

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 01.10.2014 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO, Италия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133014.



Международная регистрация №1133014 знака «ASIAGO» с конвенционным приоритетом от 15.06.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 26.06.2012 на имя заявителя – CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO, Piazzale della Stazione, 1 I-36012 Asiago (VI) в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1133014 представляет собой



комбинированное обозначение «ASIAGO», состоящее из словесного элемента «ASIAGO», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде окружности с треугольной выемкой в нижней части.

Роспатентом 22.04.2014 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133014 в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ «fromages» (сыры) с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Asiago». Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы Asiago (Азиаго) – итальянский полутвердый сыр из коровьего молока. Изготавливается в двух вариантах — свежий (молодой) азиаго, который еще называется Asiago Presato, и полностью созревший сыр — Asiago d’Alleva. Сегодня официально признанными зонами производство азиаго являются окрестности Тренто и Виченцы и части равнинных областей Падуи и Тревизо. 21 декабря 1978 года азиаго получил категорию DOC (Denominazione di Origine Controllata). 12 июня 1996 года, после вступления Италии в Евросоюз, сыр получил сертификат P. D. O. (Protected Designation of Origin). В 2002 году производство азиаго превысило 22 тысячи тонны, в этом же году общий товарооборот составил около 90 миллионов евро. Таким образом, азиаго выбился на пятую строчку в итальянских национальных рыночных списках среди сыров категории DOP. (см. [http://.fr.wikipedia.org/wiki/Asiago_\(Fromage\)](http://.fr.wikipedia.org/wiki/Asiago_(Fromage)), www.kedem.ru, www.novostioede.ru, www.knigakulinara.ru, www.kulina.ru).

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что Asiago – является названием города в провинции Виченца региона Венето, Италия (<http://.fr.wikipedia.org>).

В связи с изложенным, словесное обозначение «Asiago», входящее в состав международной регистрации №1133014, является названием вида сыра и прямо характеризует уточненные товары, а именно, указывает на их вид и свойства, а также является географическим наименованием и указывает на место производства товаров.

В возражении, поступившем 01.10.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем словесного

ASIAGO



и изобразительного «» знаков по международным регистрациям №456465, №456466, охраняемых на территории Российской Федерации, обладателем исключительных прав на товарный знак «ASIAGO» на территории Евросоюза, в связи с чем предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133014 в полном объеме (без дискламации) не может ущемить права других лиц на использование словесного элемента «Asiago», так как исключительное право на использование данного словесного элемента принадлежит заявителю более 30 лет (начиная с 1980 года);

- статус PDO был получен заявителем только для того, чтобы подчеркнуть особые свойства производимого им продукта;

- использование статуса PDO другими лицами возможно только с разрешения обладателя исключительных прав на товарный знак, то есть заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1133014 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- распечатки международных регистраций №456465, №456466 из ВОИС, регистрации в Евросоюзе [1];
- устав Консорциума [2];
- сведения о Консорциуме по охране сыра АЗИАГО [3];

- справка о членах Консорциума по охране сыра АЗИАГО [4];
- руководство по оформлению упаковки для сыра Азиаго [5];
- план продаж за январь 2014 – декабрь 2016 года [6];
- счета-фактуры за 2013, 2014 года [7];
- распечатки сертификата соответствия [8].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.06.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1133104 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие

хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №1133014 представляет собой



комбинированное обозначение «ASIAGO», состоящее из словесного элемента «ASIAGO», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде окружности с треугольной выемкой в нижней части. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1133014 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ: «fromages» (сыры).

Анализ знака по международной регистрации №1133014 показал следующее.

Анализ словесного элемента «ASIAGO» показал, что он представляет собой название города расположенного в провинции Виченца региона Венето, Италия. Население составляет 6758 человек (на 2005 г.), плотность населения составляет 40 чел./км². Занимает площадь 162 км² (см. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/613524>).

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

В связи с изложенным у коллегии не имеется никаких оснований для вывода о том, что словесный элемент «ASIAGO» может быть воспринят российским потребителем в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров.

Решение Роспатента мотивировано тем, что входящий в состав знака по международной регистрации №1133014 словесное обозначение «ASIAGO», указывает на вид сыра, то есть и прямо характеризует заявленные товары.

Из представленных заявителем материалов [3] следует, что обозначение «ASIAGO» зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товаров (далее – НМПТ) на территории Италии в отношении товара – сыр. В соответствии с действующим законодательством Италии в 2002 году Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства Италии уполномочило заявителя выполнять функции, в том числе функции по

защите, продвижению, развитию, информированию потребителей и обеспечению охраны НМПТ в целом. Также заявитель разрабатывает маркировку для сыра, и только сыр, маркированный знаком по международной регистрации №1133014, является подлинным.

Согласно представленным документам [2-4], заявитель представляет собой организацию, в состав которой входят производители сыра «Asiago», обладающего определенными свойствами.

В уставе [2] (CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO) указано, что он является владельцем коллективного товарного знака «Asiago», зарегистрированного 01.04.1980 под номером 323962 в Торгово-промышленной палате Виченца, и предоставляет право на его использование всем уполномоченным лицам.

Кроме того, заявитель является владельцем знаков

«**ASIAGO**», «» по международным регистрациям №456465, №456466, зарегистрированных в стране происхождения (Италия), которым предоставлена правовая охрана в странах Евросоюза и Российской Федерации.

Согласно представленным документам [6, 7] сыр, маркируемый знаком «Asiago», активно импортируется в Россию. Так, за 2013 год заявитель поставил в Россию 3784 килограмм сыра.

При этом, доказательств того, что данный элемент перешел в разряд простого указания на сорт или вид сыра, материалы экспертизы не содержат и такие сведения не были выявлены коллегией.

Указанная информация позволяет коллегии прийти к выводу о том, что словесный элемент «ASIAGO» является названием сыра с определенными свойствами и ассоциируется только с компанией заявителя, а не характеризует заявленные товары.

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 пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2014, отменить решение Роспатента от 22.04.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133014 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «fromages».