоянию на 2010 год численность населения составляла 2388 человек.

Указанное свидетельствует о том, что обозначение «JABUGO» является малоизвестным географическим названием, в связи с чем для рядового российского потребителя обозначение «JABUGO» носит фантазийный характер и не может восприниматься как указание на место производства и/или сбыта товаров. Напротив, заявленное обозначение воспринимается как название товара, маркированного этим обозначением. Подтверждением указанного служит тот факт, что при наборе в поисковой строке Яндекс

обозначения «Jabugo» выпадает указание товара (хамон, ветчина), а не название города.

Согласно пункту 2.4.2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 №39, если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, ему может быть предоставлена правовая охрана. Примером таких обозначений служат, в частности, обозначения «АХТЫРКИ» и «МУТОВКИ», которые в соответствии с данными рекомендациями могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Кроме того, следует отметить, что знак «JABUGO» по международной регистрации №1130951 является коллективным товарным знаком и предоставление ему правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается на имя ASOCIACION AUTENTICO JABUGO, в состав которой входит объединение лиц, производящих сыровяленый окорок из свиней иберийской породы [4]. Также коллегией было принято во внимание, что коллективный товарный знак «JABUGO» был зарегистрирован ОНІМ на имя заявителя в странах Евросоюза и патентными ведомствами США, Канады и Бразилии, что является дополнительным подтверждением того, что заявленное обозначение не воспринимается в качестве описательной характеристики товара.

Таким образом, с учетом всех изложенных обстоятельств, коллегия сочла возможным признать заявленное обозначение удовлетворяющим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 07.08.2014, отменить решение Роспатента от 13.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130951.