

Новое в регулировании



Новый объект интеллектуальной собственности: географические указания

26 июля 2019 года опубликован Федеральный закон № 230-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», которым предусматривается включение нового объекта интеллектуальной собственности – географического указания.

Согласно положениям принятого закона, географическое указание – это *«обозначение, идентифицирующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репутация или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением (характеристики товара)»*.

То есть, географическое указание характеризуется следующими признаками:

- состоять из указания на товар и на соответствующий географический объект – место происхождения товара;
- определенные характеристики товара должны быть связаны с соответствующим географическим объектом.

Определение географического объекта в принятом Законе не установлено, однако такое определение содержится в Федеральном законе от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов». Согласно этому закону, географические объекты – это *«существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, области, автономная область, автономные округа; города, в том числе города федерального значения, и другие*

Настоящее Информационное сообщение (Legal Alert) содержит сведения о принятых изменениях в законодательстве РФ, имеющих отношение к Вашей компании, предоставляющих права или закрепляющих определенные обязанности, а также влияющих на осуществление деятельности компании.

Если у вас возникли вопросы в отношении этого сообщения, пожалуйста свяжитесь:

Кирилл Саськов

Партнер, руководитель корпоративной и арбитражной практики

моб. тел.: +7(921) 748-03-56

тел.: +7(812) 602-02-25

✉ kirill.saskov@kachkin.ru

Андрей Алексейчук

Юрист практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям

моб. тел.: +7(963) 343-53-07

тел.: +7(812) 602-02-25

✉ andrey.alekseychuk@kachkin.ru

населенные пункты; районы, административные районы, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, волости, поселковые советы, наслеги, сельские советы, национальные сельские советы, сельские округа, сомоны, станичные округа и другие административно-территориальные образования (административно-территориальные единицы); железнодорожные станции, морские порты и речные порты, аэропорты».

Географическое указание относится к средствам индивидуализации и по применяемому регулированию и уровню правовой защиты схоже с уже существующей категорией объектов – наименованиями места происхождения товаров, однако отличается рядом особенностей.

Во-первых, в качестве географического указания может быть зарегистрировано обозначение любого характера, идентифицирующее товар, как происходящий с определенного географического объекта, тогда как наименование места происхождения товара должно содержать словесное обозначение (наименование конкретного географического объекта).

Во-вторых, для регистрации географического указания достаточно, чтобы на территории соответствующего географического объекта производилась хотя бы одна из стадий производства товаров. При регистрации наименования места происхождения товаров необходимо, чтобы все стадии производства товаров осуществлялись на территории соответствующего географического объекта.

В-третьих, обозначение, регистрируемое в качестве наименования места происхождения товара, должно приобрести известность в глазах потребителей до его регистрации в отношении конкретного вида товаров. В отношении географических указаний такого требования не предъявляется.

В-четвертых, для регистрации географического указания и наименования места происхождения товара предъявляются различные требования, связанные с характеристиками идентифицируемого товара. Для регистрации географического указания достаточно, чтобы качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени были связаны с соответствующим географическим объектом. В случае с наименованием места происхождения товара необходимо, чтобы товар обладал особыми свойствами, которые исключительно определяются природными или людскими факторами соответствующего географического объекта.

Таким образом, географическое указание – это средство индивидуализации, которому предоставляется объем правовой охраны, аналогичный наименованию места происхождения товара, однако имеющий более упрощенные требования к обозначению и идентифицируемым им товарам.

Примеры обозначений, которые потенциально могут быть зарегистрированы в качестве географических указаний, если получится доказать, что соответствующий товар имеет определенные характеристики, в значительной степени обусловленные его географическим происхождением:

- «Петербургское мороженое»;
- «Сибирские пельмени»;
- «Карельская посуда».

Соответственно, географическому указанию также свойственен более простой порядок регистрации.

Для регистрации географического указания необходимо представить в Роспатент заявку, содержащую, в частности, сведения о заявителе, о индивидуализируемом товаре, его особых характеристиках, границах географического объекта, отсылка на который содержится в географическом указании и иные сведения, предусмотренные законом.

К заявке также прикладываются документы, подтверждающие, что определенные свойства товара, индивидуализируемого географическим указанием, связаны с соответствующим географическим объектом, а также то, что заявитель осуществляет одну из стадий производства на территории соответствующего географического объекта.

В отличие от процедуры регистрации наименования места происхождения товара к заявке на регистрацию географического указания не требуется прикладывать заключение уполномоченного Правительством РФ или исполнительным органом соответствующего субъекта органа государственной власти, подтверждающее, что товар обладает определенными уникальными характеристиками, а также то, что заявитель производит товар в рамках территории соответствующего географического объекта. Соответственно, не требуется также подтверждать известность географического указания в глазах потребителей.

Законом установлен закрытый перечень оснований, по которым не допускается регистрация обозначений в качестве географических указаний (или наименований места происхождения товара):

- обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства;
- обозначение ранее зарегистрировано в качестве географического указания или наименования места происхождения товара в отношении товара того же вида;
- обозначение тождественно или сходно с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, если использование такого географического указания или такого наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
- обозначение представляет собой наименование сорта растения или породы животного, если использование такого географического указания или такого наименования места происхождения товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара;
- обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
- обозначение заявлено в отношении товара, стадии и границы производства, а также характеристики и свойства которого не соответствуют требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Интересно, что в перечне оснований для отказа в регистрации географического указания нет никаких указаний на невозможность использования в качестве географических указаний наименований Российская Федерация, Россия (и производных от них) или официальных наименований субъектов РФ. С учетом имеющейся практики регистраций наименований места происхождения товаров (например, зарегистрировано НМПТ «русская водка» - № 65 в реестре), можно предположить, что регистрация подобных географических указаний может осуществляться без получения каких-либо дополнительных разрешений, однако существует риск возникновения споров по данному вопросу.

Законом также внесены технические изменения в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» – указано, что при предоставлении правовой охраны географическому указанию в отношении винодельческой продукции должны соблюдаться особенности, предусмотренные этим законом.

Федеральный закон вступает в силу 27.07.2020, за исключением положений об ответственности за несоблюдение условий использования географического указания, которые вступают в силу 28.07.2025.

Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности Вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения предпринимательской деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или заключения в конкретных практических ситуациях.