

**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 заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1516 и 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.

По итогам рассмотрения поступившего возражения Роспатент принял решение от 30.01.2017 отказать в удовлетворении возражения, поступившее 19.09.2016, оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2017 по делу №СИП-237/2017 (далее – решение СИП) решение Роспатента от 30.01.2017 было признано недействительным. Согласно решению СИП на Роспатент возложена обязанность принять решение о регистрации испрашиваемого НМПТ на территории Российской Федерации по заявке №2013744296.

Однако своим постановлением от 30.03.2018 по делу №СИП-237/2017 (далее – постановление СИП) Суд по интеллектуальным правам изменил вышеуказанное решение СИП в части, обязав Роспатент повторно рассмотреть поступившее возражение компании Напа Вэлли Винтнерс с учетом судебных актов по настоящему делу.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение постановления СИП от 30.03.2018 поступившее возражение по заявке №2013744296 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 04.07.2018.

При этом необходимо отметить, что в ходе рассмотрения возражения от заявителя поступили следующие дополнительные материалы к возражению:

- Копия заключения Исследовательского центра частного права по судебному запросу по делу №СИП-237/2017 [9];

- Копия заявки Напа Вэлли Винтнерс от 17.01.1979 в Управление по контролю за производством и оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия США, Министерство Финансов о создании Винодельческого региона Долины Напа с приложениями и переводом на русский язык [10];

- Копия письма из Бюро по патентным и товарным знакам США с разъяснениями комиссара Мэри Бони Денисон относительно географических указаний, охраняемых в США и (с переводами на русский язык) [11];

- Письмо на бланке торговой ассоциации Напа Вэлли Винтнерс от 16.09.2016 с описанием качества и технических требований к продуктам виноделия, изготовленным под географическим указанием «NAPA VALLEY» с переводом [12];
- Свидетельство о правовом статусе Напа Вэлли Винтнерс [13];
- Юридическое заключение адвоката США Джей Скотта Джериена с переводом на русский язык [14];
- Статья 23000 Государственного кодекса штата Калифорния с переводом на русский язык [15];
- Статья 23005 Государственного кодекса штата Калифорния с переводом на русский язык [16];
- Статья 1306.05(B)(M) Руководства по экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков США с переводом на русский язык [17].

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 отсутствуют достаточные сведения для вывода о том, что в стране происхождения это обозначение охраняется в качестве НМПТ.

Согласно постановлению СИП от 30.03.2018 оспариваемое решение Роспатента подлежит пересмотру, при этом кассационной инстанцией Суда по интеллектуальным правам указывается на необходимость проведения анализа ряда обстоятельств, имеющих значение по данному делу.

Так, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что определяющим для решения вопроса о возможности или невозможности государственной регистрации в качестве НМПТ наименования географического

объекта, который находится в иностранном государстве, является не точное соответствие правового режима, существующего в иностранном государстве, правовому режиму, установленному в параграфе 3 главы 76 ГК РФ, которые могут в различных странах иметь отдельные отличия, а существо объекта охраны.

Как указано в постановлении СИП, при сопоставлении объектов охраны должно быть установлено, что в иностранном государстве предоставлена правовая охрану объекту, который (с учетом редакции Кодекса, действовавшей на дату подачи заявки):

является обозначением, представляющим собой либо содержащим современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, или обозначением, производным от такого наименования;

является обозначением, ставшим 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.

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, в решении СИП от 05.12.2017 проверено соответствие обозначения «NAPA VALLEY» первому из вышеуказанных критериев, а именно установлено, что обозначение «NAPA VALLEY» представляет собой название американского винодельческого региона с четко очерченными границами, находящегося в округе Напа, штат Калифорния.

Относительно второго критерия судом первой инстанции отмечается, что «вина, произведенные в этом регионе, известны на протяжении многих лет и по всему миру за счет уникального и сложного сочетания агроклиматических условий региона. Долина Напа (Napa Valley) имеет разнообразную, но уникальную геологию, которая образована в результате движения тектонической плиты, вулканической активности. Различные виды почв Долины Напа (Napa Valley) придают винам этой долины уникальные свойства и содействуют их мировой репутации первоклассных вин. Сочетание уникального климата и географических



условий в Долине Напа также оказывает влияние на выращивание различных винных сортов винограда, характерных для вин, производимых в Долине Напа».

Вместе с тем, по мнению суда кассационной инстанции, для целей настоящего дела подлежит установлению не то, обладают ли вина, производимые в Долине Напа, в настоящее время какими-либо особыми свойствами, и не то, следит ли компания за соответствием вин каким-либо таким особым свойствам, а то, являлось ли наличие у товара особых свойств, исключительно или главным образом определяемых характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, условием регистрации Американского винодельческого региона «NAPA VALLEY» и (или) условием выдачи сертификационного знака №4853438.

Также в постановлении СИП указано на необходимость анализа даты, на которую компания Напа Вэлли Винтнерс имела право использовать обозначение «NAPA VALLEY» в соответствии с выданным сертификационным знаком №4853438.

Кроме того, президиумом Суда по интеллектуальным правам отмечается, что ни Роспатентом, ни судом первой инстанции представленные заявителем документы не были проанализированы с точки зрения того, подтверждают ли они (в случае если наименование американского винодельческого региона все же охраняется как наименование места происхождения товара) право компании на подачу заявки на наименование места происхождения товара в Российской Федерации.

С учетом приведенных в постановлении и решении СИП аргументов и имеющихся в деле документов заявителя коллегией было установлено следующее.

Компания Напа Вэлли Винтнерс учреждена на основании законодательства штата Калифорния 26.08.1960 [13]. Исходя из текста свидетельства о регистрации этой некоммерческой организации, представленного на стадии экспертизы НМПТ по заявке №2013744296, цель ее создания заключается в защите интересов участников винодельческого сообщества округа Напа, штат Калифорния.

Как следует из представленного документа [10], датированного 17.01.1979, компания Напа Вэлли Винтнерс обратилась в Управление по контролю за

производством и оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия США (в настоящее время - Бюро по контролю за оборотом и налогообложением алкогольных напитков и табачных изделий, Министерство финансов США) с заявкой о создании Винодельческого региона Долины Напа в соответствии с Разделом 27 Свода законов США.

При этом необходимо указать, что разделы 4.25a (e) (1) и 4.25 (e) (2) части 4 27 Свода федеральных правил США определяют Американский винодельческий регион как разграниченный регион виноградарства, отличающийся географическими характеристиками, а также указывают, что любое заинтересованное лицо может ходатайствовать перед Управлением по контролю за производством и оборотом алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия США о создании виноградарской зоны в качестве винодельческого региона (см. имеющиеся в деле выдержки из Федерального реестра [4.2]).

Информация о том, что обозначение «NAPA VALLEY» было определено в качестве Американского винодельческого региона 28.01.1981 следует из имеющегося в деле официального письма из Бюро по контролю за оборотом и налогообложением алкогольных напитков и табачных изделий, Министерство финансов США от 17.07.2013 [4], а также 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].

Анализ опубликованных в Федеральном реестре [4.2] сведений показал, что они касаются географических параметров, границ региона «NAPA VALLEY», исторических данных, но не содержат указания на какие-либо особые свойства товара (вина), происходящего с этой территории.

Таким образом, регистрация обозначения «NAPA VALLEY» в качестве Американского винодельческого региона позволяет использовать его в качестве указания на конкретное географическое происхождение продукции, но не закрепляет за этой продукцией каких-либо особых свойств.

Следовательно, наличие у обозначения «NAPA VALLEY» статуса Американского винодельческого региона, полученного до даты подачи заявки №2013744296 на регистрацию этого обозначения в качестве НМПТ на территории Российской Федерации, не свидетельствует о том, что оно охраняется в стране происхождения в качестве НМПТ по смыслу статьи 1516 Кодекса.

В то же время заявителем были представлены документы, свидетельствующие о наличии у него права на сертификационный знак «NAPA VALLEY», удостоверяемый свидетельством №4853438 [1].

Для получения этого правоустанавливающего документа компания Напа Вэлли Винтнерс обратилась в Ведомство по патентам и товарным знакам США с соответствующей заявкой от 01.10.2011.

Право на подачу такой заявки в США для получения сертификационного знака компания Напа Вэлли Винтнерс получила на основании резолюции №2011-05, принятого Окружным советом округа Напа, штат Калифорния [6]. Следует указать, что Окружной совет округа Напа в соответствии с законом штата Калифорния вправе осуществлять полномочия, связанные с управлением округа Напа, а также делегировать эти полномочия своим представителям, в данном случае компании Напа Вэлли Винтнерс (см. представленные документы [14] – [17]).

Исходя из представленной резолюции [6], «Окружной совет округа Напа, в той мере, насколько это разрешено законодательством, разрешает компания Напа Вэлли Винтнерс регистрировать в любой стране мира термин «NAPA VALLEY» в качестве сертификационного знака и/или географического указания вина в соответствии с нормативными актами штата и федеральными нормативными актами в том, что касается использования термина «NAPA VALLEY» в отношении производства и маркетинга вин на благо жителей и предприятий округа Напа».

Как указано в выданном компании Напа Вэлли Винтнерс сертификационном знаке №4853438 [1], 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».

Вместе с тем упомянутый сертификационный знак №4853438 [1] был зарегистрирован на имя компании Напа Вэлли Винтнерс только 17.11.2015, а, значит, на дату (20.12.2013) подачи заявки №2013744296 на регистрацию обозначения «NAPA VALLEY» в качестве НМПТ на территории Российской Федерации это лицо соответствующим правоустанавливающим документом не обладало.

Однако из пункта 2 статьи 1517 ГК РФ следует, что 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 НМПТ может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

В постановлении СИП от 30.03.2018 прямо указывается на то, что дата регистрации сертификационного знака №4853438 имеет значение для настоящего дела.

Отсутствие у компании Напа Вэлли Винтнерс охраняемого в стране происхождения права на обозначение «NAPA VALLEY» при подаче заявки №2013744296 на регистрацию этого обозначения в качестве НМПТ на территории Российской Федерации и предоставления исключительного права его использования свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 1517 Кодекса.

Необходимо также констатировать, что в представленном заявителе свидетельстве №4853438 на сертификационный знак указания на какие-либо особые свойства товаров, происходящих из региона Напа Вэлли, не приводится.

Как следует из пояснений заявителя (см. письмо от 02.07.2018 за №ММ611569), «особые свойства товара, маркируемого наименованием места происхождения «NAPA VALLEY», сложились традиционно, их изложение в виде формального документа за подписью заявителя как уполномоченной организации потребовалось лишь в связи с рассмотрением заявки на наименование места

происхождения товара в Российской Федерации. В государственных реестрах США особые свойства данного товара не указываются».

Соответствующее описание качества и технических требований к продуктам виноделия, изготовленным в «NAPA VALLEY» [2], было разработано самим заявителем гораздо позднее подачи заявки на регистрацию №2013744296 обозначения «NAPA VALLEY» в качестве НМПТ на территории Российской Федерации, а именно только 16.09.2016, что усматривается из документа [12], т.е. фактически отсутствует какой-либо официальный документе США об особых свойствах вина, происходящего из региона Напа Вэлли.

Таким образом, наличие у товара, происходящего из региона Напа Вэлли, особых свойств, исключительно или главным образом определяемых характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, не является условием регистрации «NAPA VALLEY» как в качестве Американского винодельческого региона, так и условием выдачи сертификационного знака №4853438, в то время как Кодекс и Регламент напрямую содержат указанное требование.

Данное обстоятельство позволяет придти к выводу, что существо объекта охраны, удостоверяемого сертификационным знаком №4853438, не совпадает с сущностью такого средства как НМПТ, охраняемого в Российской Федерации по смыслу пункта 1 статьи 1516 Кодекса.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для регистрации обозначения «NAPA VALLEY» в качестве НМПТ по заявке №2013744296 на территории Российской Федерации и предоставления заявителю исключительного права его использования. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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.**