

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.10.2009, поданное Consorzio per la Tutela, Consorzio per la Tutela, Del Formaggio Grana Padano Италия (далее – заявитель) на решение Роспатента от 09.09.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 941398, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №941398 с конвенционным приоритетом от 29.03.2007, зарегистрированного Международным бюро ВОИС 06.06.2007, испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ - сыр.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «GRANA PADANO» и выполненные по диагонали ромбовидные фигуры. В правой части обозначения расположен овал и крестообразная фигура с закругленными краями и буквенным элементом D.O.P., а также овал с буквенными элементами «I», «C.E.».

Роспатентом было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны словесному элементу «GRANA PADANO» и буквенным элементам «D.O.P.», «I», «C.E.» в составе знака по международной регистрации №941398 на территории Российской Федерации.

Основанием для отказа явилось заключение экспертизы, мотивированное несоответствием знака требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. По мнению экспертизы заявленного обозначения, знак по международной регистрации № 941398 содержит словесный элемент «GRANA PADANO», который представляет собой название сорта твердого сыра, производимого в ряде провинций северной Италии.

В заключении экспертизы отмечено, что подобные обозначения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков. Они могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Экспертиза отмечает, что заявителем не были представлены доказательства в подтверждение приобретения различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки словесному элементу «GRANA PADANO», и поэтому такой элемент признан неохраноспособным.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части исключения из правовой охраны словесных элементов «GRANA PADANO», мотивируя нижеследующим:

- заявитель в форме консорциума объединяет несколько предприятий, целью которых является сохранение и надзор за качеством сыра «GRANA PADANO», рецепт которого разработан в начале второго тысячелетия нашей эры в Ломбардии монахами-цистерианцами и отличающийся длительностью выдержки и характерной зернистой структурой;

- консорциум создан в 1954 году и в настоящее время объединяет более 200 производителей сыра, перечень которых и описание характеристик продукта приведены на корпоративном сайте;

- основным поставщиком сыра на российский рынок является компания «Zanetti S.p.A», которая уполномочена получать сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты на молочную продукцию;

- заявитель принимает активное участие в публичных мероприятиях и семинарах, посвященных продуктам питания (выставки, семинары, дегустации и т.п.);

- поскольку сыр «GRANA PADANO» является изысканным продуктом, который употребляется как дополнение к вину по случаю особых торжеств или мероприятий, сыр уже завоевал немалый круг любителей;

- проведенное маркетинговое исследование показало высокую репутацию качества этого сыра и знание этого товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет с сайта www.granapadano.com на 4 л. [1];
- сведения о компании Zanetti S.p.A., гигиенические сертификаты на 12 л. [2];
- сведения об объемах продаж и перечень магазинов Москвы и Санкт-Петербурга на 4 л. [3];
- таблица с перечнем мероприятий, иллюстрированные материалы на 23 л. [4];
- отчет о маркетинговом исследовании рынка сыров России на 57 л. [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации № 941398 на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (29.03.2007) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 941398 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, в подпункте 2.3 пункта 2.3 Правил отнесены, 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.

Знак по международной регистрации №941398 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «GRANA PADANO».

Правовая охрана международной регистрации №941398 испрашивается в отношении следующего перечня товаров 29 класса МКТУ «сыр».

Согласно сведениям свободной энциклопедии Википедия (<http://ru.wikipedia.org>) «Грана падано» (слово итальянского происхождения *Grana Padano*, от слов *grana* ('зерно', намекает на зернистую структуру сыра) и *Padano*, происходит от названия долины Падано реки По) — популярный твёрдый итальянский сыр. Имеет солоноватый, пикантный вкус с лёгким ореховым оттенком. «Грана падано» напоминает пармезан, но, в отличие от него, производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях Италии: Венето, Трентино, Альто-Адидже, Пьемонте и Ломбардии. Ещё одно отличие этого сыра от пармезана — в сырье для его производства (для выпуска пармезана используется молоко коров, которые откармливались только травой и сеном; для «грана падано» требования не столь жестки).

Наличие этих сведений в общедоступных источниках информации позволяет однозначно соотнести словосочетание «GRANA PADANO» с конкретным видовым наименованием сорта сыра, в связи, с чем отнесение экспертизой элементов «GRANA PADANO» к категории указания на вид товара следует признать обоснованным.

Правовая охрана международного знака со словесным элементом «GRANA PADANO» испрашивается в отношении товаров, качественные характеристики которых зависят от условий региона, в котором они произведены. Вместе с тем, материалы заявки и возражения свидетельствуют о том, что включение заявителем словосочетания «GRANA PADANO» в состав международного знака географически мотивировано – «Consorzio per la Tutela Del Formaggio Grana Padano» зарегистрирован в качестве юридического лица в Италии в пределах провинции, осуществляющей производство сыров «GRANA PADANO».

Однако представленные заявителем материалы [1-5] не позволяют однозначно соотнести товар – сыр «GRANA PADANO», поставляемый на территорию Российской Федерации только заявителем. Согласно материалам [2] в торговой сети Метро предлагаются к продаже сыры «GRANA PADANO» нескольких производителей, в частности, «Unigrana», «Zanetti». При этом в материалах возражения представлены сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения [2] на имя одного из этих производителей Zanetti S.p.A., Бергамо, Италия.

Поэтому изложенное обстоятельство не позволило признать доводы заявителя о предоставлении правовой охраны словесному элементу «GRANA PADANO» убедительными и Палата по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 20.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2009.