

The background features a dark blue gradient with dynamic, glowing blue wavy lines that sweep across the frame. In the center, a globe is depicted, its surface composed of a grid of fine white lines, giving it a digital or wireframe appearance. The globe is partially obscured by the wavy lines, creating a sense of depth and movement.

Проблемные вопросы регистрации НМПТ и географических указаний в России

Суд по интеллектуальным правам

Дело № СИП-237/2017

Дело № СИП-185/2018

**Заявка №2013744296 дата подачи
17.03.2016**

Заявитель - NAPA VALLEY VINTNERS, USA

Обозначение - NAPA VALLEY

Товар - вино

**Решение Роспатента от 18.05.2016
отказ в регистрации НМПТ – несоответствие
условиям предоставления правовой охраны НМПТ
(п. 1 ст. 1516 и п. 2 ст. 1517 ГК РФ)**

Обозначение «NAPA VALLEY» не охраняется в США в качестве НМПТ, а, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве НМПТ на территории Российской Федерации, и заявителю не может быть предоставлено исключительное право на такое наименование.

Возражение NAPA VALLEY VINTNERS от 19.09.2016

- заявленное обозначение соответствует всем указанным критериям охраноспособности НМПТ в РФ
- НМПТ «NAPA VALLEY» зарегистрировано в США как таковое под №4853438 в форме сертификационного знака для вина, полученного из винограда, выращенного в регионе Napa Valley (Долина Напа)
- обозначение «NAPA VALLEY» зарегистрировано в США как «Американский винодельческий регион» (AVA)
- произведенные в Napa Valley (Долине Напа) вина имеют особые свойства
- заявителю разрешено регистрировать обозначение «NAPA VALLEY» в любой стране мира в качестве сертификационного знака и/или географического указания для вина

Решение Роспатента от 30.01.2017,

- отказать в удовлетворении возражения NAPA VALLEY VINTNERS, USA
- оставить в силе решение Роспатента от 18.05.2016 по тем же основаниям

Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2017 по делу №СИП- 237/2017

- Решение Роспатента от 30.01.2017 признать недействительным
- Обязать Роспатент принять решение о регистрации испрашиваемого НМПТ на территории Российской Федерации по заявке №2013744296

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по делу №СИП-237/2017

- Изменил решение первой инстанции в части,
- Обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом судебных актов по делу:
 - Для решения вопроса о возможности 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
 - При сопоставлении объектов охраны должно быть установлено:
 - обозначение является наименованием географического объекта – установлено судом 1-й инстанции
 - обозначение стало известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами – установлено судом 1-й инстанции

Президиум СИП указал на необходимость оценки Роспатентом

- Наличие у товара особых свойств, определяемых характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, является условием регистрации Американского винодельческого региона «NAPA VALLEY» и (или) условием выдачи сертификационного знака №4853438
- Дата, на которую компания Напа Вэлли Винтнерс имела право использовать обозначение «NAPA VALLEY» в соответствии с выданным сертификационным знаком №4853438
- Право компании на подачу заявки на наименование места происхождения товара в Российской Федерации

Повторное рассмотрение возражения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.07.2018.

В соответствии с положением статьи 12 ГК РФ признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Решение Роспатента

- 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
- Сертификационный знак №4853438 был зарегистрирован 17.11.2015, позже на даты приоритета 20.12.2013
- в свидетельстве №4853438 на сертификационный знак указания не приводятся особые свойства товара
- отсутствует какой-либо официальный документе США об особых свойств вина
- наличие у товара, особых свойств не является условием регистрации «NAPA VALLEY» как в качестве Американского винодельческого региона, так и условием выдачи сертификационного знака №4853438

Решение Роспатента

- 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 ГК РФ

Дело № СИП-185/2018

Решение Роспатента от 04.08.2016 г.

- Отказано в государственной регистрации НМПТ EMILIA и в предоставлении исключительного права на такое наименование
- Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1517 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку обозначение EMILIA не охраняется в Италии в качестве НМПТ

Решение Роспатента от 22.12.2017

- Отказано в удовлетворении возражения Consorzio Tutela Vini Emilia в связи с несоответствием заявленного обозначения EMILIA пункту 2 статьи 1517 ГК РФ
- Обозначение EMILIA не охраняется в стране происхождения в качестве наименования места происхождения товара в следствие чего не имеется оснований для регистрации этого наименования в качестве НМПТ
- Обозначению EMILIA предоставлено правовая охрана в стране происхождения в качестве Охраняемого географического указания (PGI) Свидетельство № 0056889 от 05.11.2013

Постановление ЕС № 1151/2012 от 21 ноября 2012 По схемам качества для сельскохозяйственной продукции и продовольствия

- Охраняемое географическое указание (PGI) - название района, конкретное место или, в исключительных случаях, название страны, используемое в качестве описания сельскохозяйственного или пищевого продукта (пункт 2 статьи 5)
 - происходит из определенной местности, района или страны
 - имеет определенное качество, репутацию или другие характерные свойства, существенным образом связанные с его географическим происхождением
 - по крайней мере один из производственных этапов происходит в определенной географической зоне

Постановления ЕС № 1308/2013 от 17 декабря 2013 г.

- Географическое указание означает указание со ссылкой на регион, конкретное место или, в исключительных и должным образом обоснованных случаях, страну, используемое для описания продукта (вино), который соответствует следующим требованиям:
- имеет определенные качества, репутацию или другие характеристики связаны с этим географическим происхождением; а также
- по меньшей мере 85 % винограда, используемого для его производства, происходит исключительно из этого географического района
- производство происходит в этой географической зоне; и
- оно получено из определенных сортов вина (принадлежащих к *Vitis vinifera* - виноград культурный, или смеси *Vitis vinifera* и других сортов *Vitis*)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2018

Признать недействительным решение Роспатента от 22.12.2017 как не соответствующее статье 1517 ГК РФ

Обязать Роспатент повторно рассмотреть поступившее 03.11.2016 возражение Consorzio Tutela Vini Emilia с учетом настоящего решения:

- соответствие правового режима, существующего в иностранном государстве, режиму НМПТ в РФ (существо объекта охраны)
- при сопоставлении установит, что объект: является наименованием географического объекта, ставшим известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами
- указать на конкретные различия в правовом режиме охраны Охраняемого указания происхождения (PGI) и НМПТ
- оценить тот факт, что заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в качестве НМПТ в соответствии с Лиссабонским соглашением

Отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения Роспатента

- Отзыв, содержащий отличное (дополнительное) обоснование неохраноспособности спорного обозначения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта (дело СИП-65/2017, по делу СИП-237/2018)
- Абзац 3 пункта 13.10.2 Административного регламента – в решении приводятся мотивы отказа в государственной регистрации и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование
- Основания для отказа в удовлетворении возражения подлежат указанию в оспариваемом решении (Требования к заключению коллегии часть III «Мотивировочная часть»)

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам

■ оставило в силе решение суда первой инстанции и поддержало доводы, изложенные в нем



Адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Мясницкая 13, стр. 5

Тел.: +7 495 2218880, +7 495 2218881

Факс: +7 495 2218885, +7 495 2218886

E-mail: info@sojuzpatent.com

www.sojuzpatent.com