

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 03.11.2016, поданное компанией «Тутела Вино Эмилия», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара (далее – НМПТ) и предоставлении исключительного права на такое наименование по заявке № 2014721690, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014721690 на государственную регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на такое наименование (далее – заявка на НМПТ) была подана 30.06.2014 от имени 25 компаний: Тутела Вино Эмилия (заявитель), КАНТИНА ДИ С. КРОЧЕ Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНА ДИ КАРПИ Е СОРБАРА Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНА СОЦИАЛЕ МАЗОНЕ-КАМПОГАЛЛИАНО Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ АРЧЕТО Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ САН-МАРТИНО-ИН-РИО Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ ЛИМИДИ СОЛЬБЕРА Е СОЦИГАЛЛИ Сельскохозяйственный кооператив, КИАРЛИ 1860 - Пр. И.В.И Срл, КАНТИНА ДУЕ ТОРРИ НЕЛЛА ВАЛ Д'ЭНЦА Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНА СЕТТЕКАНИ-КАСТЕЛВЕТРО

Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ФОРМИДЖИНЕ ПЕДЕМОНТАН Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНЕ ЛОМБАРДИНИ Срл, ГАВИОЛИ АНТИКА КАНТИНА Срл, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ЧЕНТРО ДИ МАССЕНЦАТИКО Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНЕ РИУНИТЕ энд СИБ Сельскохозяйственный кооператив, НУОВА КАНТИНА СОЦИАЛЕ КОРРЕДЖИО Сельскохозяйственный кооператив, ДОНЕЛЛИ ВИНИ Спа, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ПРАТО ДИ КОРРЕДЖИО Сельскохозяйственный кооператив, МЕДИЧИ ЭРМЕТЕ Е ФИЛЬИ Срл, СОЦИЕТА АГРИКОЛА ПЕЦУОЛИ С. С., РИНАЛДИНИ ПАОЛА АЗ АГР. МОРО, СА'ДЕ'МЕДИЧИ Срл, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ РОЛО Сельскохозяйственный кооператив, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ ГУАЛТИЕРИ Сельскохозяйственный кооператив, ВИНИКОЛА ДЕКОРДИ ДЕЛ БОРГО ИМПЕРИАЛЕ - КОРТЕСОЛЕ Спа, в отношении товара «вина белые, в том числе игристые; вина красные, в том числе игристые и молодые; вина розовые, в том числе игристые».

Согласно материалам заявки № 2014721690 на государственную регистрацию НМПТ заявлено словесное обозначение «EMILIA».

Решением Роспатента от 04.08.2016 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации как несоответствующему условиям предоставления правовой охраны НМПТ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1517 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что обозначение «EMILIA» не охраняется в Италии в качестве НМПТ, а, следовательно, указанное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве НМПТ на территории Российской Федерации, и заявителю не может быть предоставлено исключительное право на такое наименование.

В поступившем 03.11.2016 возражении заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы в защиту своей позиции:

- в соответствии с законодательством Европейского Союза (ЕС) и Италии обозначение «EMILIA» охраняется в качестве "protected geographical indication" (PGI). Эта фраза может быть переведена на русский язык различными способами, в том числе и как «охраняемое географическое указание»;

- в различных странах объекты, которые соответствуют российскому термину «наименование места происхождения товара», могут по-разному называться. Однако, охрана таким обозначениям предоставляется в том случае, если правовая сущность объекта охраны в стране происхождения соответствует определению НМПТ в Российской Федерации;

- международное право, в соответствии с Лиссабонским соглашением об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, определяет понятие «наименование места происхождения» следующим образом: «географическое название страны, района или местности, служащее для обозначения изделия, которое происходит из данной страны, района или местности, и качество и особенности которого объясняются исключительно или главным образом географической средой, включая природные и человеческие факторы»;

- российское законодательство предусматривает защиту в качестве НМПТ даже более широкого круга обозначений, чем Лиссабонское соглашение. При этом заявленное обозначение EMILIA зарегистрировано в качестве наименования места происхождения в соответствии с Лиссабонским соглашением;

- законодательство ЕС предусматривает охрану трех видов географических указаний и традиционных указаний: охраняемое указание происхождения (PDO), охраняемое географическое указание (PGI), и гарантированный традиционный продукт (TSG);

- чтобы получить статус PGI, весь продукт должен быть традиционно и, по меньшей мере, частично изготовлен (приготовлен, обработан или произведен) в конкретном регионе и, таким образом, приобрести уникальные свойства. Охрана PDO предоставляется продуктам, которые полностью изготовлены в конкретном регионе;

- понятие НМПТ, данное в российском законодательстве, включает в себя как определение PDO, так и определение PGI, установленные законодательством Италии и ЕС;

- факт того, что обозначение соответствует требованиям, которые предъявляются к НМПТ в России, подтверждается Декларацией Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства Италии.

В качестве приложения к доводам возражения заявителем представлены:

- распечатки из сети Интернет[1];
- выдержки из законодательства с переводом [2];
- копия декларации с переводом [3].

На основании изложенного в возражении изложена просьба зарегистрировать НМПТ «EMILIA» по заявке № 2014721690 и предоставить заявителю исключительное право на это наименование.

В процессе рассмотрения возражения заявителем также были представлены:

- текст Лиссабонского соглашения [4],
- материалы, касающиеся предоставления правовой охраны в соответствии с Лиссабонским соглашением в иных странах (например, Республика Молдова, Израиль, Исламская республика Иран и т.д.) [5];
- выдержка из базы данных Европейской комиссии с переводом [6].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2014) поступления заявки № 2014721690 на государственную регистрацию НМПТ и предоставление права пользования на такое наименование правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на дату поступления заявки, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным

наименованием места происхождения товара, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 № 328, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.2009, регистрационный №13356, и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 16 от 20.04.2009 (далее — Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1516 Кодекса НМПТ, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519) производителей такого товара.

Согласно пункту 2 статьи 1517 Кодекса государственная регистрация в качестве НМПТ наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара.

Обладателем исключительного права использования наименования указанного НМПТ может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

Исходя из требований, установленных пунктом 5 статьи 1522 Кодекса и пунктом 7.3 Регламента, в том случае, если географический объект, наименование которого заявляется в качестве НМПТ, находится за пределами Российской Федерации, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное НМПТ в стране происхождения товара.

В соответствии с положениями пункта 13.4.2 Регламента при определении соответствия заявленного обозначения требованиям к НМПТ, установленным в статье 1516 Кодекса, проверяется:

- наличие сведений, подтверждающих нахождение географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, именно в границах, указанных в заявке;

- существование наименования географического объекта на дату подачи заявки именно в качестве обозначения, используемого для индивидуализации товара, обладающего особыми свойствами, обусловленными природными условиями и (или) людскими факторами, характерными для данного географического объекта.

- наличие указания товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование или только предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, с указанием места происхождения (производства) товара (границ географического объекта);

- наличие описания особых свойств товара и их соответствие заключению компетентного органа.

На государственную регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на такое наименование по заявке № 2014721690 заявлено обозначение «EMILIA». Государственная регистрация испрашивается в отношении товара «вина белые, в том числе игристые; вина красные, в том числе игристые и молодые; вина розовые, в том числе игристые».

Решение Роспатента мотивировано тем, что обозначение «EMILIA» не охраняется в Италии в качестве НМПТ, а, следовательно, указанное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве НМПТ на территории Российской Федерации. В качестве документа, опровергающего, по мнению заявителя, указанные доводы, на стадии экспертизы был представлен правоустанавливающий документ – свидетельство об охране охраняемого указания происхождения

«EMILIA» от 05.11.2013 № 0056889 [7], выданный Генеральной дирекцией стимулирования качества сельскохозяйственной продукции Министерства сельскохозяйственной продукции и лесов Италии.

В соответствии с приведенной в свидетельстве [7] информацией, обозначение «EMILIA» или «DELL`EMILIA» охраняется в стране происхождения товара – Италии в качестве охраняемого географического указания (PGI), т.е. данный документ не подтверждает того факта, что обозначение «EMILIA» охраняется в стране происхождения в качестве НМПТ по смыслу статьи 1516 Кодекса. При этом коллегия отмечает, что в свидетельстве [7] не определено в отношении какого товара охраняется рассматриваемое PGI.

В свою очередь иные представленные заявителем документы также не дают достаточных оснований для утверждения о том, что обозначение «EMILIA» охраняется на территории Италии именно в качестве НМПТ.

Так, в представленной Декларации Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства [3] от 21.10.2016 указано, что обозначения «EMILIA» и «DELL`EMILIA» являются охраняемыми (защищенными) географическими указаниями, официально признанными в Италии и Европе, но нет указания на то, что это обозначение охраняется как НМПТ по смыслу статьи 1516 Кодекса.

В декларации отмечено, что в соответствии со статьей 93 Европейского Положения № 1308/2013 под географическим указанием понимают указание на район, конкретное место или, в исключительных и должным образом обоснованных случаях, страну, используемое для описания продукции в соответствии со статьей 92(1), соответствующее следующим требованиям: (1) он имеет определенные качества, репутацию или другие характеристики, которые связаны с этим географическим происхождением; (2) по меньшей мере 85 % винограда, используемого для его производства, происходит исключительно из этого географического района; (3) его производство происходит в этой географической зоне; и (4) оно получено из сортов вина, принадлежащих к *Vitis vinifera* (виноград культурный) или смеси *Vitis vinifera* и других сортов *Vitis*.

Вместе с тем, следует указать, что согласно законодательству Италии в стране охраняются как обозначения, являющиеся PGI, так и являющиеся PDO, а приведенные в Декларации [3] требования касаются именно защищенных географических указаний (PGI).

Выдержка из базы данных Европейской комиссии [6] также содержит сведения о том, что «EMILIA» в стране происхождения охраняется в качестве географического указания: PGI-IT-A0509.

В отношении представленных заявителем документов (5), свидетельствующих о том, что рассматриваемое обозначение получило правовую охрану в рамках Лиссабонского соглашения, необходимо отметить следующее.

Действительно, в соответствии с Лиссабонским соглашением об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, 1958, охране подлежат наименования места происхождения (географическое наименование страны, района или местности, служащее для обозначения продукта, который происходит из данной страны, района или местности и качество и особенности которого обусловлены исключительно или главным образом географической средой, включая природные и человеческие факторы).

Вместе с тем, обозначения, охраняемые в стране происхождения в качестве географических указаний, могут получить правовую охрану в рамках Лиссабонской системы. Несмотря на то, что соответствующие названия получили в стране происхождения правовую охрану в качестве географических указаний, традиционно к таким названиям проявляется гибкий подход и окончательное решение по предоставлению правовой охраны отдается на откуп Ведомств указанных Договаривающихся сторон. Последние, в свою очередь, при экспертизе таких обозначений проверяют охраноспособность заявленных обозначений в соответствии со своим национальным законодательством и требованиями, предъявляемым к обозначениям, заявляемым на регистрацию в качестве наименований мест происхождения товаров.

Коллегия подчеркивает, что требования пункта 2 статьи 1517 Кодекса четко обозначают, что государственная регистрация в качестве НМПТ обозначения в



иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара. В рассматриваемом случае: заявленное обозначение зарегистрировано в стране происхождения (Италии) в качестве охраняемого географического указания (PGI).

Целесообразно также отметить, что некоторые государства приняли решения об отказе в международной регистрации обозначения «EMILIA» в рамках Лиссабонского соглашения (например, Республика Молдова и т.д.).

Таким образом, все выше приведенные сведения не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «EMILIA» охраняется в качестве НМПТ в стране происхождения, вследствие чего не имеется оснований для регистрации этого наименования в качестве НМПТ федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу указанного коллегия считает, что в возражении не приведены доводы, позволяющие установить соответствие обозначения «EMILIA» по заявке № 2014721690 требованиям пункта 2 статьи 1517 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении заявления, поступившего 03.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 04.08.2016.**