

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.11.2016 возражение, поданное концорциумом Тутела Вини 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 установила 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 Вини 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 СОЛЬЕРА Е СОЦЦИГАЛЛИ 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 СИВ 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 «вины 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».

При этом на стадии экспертизы был представлен правоустанавливающий документ – свидетельство об охране охраняемого географического указания (PGI) «EMILIA» от 05.11.2013 № 0056889 [1], выданного Министерством аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства Италии.

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 же 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:

- Распечатка сведений о Лиссабонском соглашении об охране мест происхождения и их международных регистраций с сайта <http://www.wipo.int> и сведения о регистрации обозначения «EMILIA» / «DELL'EMILIA» в качестве PGI в ВОИС в соответствии с Лиссабонским соглашением [2];

- Выдержки из законодательства с переводом: 1) Постановление (ЕС) №1151/2012 Европейского Парламента и Совета от 21.11.2012 по схемам качества для сельскохозяйственной продукции и пищевой продукции (далее - Постановление (ЕС) 1151/2012 Европейского Парламента и Совета от 21.11.2012); 2) Постановление (ЕС) №1308/2013 Европейского Парламента и Совета от 17.12.2013, устанавливающее общую организацию рынка в области сельскохозяйственной продукции и отменяющее Правила Совета (ЕЕС) №922/72, (ЕЕС) №234/79, (ЕС) №1037/2001 и (ЕС) №1234/2007 (Постановление (ЕС) 1308/2013 Европейского Парламента и Совета от 17.12.2013) [3];

- Копия декларации Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства от 21.10.2016 с переводом [4].

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 с сайта ВОИС [5],

- Материалы, касающиеся рассмотрения вопроса охраноспособности обозначения «EMILIA» в соответствии с Лиссабонским соглашением в иных странах (Исламская Республика Иран, Республика Молдова, Куба, Мексика, Коста-Рика, Перу – отказ, Израиль - выдача) [6];

- Выдержка из базы данных E-BACCHUS Европейской комиссии с переводом со списком зарегистрированных PDO и PGI [7];

- Выдержки из законодательства с переводом: 1) Регламент (ЕС) №1308/2013 Европейского парламента и Совета от 17.12.2013 о создании общей организации рынков сельскохозяйственной продукции и отменяющий Регламент Совета (ЕС) №922/72, (ЕЭС) №234/79, (ЕС) №1307/2001 и (ЕС) №1234/2007; 2) Регламент комиссии (ЕС) №753/2002 от 29.04.2002, устанавливающий определенные правила применения Регламента Совета (ЕС) №1493/1999 в отношении описания, обозначения, представления и защиты определенной продукции винодельческого сектора; 3) Постановление Совета (ЕС) №1493/1999 от 17.05.1999 о единой организации рынка вина [8].

По итогам рассмотрения поступившего возражения Роспатент принял решение от 22.12.2017 отказать в удовлетворении возражения, поступившее 03.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 04.08.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2018 по делу №СИП-185/2018 (далее – решение СИП) решение Роспатента от 22.12.2017 было признано недействительным. Согласно решению СИП на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поступившее возражение концорциума Тутела Вини Эмилия, Италия с учетом судебных актов по настоящему делу. Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 25.01.2019 оставила решение СИП от 24.09.2018 в силе.

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 24.09.2018 поступившее возражение по заявке №2014721690 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 11.07.2019.

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

- Сведения из Правительственного вестника Итальянской республики от 20.07.2016 с Предложением о внесении изменений в правила производства вин с маркировкой IGP в отношении вин «ЭМИЛИЯ» или «ДЕЛЛ'ЭМИЛИЯ», утвержденное Указом министерства от 30.11.2011 с изменениями, внесенными Указом министерства от 07.03.2014, с изменениями, включенными в ранее существовавшее Положение Министерства от 07.03.2011, временно разрешено нанесение соответствующей маркировки Указом от 31.07.2013 и Предложением об изменении, включенным в Указ министерства от 29.08.2014, с переводом (далее - Предложением о внесении изменений в правила производства вин с маркировкой IGP в отношении вин «ЭМИЛИЯ» или «ДЕЛЛ'ЭМИЛИЯ») [9];

- Декрет Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства» от 16.12.2010 «Общие положения, касающиеся образования и признания концорциумов по защите оригинальных фирменных марок и зарегистрированных географических указаний» (Правительственный вестник GU №17 от 22.01.2011) с переводом [10];

- Протокол Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства №32016 к Указу от 31.07.2013 о разрешении концорциуму Тутела Вини Эмилия, Модена, на применение переходной маркировки вин с IGP в отношении вин в отношении вин «ЭМИЛИЯ» или «ДЕЛЛ'ЭМИЛИЯ», в соответствии со статьей 72 Регламента (ЕС) №607/2009 и статьей 13 Указа Министерства от 07.11.2012 в отношении продукции, полученной в соответствии с предложением об изменении соответствующих правил в порядке, установленном Министерством 07.03.2013 с переводом (далее - Протокол Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства в отношении вин «ЭМИЛИЯ» или «ДЕЛЛ'ЭМИЛИЯ») [11];

- Официальное сообщение Министерства аграрной, продовольственной и лесной политики «Предложение по изменению правил производства вин с «DOC» (наименование контролируемого места происхождения) «Колли Болоньезе», «Колли

д'Имола», «Модена», «Рено» и вин с IGT (типичное географическое наименование) «ЭМИЛИЯ» или «ДЕЛЛ'ЭМИЛИЯ» и «РУБИКОН» (далее – официальное сообщение Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства) [12].

С учетом даты (30.06.2014) поступления заявки №2014721690 на государственную регистрацию НМПТ и предоставление права пользования на такое наименование правовая база для оценки охранных способностей 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 Бюллете в 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 «вины белые, в том числе игристые; вина красные, в том числе игристые и молодые; вина розовые, в том числе игристые».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации НМПТ и в предоставлении исключительного права на такое наименование по заявке №2014721690 мотивировано тем, что обозначение «EMILIA» не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1517 Кодекса, поскольку в стране происхождения это обозначение охраняется не в качестве НМПТ, а качестве географического указания.

Согласно решению СИП от 24.09.2018 и постановлению СИП от 25.01.2019 по делу №185/2018 оспариваемое решение Роспатента подлежит пересмотру вследствие неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела.

Так, Судом по интеллектуальным правам отмечается, что по смыслу положений пункта 1 статьи 1516 и пункта 2 статьи 1517 Кодекса определяющим фактором для решения вопроса о возможности или невозможности государственной регистрации в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, является не точное соответствие правового режима, существующего в иностранном государстве, национальному правовому режиму, установленному в параграфе 3 главы 76 Кодекса, которые могут в различных странах иметь отдельные отличия, в том числе по субъекту, которому предоставляется правовая охрана (и тем более не наименование объекта охраны «наименование места происхождения товара», которое может отличаться с учетом особенностей того или иного языка или тех или иных правовых традиций), а существование объекта охраны.

Соответственно, при сопоставлении существа объектов охраны должно быть установлено, что в иностранном государстве правовая охрана предоставлена объекту, который:

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.

Судом по интеллектуальным правам указывается на необходимость анализа конкретных различий в правовом режиме охраны таких объектов исключительных прав как PGI и PDO в законодательстве Италии и Евросоюза, а также соответствие их правовому режиму НМПТ по российскому законодательству.

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

В качестве документа, подтверждающего, по мнению заявителя, наличие у него права на получение правовой охраны на территории Российской Федерации обозначения «EMILIA» в качестве НМПТ, на стадии экспертизы был представлен правоустанавливающий документ – свидетельство №056889 от 05.11.2013 [1], выданный Министерством аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства Италии (далее - свидетельство [1]). В соответствии с приведенной в свидетельстве [1] информацией, обозначение «EMILIA» или «DELL'EMILIA» охраняется в стране происхождения товара (Италии) в качестве охраняемого географического указания PGI.

В свидетельстве [1] не определено, в отношении какого товара охраняется рассматриваемое PGI. Однако, как отмечается Судом по интеллектуальным правам, в декларации Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного

хозяйства от 21.10.2016 [4] (далее – декларация [4]) содержит указание на «вино», а также приводятся условия предоставления правовой охраны обозначению для данного товара по законодательству Европы. Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость оценки информации, приведенной свидетельстве [1] и декларации [2] «в совокупности и взаимосвязи, поскольку она направлена на подтверждение одного и того же обстоятельства».

Так, анализ указанных свидетельства [1] и декларации [2] показал, что обозначения «EMILIA» или «DELL’EMILIA» являются охраняемыми (защищенными) географическими указаниями PGI, официально признанными в Италии и Европе.

В декларации [2] отмечено, что в соответствии со статьей 93 Европейского Положения №1308/2013 под географическим указанием («protected geographical indication») 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) оно 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*.

Приведенная в декларации [2] информация соответствует положениям статьи 93 Постановления (ЕС) №1308/2013 Европейского Парламента и Совета от 17.12.2013 [3] в части определения географического указания («protected geographical indication») PGI.

Кроме того, заявителем представлены выдержки из Постановления (ЕС) 1151/2012 Европейского Парламента и Совета от 21.11.2012 [3], а именно в

подпункте 2 статьи 5 указано, что под PGI понимается имя, которое идентифицирует продукт:

- (1) происходящий из определенной местности, района или, в исключительных случаях, страны;
- (2) чьи качество и характеристики в основном или исключительно обусловлены конкретными для этого географического объекта природными условиями и человеческими факторами;
- (3) все производственные этапы происходят в определенной географической зоне.

Вместе с тем, следует указать, что и в законодательстве Евросоюза и в национальном законодательстве Италии охраняются как обозначения, являющиеся PGI («protected geographical indication» - в английском языке) / IPG («Indicazione Geografica Protetta» - в итальянском языке), так и обозначения, являющиеся PDO («protected designation of origin») / DOP («Denominazione di Origine Protetta» - в итальянском языке), что усматривается из представленных материалов [9] – [12].

Так, в официальном сообщении Министерством аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства Италии [12] указывается на наличие национальной процедуры рассмотрения заявок на регистрацию как PDO, так и PGI, основанной на Указе от 07.11.2012, а также на положениях Постановления (ЕС) №1308/2013 Европейского Парламента и Совета от 17.12.2013. Наличие этих двух средств индивидуализации продукции в Италии подтверждается выдержкой из базы данных E-BACCHUS Европейской комиссии со списком зарегистрированных PDO и PGI [7], среди которых фигурирует «EMILIA» с номером PGI-IT-A0509, а также, например, такое обозначение как «VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO» под номером PDO-IT-A1308.

В свою очередь в статье 93 Постановления (ЕС) №1308/2013 Европейского Парламента и Совета от 17.12.2013, на которое содержится ссылка в данном деле, также закреплены и положения о защищенном наименовании происхождения товара PDO («protected designation of origin»), под которым понимается название региона, конкретного места или, в исключительных и должным образом обоснованных

случаях, страны, используемое для описания продукта, упомянутого в статье 92 (1), отвечающей следующим требованиям:

- (1) качество и характеристики продукта зависят исключительно от конкретной географической среды с присущими ей естественными и человеческими факторами;
- (2) виноград, из которого производится продукт, поступает исключительно из этого географического района;
- (3) производство осуществляется в этом географическом районе;
- (4) продукт получен из сортов винограда *Vitis vinifera* (виноград культурный).

В подпункте 1 статьи 5 Постановления (ЕС) 1151/2012 Европейского Парламента и Совета от 21.11.2012 [3] также указаны требования к PDO, согласно которым под эти обозначением понимается имя, которое идентифицирует продукт:

- (1) происходящий из определенной местности, района или страны;
- (2) имеющий определенное качество, репутацию или другие характерные свойства, существенным образом связанные с его географическим происхождением;
- (3) по крайне мере один из производственных этапов происходит в определенной географической зоне.

Сопоставление приведенных выше в Постановлениях (ЕС) Европейского Парламента и Совета №1308/2013 от 17.12.2013 и №1151/2012 от 21.11.2012 [3] определений таких средств индивидуализации как PGI и PDO с определением НМПТ, закрепленным пунктом 1 статьи 1516 Кодекса, позволяет сделать вывод о том, что по смыслу понятие НМПТ в российском законодательстве совпадает с PDO законодательства Евросоюза.

Таким образом, НМПТ и PDO - это средство индивидуализации, которое представляет собой или содержит в себе наименование географического объекта, и это наименование приобрело известность в качестве обозначения товара, обладающего особыми свойствами, исключительно связанными с характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. При этом все стадии производства товара с маркировкой НМПТ и PDO осуществляются на территории этого географического объекта, что влияет на его свойства. Для продукции же, маркованной PGI, для которой характеры

определенная репутация и качество, предусмотрена возможность использования 15% сырья из иных регионов, а также не все производственные этапы ограничиваются конкретной территорией, следовательно, свойства товара не зависят исключительно от привязки к определенному географическому объекту, его природным условиям и человеческим факторам.

Доказательством того, что обозначение «EMILIA» или «DELL'EMILIA» защищено на территории страны происхождения именно как географическое указание служит информация, приведенная в Протоколе Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства в отношении вин «EMILIA» или «DELL'EMILIA» [11] и Предложениях о внесении изменений в правила производства вин с маркировкой PGI в отношении вин «EMILIA» или «DELL'EMILIA») [9].

Так, например, в соответствии со статьей 1 «Наименование вина», которая приведена в документе [9], к PGI «EMILIA» или «DELL'EMILIA» предъявляют определенные требования, предусмотренные правилами производства.

Указанное наименование относится к частично ферментированным суслам и винам, отвечающим условиям и требованиям, приведенным ниже:

- (а) белое, в том числе слабо-игристое и игристое вино, изюмное вино и частично ферментированное виноградное сусло;
- (б) красное, также слабо-игристое и игристое вино, молодое вино, изюмное вино и частично сброшенное виноградное сусло;
- (в) розовое, также слабо-игристое и игристое вино и частично ферментированное виноградное сусло;
- (г) с указанием одного из сортов черного и белого винограда, поименованного в статье 1, пригодного для выращивания в регионе Эмилия-Романья.

Вместе с тем в статье 2 «Ампелографическая база» вышеуказанного документа [9], в частности, отмечается, что типичное PGI «EMILIA» или «DELL'EMILIA» с указанием одного из сортов черного винограда, приведенного в статье 1, закреплено за винами, полученными из винограда, выращенного на виноградниках разных сортов, по крайней мере, в объеме не менее 85% от

соответствующей виноградной лозы; разрешается использовать один или несколько сортов винограда того же цвета, пригодных для выращивания в регионе Эмилия-Романия, но не более 15%. Или, например, в отношении белых сортов винограда, упомянутых в статье 2, отмечается, что они должны быть получены из винограда, выращенного на виноградниках, расположенных в соответствующем регионе и собранных в объеме не менее 85% от соответствующей виноградной лозы. При этом разрешается использовать один или несколько других сортов винограда такого же цвета, пригодных для выращивания в регионе Эмилия-Романия, но не более 15%. Для указания PGI «EMILIA» или «DELL'EMILIA» в отношении лоз Шардоне и Пино Бьянко при производстве можно использовать не более 15% винограда лоз Пино Неро.

Согласно статье 5 «Правила виноделия» представленного документа [9], при производстве вин и частично ферментированного виноградного сусла с указанием PGI «EMILIA» или «DELL'EMILIA» допускается, что операции, которые включают в себя сбраживание, предпринимаемые для придания окончательных характеристик видам вина «слабо-игристое» и «игристое», могут осуществляться на территории провинций Равенна, Форли-Чезена, Мантуя, Кримона.

Кроме того, согласно документам [9], [11], [12] 29.08.2014 года были внесены изменения в правила производства вин с маркировкой PGI «EMILIA» или «DELL'EMILIA». Так, при производстве белого вина был заменен сорт винограда Pignoletto на сорт Grechetto gentile, поскольку обозначение Pignoletto стало в Италии самостоятельным наименованием места происхождения товара, т.е. было зарегистрировано в качестве PDO.

Таким образом, из всего вышесказанного усматривается, что существование охраны обозначения «EMILIA», являющегося охраняемыми (защищенными) географическими указаниями (PGI), отличается от НМПТ в российском законодательстве.

Следует отметить, что коллегия приняла к сведению представленный заявителем документ [2], который, по его мнению, свидетельствует о том, что

рассматриваемое обозначение получило правовую охрану в рамках Лиссабонского соглашения в качестве НМПТ.

Действительно, в соответствии со статьей 2 Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31.10.1958, пересмотренного в Стокгольме 14.07.1967, и измененного 28.09.1979 [5], охране подлежат наименования места происхождения (географическое наименование страны, района или местности), служащие 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, следует констатировать, что 20.05.2015 был принят Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименовании мест происхождения и географических указаниях, согласно которому охраняемые в стране происхождения в качестве географических указаний обозначения, могут получить правовую охрану в рамках Лиссабонской системы.

Документ [2] содержит сведения из Международной системы наименований происхождения товаров (The International System of Appellation of Origin) - «WIPO Lisbon». В данном документе указано, что правовая охрана обозначению «EMILIA» / «DELL'EMILIA» предоставлена за номером №1003 на имя заявителя для индивидуализации «вины с защищенным географическим указанием PGI». При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что данная регистрация в ВОИС была произведена 02.07.2017, т.е. после принятия вышеупомянутого Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименовании мест происхождения и географических указаниях. При этом, например, ранее упомянутое обозначение «VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO», защищенное в Италии в качестве PDO, зарегистрировано в ВОИС 26.09.2017 за №1086 в качестве защищенного наименования происхождения товара («protected designation of origin»).

Таким образом, с 20.05.2015 в соответствии Женевским актом Лиссабонского соглашения регистрации и охране подлежат как НМПТ, так и географические указания, что и отражается в официальной системе «WIPO Lisbon».

Наличие регистрации «EMILIA» / «DELL'EMILIA» №1003 в системы ВОИС «WIPO Lisbon» не только не свидетельствует о том, что это обозначение следует рассматривать в качестве НМПТ, как настаивает заявитель, а напротив, прямо свидетельствует об определенном существе охраны этого обозначения как географического указания PGI.

Требования же пункта 2 статьи 1517 Кодекса четко определяют, что государственная регистрация в качестве НМПТ обозначения, происходящего из иностранного государства, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара.

В рассматриваемом случае заявленное обозначение зарегистрировано как в стране происхождения (Италии), так и в ВОИС согласно Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименовании мест происхождения и географических указаниях в качестве охраняемого географического указания PGI.

Таким образом, все выше приведенные сведения позволяют сделать вывод о том, что обозначение «EMILIA» по заявке №2014721690 не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1517 Кодекса, поскольку не охраняется в стране происхождения в качестве НМПТ. 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 03.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 04.08.2016.