

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

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 03.12.2012, поданное по поручению CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации словесному элементу «PARMIGIANO REGGIANO» знака по международной регистрации №1059018.

Международная регистрация №1059018 комбинированного коллективного знака, включающего в свой состав изображение сыра на фоне черного круга и словесный элемент «PARMIGIANO REGGIANO» на фоне черного прямоугольника, произведена Международным Бюро ВОИС 11.11.2010 на имя заявителя – CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, Via Kennedy, 18 I-42100 REGGIO EMILIA (IT), в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Роспатентом 05.09.2012 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному знаку по международной регистрации №1059018 с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «PARMIGIANO REGGIANO». Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «PARMIGIANO REGGIANO» представляет собой название одного из самых известных в мире итальянских сыров. Согласно данным, полученным из сети Интернет – Пармезан (оригинальное название Пармиджано Реджано (итал. Parmigiano Reggiano) – итальянский твердый сыр. Структура сыра зернисто-чашуйчатая, ломкая. Называется он так потому, что выпускается только в нескольких провинциях региона Эмилья-Романья: Парма, Реджо Эмилия, Модена, частино Мантова и Болонья. В 2004 году насчитывалось 512 производителей пармезана. Сыр, изготовленный за пределами региона, пармезаном называться не может (ru.wikipedia.org; www.cucinaitaliana.ru).

Учитывая вышеизложенное, предоставление исключительного права на обозначение «PARMIGIANO REGGIANO» на территории Российской Федерации только заявителю поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими производителями сыра «PARMIGIANO REGGIANO», приведет к тому, что любой производитель того же сорта сыра, с теми же свойствами и характеристиками, не сможет указывать на своем товаре его настоящий сорт, что повлечет за собой указание вместо правильного сорта товара (сыра), какого-либо иного обозначения для сыра того же сорта. Как следствие, потребитель может быть введен в заблуждение относительно сорта покупаемого им сыра.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.12.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- «PARMIGIANO REGGIANO» не является сортом сыра, как указала экспертиза, а представляет собой его название;
- для гарантии аутентичности и идентификации сыра «PARMIGIANO REGGIANO» вся упаковка продукции, выходящая на рынок, должна содержать маркировку, состоящую из круга сыра «PARMIGIANO REGGIANO» и куска сыра с типичным миндалевидным ножом в своей верхней части и названия «PARMIGIANO REGGIANO» в нижней части.

- сыр «PARMIGIANO REGGIANO» выпускается только в определенных регионах Италии, область производства защищенного наименования места происхождения сыра «PARMIGIANO REGGIANO» находится в Северной Италии, охватывая провинции Парма, Реджо-Эмилия, Модена, Болонья (левобережье реки Рено) и Мантуа (правобережье реки По);

- сыр «PARMIGIANO REGGIANO» с давних времен прочно связывают с местом его происхождения и разработанными технологиями, для производства сыра используется только сырое молоко коров местной породы, рожденных и выращенных в областях изготовления сыра;

- заявитель также имеет право на НМПТ «PARMIGIANO REGGIANO» в стране происхождения товара, которое подтверждается Указом Президента Итальянской Республики №1269 от 30.10.1955;

- на основании Регламента Европейской Комиссии №1107/96 от 21.06.1996 наименованию «PARMIGIANO REGGIANO» предоставлена правовая охрана на территории Европейского Союза в качестве НМПТ;

- согласно Закону Италии №526 от 21.12.1999, принятому во исполнение обязательств, вытекающих из членства Италии в Европейском Союзе, для охраны наименований мест происхождения товаров создаются консорциумы, перед которыми поставлена задача не только контрольных функций, но также функций по охране, развитию, расширению, информированию, осуществлению защитных мероприятий в интересах НМПТ;

- издание соответствующих правовых актов по созданию консорциумов в Италии, в частности, CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO (Консорциума производителей сыра «PARMIGIANO REGGIANO»), вытекает из положений Регламентов Европейского Совета (Регламента № 510/2006 от 20.03.2006, заменившего предыдущий Регламент № 2081/92 от 14.07.1992 того же содержания, статья 5 которого предусматривает, что подать заявку на регистрацию НМПТ в Европейском Союзе (а значит и обладать правом на НМПТ в Европейском Союзе) может только объединение лиц;

- под объединением лиц в данном случае, как указано в названной статье Регламента, имеется в виду любое объединение, независимо от организационно-правовой формы, производителей или переработчиков, осуществляющих деятельность с одним и тем же сельскохозяйственным или продовольственным товаром;

- согласно Уставу CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, представляя собой объединение всех производителей сыра «PARMIGIANO REGGIANO», является единственным владельцем любых обозначений «PARMIGIANO REGGIANO», и только он может предоставлять разрешение на использование таких обозначений другими субъектами;

- на CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO возложены задачи по контролю производства и маркетинга на всех стадиях, от производства и обработки сырья до упаковки и продажи сыра, по продвижению и охране обозначения «PARMIGIANO REGGIANO» как в смысле его регистрации в качестве НМПТ, так и в смысле запрета использования третьими лицами сходных и тождественных обозначений;

- заявитель не является объединением частных производителей сыра «PARMIGIANO REGGIANO», но представляет государственные интересы под руководством не только итальянского правительства, но и европейских властей;

- поскольку все производители сыра «PARMIGIANO REGGIANO» объединены в Консорциум, и принимая во внимание то обстоятельство, что даже упаковщики сыра, формально не входящие в Консорциум, могут действовать только с разрешения Консорциума и обязаны маркировать упаковку только определенным знаком, представляется, что вывод экспертизы, что могут существовать другие производители сыра «PARMIGIANO REGGIANO», чьи права могут быть нарушены, является ошибочным.

- представление правовой охраны с исключением из самостоятельной правовой охраны слова сыра «PARMIGIANO REGGIANO», может повлечь за собой использование и регистрацию товарных знаков с элементом «PARMIGIANO REGGIANO» на имя третьих лиц без разрешения Консорциума.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1059018 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ в полном объеме.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- Декрет от 24.04.2002 с переводом-аннотацией [1];
- Выписка из Ремесленной и сельскохозяйственной, торгово-промышленной палаты Реджо-Эмильи с переводом-аннотацией [2];
- Регламент, определяющий использование с переводом-аннотацией [3];
- Указ Президента Итальянской Республики №1269 от 30.10.1955 с переводом-аннотацией [4];
- Регламент Европейской Комиссии №1107/96 от 21.06.1996 с переводом-аннотацией [5];
- Закон Италии №526 от 21.12.1999 с переводом-аннотацией [6];
- Регламент №510/2006 от 20.03.2006 с переводом-аннотацией [7];
- Регламент №2081/92 от 14.07.1992 с переводом-аннотацией [8];
- Декрет от 21.04.2011 с переводом-аннотацией [9];
- Устав заявителя с переводом-аннотацией [10];
- Распечатка из электронной базы данных НМПП Европейской Комиссии с переводом-аннотацией [11];
- аффидавит от заявителя с переводом-аннотацией [12].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.11.2010) приоритета международной регистрации №1059018 комбинированного 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 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 доминирующее положение.

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

Знак по международной регистрации №1059018 является комбинированным, включает в свой состав расположенное на фоне черного круга изображение головки сыра и его отрезанный кусочек на ноже, а также прямоугольник черного цвета со словесными элементами «PARMIGIANO REGGIANO», выполненными заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «fromage Parmigiano-Reggiano».

Анализ рассматриваемого знака показал, что входящий в его состав словесный элемент «PARMIGIANO REGGIANO» является описательным, поскольку представляет собой указание на сыр с определенными свойствами – PARMIGIANO («Parmigiano» в переводе с итальянского - сыр «Пармезан, см. <http://slovari.yandex.ru>), происходящий из определенной местности – итальянской провинции REGGIANO («Reggiano» в переводе с итальянского - реджанский, реджийский, из Реджо-Эмилии, см. там же).

Свое название сыр «PARMIGIANO REGGIANO» получил по имени двух основных регионов-производителей: Пармы и Реджо-Эмилии. Слово «пармезан» является французским вариантом итальянского названия, оно-то и получило распространение в мире. Пармезан относится к твердым сырам. Его производство ежегодно начинается 1 апреля и заканчивается 11 ноября. После этого сыр созревает до 36 месяцев. Производство молока для Пармезана и самого сыра осуществляются

в провинциях Пармы, Реджо-Эмилии, Модены, Болоньи, на левом берегу реки Рено, и Мантуи, на правом берегу реки По. Сыр, изготовленный за пределами региона, пармезаном называться не может. Пармезан, который был одобрен сыроделами, выдерживают ещё как минимум год, и только потом он помечается знаком качества DOP (Denominazione di Origine Protetta — знак подтверждения оригинального происхождения (см. сведения Интернет-энциклопедии Википедия, ru.wikipedia.org).

Таким образом, обозначение «PARMIGIANO REGGIANO», ставшее известным в результате его использования в отношении сыра с особыми свойствами, происходящего из конкретного региона, по сути своей относится к категории наименований места происхождения товаров. Кроме того, согласно материалам, представленным заявителем, в стране происхождения обозначение «PARMIGIANO REGGIANO» охраняется в качестве наименования места происхождения товаров. Следует отметить, что заявителем подана заявка №2010742149 на государственную регистрацию наименования места происхождения товара «PARMIGIANO REGGIANO» и предоставления исключительного права использования на такое наименование, делопроизводство по которой в настоящее время не завершено.

Кроме того, исходя из нормы пункта 7 статьи 1483 Кодекса российским законодательством не предусмотрено предоставление самостоятельной правовой охраны в качестве товарного знака обозначению, представляющему собой наименование места происхождения товара.

В связи с вышеизложенным, принимая во внимание описательность словесного элемента «PARMIGIANO REGGIANO», ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на территории Российской Федерации, что свидетельствует о правомерности принятого Роспатентом решения от 05.09.2012.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2012.