

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 19.09.2016 возражение, поданное компания Напа Вэлли Винтнерс, США (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 №2013744296, при этом установила следующее.

Заявка №2013744296 на государственную регистрацию НМПТ и на предоставление исключительного права на такое наименование (далее – заявка на НМПТ) была подана 20.12.2013 на имя компании Напа Вэлли Винтнерс Ассошиейшен, США в отношении товара «вина». В соответствии с поступившим в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявлением от 17.03.2016 в материалы заявки №2013744296 были внесены изменения, в соответствии с которыми наименование заявителя изменено на: Напа Вэлли Винтнерс, США.

Согласно материалам заявки №2013744296 на государственную регистрацию НМПТ заявлено словесное обозначение «**NAPA VALLEY**».

Решением Роспатента от 18.05.2016 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации как несоответствующему условиям предоставления правовой охраны НМПТ. 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 «NAPA VALLEY» не охраняется в США в качестве НМПТ, а, следовательно, указанное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве НМПТ на территории Российской Федерации, и заявителю (компания Напа Вэлли Винтнерс) не может быть предоставлено исключительное право на такое наименование.

В поступившем возражении от 19.09.2016 заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы в защиту своей позиции:

- заявленное обозначение соответствует всем указанным критериям охраноспособности НМПТ;

- НМПТ «NAPA VALLEY» зарегистрировано в США как таковое под №4853438 в форме сертификационного знака для обозначения вина, полученного из винограда, выращенного в американском винодельческом регионе Napa Valley (Долина Напа), маркированного и рекламируемого в соответствии с законами США;

- обозначение «NAPA VALLEY» зарегистрировано в США как «Американский винодельческий регион» (AVA), который является одним из видов НМПТ в соответствии с законодательством США, что подтверждается Законом США 46 FR 9061;

- в 2013 году в Роспатент было представлено письмо Бюро по контролю за оборотом и налогообложением алкогольных напитков и табачных изделий Министерства финансов, в котором указано, что «NAPA VALLEY» определено в качестве Американского винодельческого региона;

- исходя из сведений, приведенных в соответствующих разделах Кодекса федеральных норм и правил США (CFR), произведенные в Napa Valley (Долине Напа) вина имеют особые свойства;

- Окружной совет / Наблюдательный Совет (орган самоуправления округа, следит за соблюдением законности в округе, вводит местные налоги, назначает окружных чиновников) округа Напа (административно-территориальная единица в США), принял резолюцию, разрешающую заявителю Напа Вэлли Винтнерс Ассошиейшен (в настоящее время Напа Вэлли Винтнерс), зарегистрировать

обозначение «NAPA VALLEY» в любой стране мира в качестве сертификационного знака и/или географического указания для вина.

В качестве приложения к доводам возражения заявителем представлены:

- Распечатка публикации сертификационного знака №4853438 с официального сайта патентного ведомства США с переводом документа на русский язык [1];

- Описание технических требований к продуктам виноделия, изготовленным в «NAPA VALLEY» [2];

- Копия соответствующих разделов Кодекса федеральных норм и правил США с переводом документа на русский язык [3];

- Копия апостилированного письма Бюро по контролю за оборотом и налогообложением алкогольных напитков и табачных изделий от 17.07.2013 с информацией о том, что «NAPA VALLEY» определено в США в качестве Американского винодельческого региона, с переводом документа на русский язык [4], к которому приложены выдержки из Свода федеральных правил в электронном виде по состоянию на 5 июля 2013 г. [4.1] и Федерального реестра (Раздел 46, №18 от 26 января 1981г.) с переводом [4.2];

- Копия регламента США 46 FR 9061 от 28 января 1981г. с информацией о том, что «NAPA VALLEY» зарегистрировано в США в качестве Американского винодельческого региона, с переводом документа на русский язык [5];

- Копия апостилированной резолюции Окружного совета округа Напа №2011-05 [6];

- Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части четвертой (постатейный) / Ответственный редактор Л.А. Трахтенгерц (выдержки) [7];

- С.А. Горленко «Правовая охрана наименований мест происхождения товаров» (выдержки) [8].

На основании изложенного в возражении изложена просьба зарегистрировать НМПТ «NAPA VALLEY» по заявке №2013744296 и предоставить заявителю исключительное право на это наименование.

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

С учетом даты (20.12.2013) поступления заявки №2013744296 на государственную регистрацию НМПТ и предоставление права пользования на такое наименование правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 №2013744296 заявлено

обозначение «NAPA VALLEY». Государственная регистрация испрашивается в отношении товара «вина».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации НМПТ и в предоставлении исключительного права на такое наименование по заявке №2013744296 мотивировано тем, что обозначение «NAPA VALLEY» не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1517 Кодекса, поскольку не охраняется в стране происхождения в качестве НМПТ.

В качестве документа, опровергающего, по мнению заявителя, приведенные в указанном решении Роспатента доводы, был представлен правоустанавливающий документ - сертификационный знак №4853438 [1], выданный Ведомством по патентам и товарным знакам США. В соответствии с указанной в сертификационном знаке информацией, он «удостоверяет вина, полученные из винограда, выращенного в американском винодельческом регионе Напа Вэлли и маркированные и рекламируемые в соответствии с законами США в отношении наименования места происхождения товара американского винодельческого региона Напа Вэлли».

Упомянутый сертификационный знак №4853438 [1] был зарегистрирован на имя компании Напа Вэлли Винтнерс, США 17 ноября 2015 года.

Однако, данный документ не подтверждает того факта, что обозначение «NAPA VALLEY» охраняется в стране происхождения в качестве НМПТ по смыслу статьи 1516 Кодекса.

В свою очередь иные представленные заявителем документы, содержащие ряд противоречивых сведений, также не дают достаточных оснований для утверждения о том, что обозначение «NAPA VALLEY» охраняется на территории США именно в качестве НМПТ.

Так, в представленном заявителем официальном письме Бюро по контролю за оборотом и налогообложением алкогольных напитков и табачных изделий [4] от 17.07.2013 указано, что «NAPA VALLEY» определено в США «в качестве американского винодельческого региона», но нет указания на то, что это обозначение охраняется как НМПТ по смыслу статьи 1516 Кодекса.

К письму [4] приложены выдержки из Свода федеральных правил в электронном виде по состоянию на 5 июля 2013 г. [4.1] и Федерального реестра (Раздел 46, №18 от 26 января 1981г.) [4.2] с переводом, которые также не содержат информации о том, что «NAPA VALLEY» является НМПТ, охраняемым в стране происхождения.

Так, данные из Свода федеральных правил в электронном виде [4.1] свидетельствуют о том, что «NAPA VALLEY» является одобренным наименованием винодельческого региона.

Выдержки из Федерального реестра (Раздел 46, №18 от 26 января 1981г.) [4.2] содержат информацию о том, что настоящим правилом устанавливается создание винодельческого региона в округе Напа, штат Калифорния, под наименованием «NAPA VALLEY». По мнению Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия, «создание винодельческого региона «NAPA VALLEY» и последующее использование указанного наименования в качестве обозначения места происхождения вин при их этикетировании и рекламе поможет потребителям вин более уверенно идентифицировать вина, местом происхождения которых является «NAPA VALLEY».

Также в материалах возражения содержится копия апостилированной резолюции Окружного совета округа Напа №2011-05 [6], датированной 25 января 2011 года, из текста которой следует, что «Окружной совет округа Напа, в той мере, насколько это разрешено законодательством, разрешает компании Напа Вэлли Винтнерс Ассошиейшен регистрировать в любой стране мира «NAPA VALLEY» в качестве сертификационного знака и/или географического указания на вина». То есть в данном документе речь также идет не о НМПТ.

В свою очередь из прилагаемого заявителем перевода к выдержкам соответствующих разделов Кодекса федеральных норм и правил США [3] (см. §9.21) следует, что «указанные в данном разделе винодельческие регионы одобрены для использования в качестве наименования места происхождения», в частности, «NAPA VALLEY».

Из перевода текста регламента США 46 FR 9061 [5] следует, что указанный документ предусматривает создание винодельческого региона «NAPA VALLEY» в округе Напа, штат Калифорния. При этом отмечается, что, по мнению Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия, «создание винодельческого региона «NAPA VALLEY» и последующее использование его наименования в качестве наименования места происхождения товара на винных этикетках и в рекламе поможет потребителям вина лучше идентифицировать вина «NAPA VALLEY». В тексте представленного документа [5] также приведено определение термина «американский винодельческий регион», под которым понимается ограниченный регион выращивания винограда, отличающегося определенными географическими характеристиками.

Таким образом, все выше приведенные противоречивые сведения не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «NAPA VALLEY» 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 у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения, и как следствие этого отмены решения Роспатента об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара (далее – НМНТ) и предоставлении исключительного права на такое наименование по заявке №2013744296.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего от 19.09.2016, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2016.