

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г., регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление, поступившее 23.08.2024, поданное Народным Комитетом Провинции Даклак, Социалистическая Республика Вьетнам (далее – лицо, подавшее заявление), о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара № 147, при этом установлено следующее.

Согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее – Госреестр), регистрация наименования места происхождения товара «BUÔN MA THUẬT» (Буон Ма Тхуот) осуществлена на основании заявки № 2012713897, поданной 27.04.2012.

Рассматриваемое наименование места происхождения товара зарегистрировано в отношении товаров «кофе бобы» с указанием следующего места происхождения (производства) товара: Уезд Буон Дон – общины (площадь в гектарах): Еа Бар (62,24), Еа Нуол (3,26); уезд Ку МГар – общины (площадь в гектарах): Еа Киет (4,221.41), Еа ХДинг (1,966.96), Ку Мгар (1,316.92), Ку Сие (1,713.92), городок Еа Пок (2,703.96), Еа Тар (3,321.6), городок Куанг Фу (2,634.40), Еа КПам (1,790.79), Ку Длле Мнонг (5,166.73), Еа ДРонг (3,437.67), Еа Тул (4,653.43), Куор Данг (2,042.12), Еа МДрох (1,126.18); уезд Еа ХЛео – общины (площадь в гектарах): Ку Мот (265.54), Еа Нам (2,403.88), Еа Кхаи (2,266.38), Еа

Хлео (305.04), Еа Раи (1,859.10), Дие Янг (2,022.11), Еа Сол (2,103.34), Еа Хлео (476.59), Еа Ви (122.12); уезд КРонг Ана – общины (площадь в гектарах): Еа Бонг (1,116.75), городок Буон Трап (240), Еа Тиеу (2,621.27), Хоа Хиеп (1,296.47), Дур КМал (92.38), Еа Ктур (3,066.93), Еа Бхок (1,957.05), Ку Е Ви (1,331.89), Еа Ху (140.22), Еа На (2,167.24); уезд КРонг Бук – общины (площадь в гектарах): Ку Не (5,759.89), Понг ДРанг (11,049.04), Ку Бео (2,162.35), Тхонг Нят (3,695.40), Доан Кет (1,534.27), Бинь Тхуан (1,922.44), городок Буон Хо (304.91), Еа БЛанг (2,278.23), Еа Слен (958.92), Еа ДРонг (745.06), Ку Понг (5,612.91); уезд КРонг Нанг – общины (площадь в гектарах): Длие Я (306.08), Еа Хо (337.45), Еа Тох (1,762.29); уезд КРонг Пак – общины (площадь в гектарах): Еа Кнуек (1,467.61), Еа Кенх (2,653.36), Еа Йонг (3,296.05), городок Фыок Ан (447.51), Хоа Ан (812.47), Ву Бон (92.19), Еа Пхе (95.32), Хоа Тиен (508.77), Тан Тиен (80.50), Еа Хиу (141.46), Еа Куанг (265.27), Еа Уи (33.12), Хоа Донг (4,106.43); г. Буон Ма Тхуот – общины (площадь в гектарах): Тан Тхань (118.86), Ку Е Бур (1,151.50), Хоа Кхань (142.69), Тан Тиен (54.92), Тхонг Нят (163.22), Еа Там (347.39), Тхань Конг (66.79), Еа Као (856.72), Тханг Лой (1,121.01), Ту Ан (185.56), Тан Ан (425.92), Тан Лап (563.36), Хоа Тханг (1,778.14), Еа Ту (2,023.26), Тан Хоа (184.67), Хоа Тхуан (1,255.31), Еа Кли (5.76).

На дату подачи заявления отсутствуют обладатели исключительного права на рассматриваемое наименование место происхождения товара – единственное выданное в отношении данного наименования свидетельство № 147/1 прекратило свое действие 27.04.2022.

Заявление о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара № 147 поступило 23.08.2024.

В заявлении обосновывается, что в рамках вступления во Всемирную торговую организацию, для целей обеспечения соответствия законодательства Соглашению по торговым аспектам (ТРИПС) в Закон об интеллектуальной собственности Социалистической Республики Вьетнам были внесены изменения, согласно которым наименование места происхождения товара стало именоваться географическим указанием. Таким образом, все наименования места происхождения товаров, зарегистрированные и охраняемые в Социалистической Республике

Вьетнам, должны были быть преобразованы в географические указания. Наименование места происхождения «BUÔN MA THUẬT» (Буон Ма Тхуот) было преобразовано в географическое указание в месте его происхождения – в Социалистической Республике Вьетнам 11 мая 2020 года согласно Решению № 1575 о выдаче Свидетельства о регистрации географического указания № 00004, при этом данное географическое указание охраняется бессрочно с 14.10.2005 – даты регистрации обозначения «BUÔN MA THUẬT» (Буон Ма Тхуот) на территории Социалистической Республики Вьетнам в качестве наименования места происхождения товара.

Лицо, подавшее заявление, на территории Социалистической Республики Вьетнам является обладателем исключительного права на географическое указание «BUÔN MA THUẬT» (Буон Ма Тхуот) согласно свидетельству о регистрации географического указания № 00004 от 11.05.2020. Лицо, подавшее заявление, намерено в последующем произвести регистрацию обозначения «BUÔN MA THUẬT» (Буон Ма Тхуот) в качестве географического указания на территории Российской Федерации и получить исключительное право на такое указание. Лицо, подавшее заявление, имеет статус государственного органа в Социалистической Республике Вьетнам, но в связи со сложившейся ситуацией не может осуществлять надлежащий контроль над использованием обозначения «BUÔN MA THUẬT».

На основании лица, подавшего заявление, просит прекратить правовую охрану наименования места происхождения товара № 147 «BUÔN MA THUẬT» и действие исключительного права на такое наименование на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1536 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, в подтверждение своих доводов представлены следующие материалы:

1. скриншоты о значении и происхождении слова «баста»;
2. решение о выдаче свидетельства в отношении географического указания «BUÔN MA THUẬT» от 11.05.2020 и свидетельство с переводом на русский язык;
3. affidavit патентного поверенного и адвоката в Социалистической Республике Вьетнам;

4. выписка из электронного реестра географических указаний Социалистической Республики Вьетнам в отношении географического указания «BUÔN MA THUÔT» № 0004 с переводом на русский язык;

5. публикация Ведомства по интеллектуальной собственности Социалистической Республики Вьетнам от 12.05.2021 о внесении изменений в свидетельство о регистрации географического указания «BUÔN MA THUÔT»;

6. решение о выдаче свидетельства в отношении наименования места происхождения товара «BUÔN MA THUÔT» от 14.10.2005;

7. выдержки из законодательства Социалистической Республики Вьетнам в области интеллектуальной собственности (Положения и устава, циркуляра, статьи из закона) с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения заявления от 23.08.2024 о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара «BUÔN MA THUÔT» для товаров «кофе бобы» ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 23.08.2024, включает Кодекса и Правила ППС.

Согласно пункту 3 статьи 1516 Кодекса, правила Кодекса о географических указаниях применяются к наименованиям мест происхождения товаров, если иное не установлено Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1536 Кодекса правовая охрана географического указания прекращается в случае:

1) исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований в отношении данного географического указания;

2) прекращения правовой охраны географического указания в стране происхождения товара.

Как установлено положениями пункта 3 статьи 1536 Кодекса, правовая охрана географического указания и действие исключительного права на такое

географическое указание прекращаются на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заявление о прекращении правовой охраны географического указания и действия исключительного права на такое географическое указание по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1536 Кодекса, может быть подано любым лицом.

В соответствии с пунктом 3.3.3 Правил ППС в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть поданы заявления о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве (исключительного права) на такое наименование.

Согласно материалам заявки № 2012713897, государственная регистрация наименования места происхождения товара «BUÔN MA THUẬT» в отношении товаров «кофе бобы» осуществлена на территории Российской Федерации с учетом того факта, что наименование соответствующего географического объекта охранялось в качестве наименования места происхождения товара в стране происхождения товара.

На дату подачи заявления отсутствуют обладатели исключительного права на рассматриваемое наименование место происхождения товара. Выданное в отношении данного наименования свидетельство № 147/1, удостоверяющее право сорока шести субъектов¹ прекратило свое действие 27.04.2022.

¹ 1) Народный Комитет Провинции Даклак; г. Буон Ма Тхуот, провинция Даклак, Социалистическая Республика Вьетнам; 2) Конг ти ТНХХ МТВ СНК 2/9 Даклак; 23 Нго Квиен, - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 3) Конг ти СП СНК нонг сан ва те бьен ка фе Дак Квин; Тхон 1 - Са Эа Бхок - Хюен Кы Квин - Даклак, Вьетнам; 4) Конг ти СП ДТ СНК Даклак; 228 Хоанг Дьеу - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 5) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Тханг Лои; Км17, Кл 26, Хюен Кронг Пак - Даклак, Вьетнам; 6) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе ка као Тханг 10; Км12, Кл 26, Кронг Пак Хюен, Даклак, Вьетнам; 7) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Фьюк Ан; Км26, Кл 26, Хюен Кронг Пак - Даклак, Вьетнам; 8) Конг ти ко фан ка фе Трунг Нгуен; 268 Нгуен Тат Нянь - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 9) Конг ти ТНХХ ТМ&ДВ Тхань Тхуй; Тхон 1, Са Кы Э Бур - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 10) Конг ти ТНХХ ТМ&ДВ Мехико; 159/3 Нгуен Ван Кы - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 11) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Буон Хо; Км2-Дьонг Чан Хынг Дао - П. Дат Хьеу - ТС Буон Хо - Даклак, Вьетнам; 12) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Еа Тул; Буон Шах - Са Эа Тул - Хюен Кы М'гар - Даклак, Вьетнам; 13) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Еа Пок; Тхи Чан Эа Пок, Хюен Кы М'гар - Даклак, Вьетнам; 14) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе 15; Са Ку Д'лье М'нонг - Хюен Кы М'гар - Даклак, Вьетнам; 15) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе 49; Тхон 5 - Са Фу Суан - Кронг Нанг Хюен, Даклак, Вьетнам; 16) Конг ти СП ДТ ва СНК ка фе Тай Нгуен; 75/40 Нгуен Лыонг Банг - Хоа Тханг - Буон Ма Тхуон - Даклак, Вьетнам; 17) Конг ти ТНХХ МТВ као шу Кронг Бук; Са Эа Хо - Хюен Кронг Нанг - Даклак, Вьетнам; 18) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Эа Тьеу; Са Эа Тьеу - Хюен Кы Квин - Даклак, Вьетнам; 19) Конг ти ТНХХ Дак Ман Вьет Нам; Км7 - Кл 26 - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 20) Конг ти ТНХХ Фук Минь; 17 Нгуен Тхи Динь - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 21) Конг ти ТНХХ МТВ ТМ 3В Хоанг Квиен; Тхон 2 - Са Кы Э Бур - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 22) Конг ти ТНХХ Ань Минь; 86 Нго Квиэн - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 23) Конг ти ТНХХ Ан Тхай; 219 Динь Тьен Хоанг - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 24) Чи тханх конг ти СР Тап доан Интимекс тай Буон Ма Тхуот; Кху КН Тан Ан - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 25) Конг ти ТНХХ Нам Тай Нгуен; 87

В заявлении испрашивается прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара по основаниям, предусмотренным статьей 1536 Кодекса, а именно по причине прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара в стране происхождения товара (Социалистическая Республика Вьетнам).

В рамках указанного мотива должен быть установлен факт прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара в стране происхождения товара.

Как следует из объяснений лица, подавшего возражение, и представленных в материалы дела документов в связи с изменениями законодательства Социалистической Республики Вьетнам наименования мест происхождения товаров стали именоваться географическими указаниями. Это послужило основанием для выдачи соответствующим ведомством страны происхождения решения [2] о регистрации географического указания «BUÔN MA THUẬT» на основе ранее подававшейся заявки на регистрацию наименования места происхождения товара.

В дополнении к заявлению процитированы положения Закона Социалистической Республики Вьетнам об интеллектуальной собственности в части вновь введенной статьи 220.3: «Государственный орган, ответственный за права на объекты промышленной собственности, осуществляет процедуру выдачи свидетельства о регистрации географических указаний для существующих наименований мест происхождения товаров» [7].

Нгуен Лыонг Банг, - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 26) Конг ти ТНХХ Ан Винь; 214 И Ванг - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 27) Конг ти ТНХХ МТЗВ Хонг Хоа; Кл 26, Тхон Котам - са Эа Ту - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 28) Конг ти ТНХХ МТв Хоанг Тхонг; Тхон 2 - Са Тан Лап - Хюен Кронг Бук - Даклак, Вьетнам; 29) Конг ти ТНХХ Ань Тхи; 153 Ле Хонг Фонг - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 30) Конг ти ТНХХ Льен Фат; 482 Хунг Вьонг - П. Тхиен Ан - Тхи са Буон Хо - Даклак, Вьетнам; 31) Конг ти ТНХХ Хонг Нга; Са Кы Бао - Тхи са Буон Хо - Даклак, Вьетнам; 32) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Драо; Тхон 5 - Са Кы Злье М'нонг - Хюен Кы М'гар - Даклак, Вьетнам; 33) Конг ти ТНХХ Дай Тханг; Тхон 2 - Тхи чан Эа Пок - Хюен Кы М'гар, Даклак, Вьетнам; 34) Конг ти ТНХХ МТВ ТМ Хонг Тхань; Тхон 11 - Са Фу Сюэн - Хюен Кронг Нанг - Даклак, Вьетнам; 35) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Тьы Квинь; Тхон 8 - са Эа Нинг - Хюен Кы Квин - Даклак, Вьетнам; 36) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Эа Х'Нин; Тхон 22 - са Эа Нинг - Хюен Кы Квин - Даклак, Вьетнам; 37) Конг ти ТНХХ Нам Нгует; Тхон 2 - са Эа Ктур - Хюен Кы Квин - Даклак, Вьетнам; 38) Конг ти СП СНК ка фе Дык Нгуен; Км13 - Кл27 - Са Эа Ктур - Хюен Кы Квин - Даклак, Вьетнам; 39) Конг ти ТНХХ Тоан Там; 431 Зяй фонд - ТТ Эа Зранг - Хюен Эа Х'лео - Даклак, Вьетнам; 40) Конг ти ТНХХ Квок Ан; 292 Зяй фонд, ТТ Эа Зранг - Хюен Эа Х'лео - Даклак, Вьетнам; 41) Конг ти СП тап доан Нгок Хунг; 156 Зяй фонд, ТТ Эа Зранг - Хюен Эа Х'лео - Даклак, Вьетнам; 42) Конг ти ТНХХ МТВ ка Фе Кы Пул; Км12 - Кл 26 - Хюен Кронг Пак - Даклак, Вьетнам; 43) Конг ти ТНХХ Фу Лок; 141 Зяй Фонг - ТТ Фыок АН - Хюен Кронг Пак - Даклак, Вьетнам; 44) Си нгьеп ТЗ ТМ Кванг Ань; Шо 54 кхой 2 - П. Тан Хоа - Буон Ма Тхуот - Даклак, Вьетнам; 45) Конг ти ТНХХ МТВ ка фе Ка За; Км26 - Кл 26 - Хюен Кронг Пак - Даклак, Вьетнам; 46) Ко шо шан сюэт ка фе бот Уи Тин; Тхон 4 - Км38 - Са Эа Фе - Хюен Кронг Пак - Даклак, Вьетнам.

Как следствие, дата подачи заявки, ее номер, а также номер регистрации объекта не претерпели изменений – изменения коснулись наименования охраняемого объекта [2, 4, 6]. Это подтверждается самим обратившимся с заявлением лицом, которое сообщает, что срок охраны географического указания «BUÔN MA THUẬT» в Социалистической Республике Вьетнам исчисляется с 14.10.2005 – с даты предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара «BUÔN MA THUẬT».

С целью разъяснения особенностей изменений национального законодательства лицо, подавшее заявление, представило дополнительные сведения и материалы, в которых просило применить аналогию с признанием прекращения юридического лица, если происходит реорганизация в форме слияния, а также учесть тот факт, что не имеется иных способов получить правовую охрану географического указания «BUÔN MA THUẬT» на территории России, кроме предварительного прекращения наименования места происхождения товара.

Пояснения аффидевита [3] сводятся к тому, что «любое наименование места происхождения в Социалистической Республике Вьетнам перестало существовать как объект интеллектуальных прав. Все объекты предыдущих регистраций наименований мест происхождения должны охраняться как географические указания». «Таким образом, все зарегистрированные и охраняемые в Социалистической Республике Вьетнам наименования мест происхождения товаров были соответственно преобразованы в географические указания». «Преобразование было выполнено в соответствии с законом без какого-либо дополнительного уведомления или решения об аннулировании наименования места происхождения товара № 0004 BUÔN MA THUẬT».

Усматривается, что сохранение юридически значимых реквизитов охраняемого объекта, отсутствие в законодательстве Социалистической Республики Вьетнам специальных указаний о правовых последствиях изменения наименования объекта в своей совокупности свидетельствуют о реализации принципа идентичности сущности объекта, а не о прекращении одного и создании другого.

В связи с указанным то обстоятельство, что обозначение «BUÔN MA THUẬT» № 0004 охранялось в Социалистической Республике Вьетнам ранее в качестве наименования места происхождения товара, а с 11.05.2020 охраняется в качестве географического указания № 0004, не означает события прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара, на основании действия которой на территории России был выдан охранный документ об исключительном праве на наименование места происхождения товара «BUÔN MA THUẬT».

Аналогия с регистрационной процедурой, применяемой для юридических лиц (абзац второй пункта 4 статьи 57 Кодекса) невозможна, поскольку испрашивается применение нормы, которая предусматривает определенный в законе юридически значимый факт – прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара в стране происхождения. Ни один документ, представленный лицом, подавшим заявление, включая положения законодательства, не позволяет сделать вывод о наступлении события, с которым связывается применение подпункта 2 пункта 1 статьи 1536 Кодекса.

Что касается довода об отсутствии возможности получить правовую охрану географического указания «BUÔN MA THUẬT» на территории России, то он не относится к предмету рассмотрения, поскольку такие причины не указаны в законодательстве Российской Федерации в качестве оснований для прекращения правовой охраны наименований мест происхождения товара.

Таким образом, обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 1536 Кодекса, в отношении наименования места происхождения товара «BUÔN MA THUẬT» отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 23.08.2024, оставить в силе правовую охрану наименования места происхождения товара «BUÔN MA THUẬT» № 147.