

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

23 січня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 18.08.2016 № 77 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Терехової Т.В., Салфетник Т.П., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФруТек» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 01.06.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Моллінг Джуно Molling Juno» за заявкою № m 2015 01707.

Представник апелянта – Босий О.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Микитіна О.І.

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення проти рішення ДСІВ вх. № 9844 від 16.06.2016;
додаткові матеріали вх. № 1212 від 23.01.2017;
копії матеріалів заявки № m 2015 01707.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 01.06.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Моллінг Джуно Molling Juno» за заявкою № m 2015 01707, оскільки заявлене словесне позначення для всіх товарів 31 класу, згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком:

- є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належність їх іншому виробнику):

«Моллінг Джуно (Malling Juno) – самый ранний сорт летней малины Шотландской селекции, выведен в Институте Ист Моллинг. Ист Моллинг (Англия) – известная селекционная станция является одним из старейших и наиболее результативных научных учреждений, занимающихся созданием новых сортов малины. С начала текущего столетия здесь созданы перспективные сорта Joan Squire, Joan J, Valentina, Octavia, Malling Minerva, Malling Juno, Malling Hestia и др. С 2003 года на Ист-Моллинге приступили к реализации нового проекта, где

особое значение придаётся ремонтантным (фотонейтральным) сортам малины. С тех пор 66% всех скрещиваний направлено на получение форм с плодоношением побегов текущего года. Британская селекционная программа East Malling Research (EMR) – занимается выведением новых высококачественных сортов летней и ремонтантной малины для профессиональных производителей. Владельцем прав на сорт, включая право предоставления лицензии на размножение сорта является британская компания Мейозис Лимитед (Meiosis Limited), которая действует от имени EMR».

Марковані заявленим позначенням товари 31 класу, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді не відповідають дійсності.

- є описовим, вказує на певний сорт рослин, який обумовлений певними властивостями:

«Моллинг Джуно (Malling Juno) – новый очень ранний сорт летней малины от селекционной программы EMR - EM6544/80 (программа по выведению сорта была начала в 2007 году), очень хорошо себя зарекомендовал во время тестовых испытаний в Великобритании и с каждым годом стал приобретать все большую популярность среди производителей. На сегодняшний день Malling Juno является самым ранним сортом из всего ассортимента летней малины. Сорт по праву назван в честь древнеримской богини – Юноны, царицы небес. Высота растения до 2 м, растёт компактным кустом, побеги мощные и абсолютно бесшипые. Образует много боковых плодоносящих веточек (латералов). Ягода средне-крупная, массой 4-5 гр, плотная, красивая, слегка вытянутой формы, алого цвета. При транспортировке не темнеет. Вкусовые качества очень хорошие для малины столь раннего срока созревания. Ягоды могут храниться 3-4 дня после сбора. За годы испытаний сорт показал урожайность в среднем на уровне 5 кг с куста. Средняя нагрузка ягод на одну ветку до 800 гр. Основная изюминка сорта в его раннем концентрированном урожае, т.е. впервые 2 недели массового сбора, когда ягоды практически ещё нет на рынке, сорт способен отдать до 65% от общего урожая. Имеет широкую адаптацию к условиям выращивания и почвенно-климатическим условиям. Зимостоек, устойчив к вирусу карликовости малины, корневому раку, серой гнили и малинной тле. Хорошая опыляемость при неблагоприятных погодных условиях. Отлично подходит для выращивания как в открытом, так и в закрытом грунте»;

- є оманливим для товарів 31 класу іншого сорту.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розд. II, ст. 6, п. 2.

<http://www.fruit.org.ua/index.php/ru/publikatsii/521-molling-dzhuno-novyj-rannij-sort-letnej-maliny-selektsii-emr>

<http://mallungjuno.prosort.info/index.php/ru/>

<http://www.sortosad.com.ua/ru/malina/molling-zhuno-malling-juno>

<http://www.ruspitomniki.ru/articles/page504.php>

<http://shoni.kiev.ua/3223-2/>

<http://www.fruit-inform.com/ru/news/108766>.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФруТек» (далі – ТОВ «ФруТек») заперечує проти рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Моллінг Джуно Molling Juno» за заявкою № m 2015 01707 та зазначає наступне.

Дійсно, назва «Molling Juno» використовується в деяких країнах компанією Мейосіс Лімітед (Meiosis Limited) для позначення сорту малини, проте, відповідно до відкритої бази даних Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV), такий сорт у даний час не є зареєстрованим чи захищеним правом інтелектуальної власності (патентом) чи правом інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні чи будь-якій іншій країні-члені Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх сертифікації, і дані види продукції вважаються сертифікованими, якщо вони відповідають вимогам нормативно-правових актів за сортовою чистотою і посівними якостями та належать до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України або реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку.

Крім того, відповідно до статті 20 вказаного Закону насіння і садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови належності його до сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин України.

Тобто, враховуючи, що станом на 01 червня 2016 року, жоден сорт рослин під назвою, співзвучною із заявленим позначенням «Моллінг Джуно Molling Juno» не був внесений у Реєстр сортів рослин України чи Реєстр сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, жоден сорт рослин під вказаною назвою не допускався до обігу на території нашої держави, а, отже, не був комерційно доступним і не може вважатися таким, що породжує у свідомості споживача жодних асоціацій, включаючи, проте не обмежуючись асоціаціями, пов'язаними з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником.

ТОВ «ФруТек» у співпраці з Мейосіс Лімітед планує внести зазначений вище сорт малини до Реєстру сортів рослин України та, у подальшому, використовувати назву «Моллінг Джуно Molling Juno» для комерціалізації та поширення (обігу) цього сорту на території України.

Приймаючи до уваги положення пункту 8 статті 20 Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин, а також наведену інформацію щодо поширення сорту малини «Моллінг Джуно Molling Juno» в Україні на законних підставах, впливає, що реєстрація знака «Моллінг Джуно Molling Juno» на ТОВ «ФруТек» не лише не зашкодить третім особам, а навпаки, допоможе в законному поширенні та популяризації даного сорту малини на території України.

На підставі викладеного вище, у зв'язку з відсутністю правових підстав для відмови у реєстрації знака для товарів і послуг «Моллінг Джуно Molling Juno» на території України, ТОВ «ФруТек» просить переглянути рішення за заявкою № m 2015 01707 та зареєструвати знак для товарів і послуг «Моллінг Джуно Molling Juno» відповідно до чинного законодавства.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні, та встановила наступне.

Моллінг Джуно

Molling Juno

Заявлене позначення за заявкою № т 2015 01707 (дата подання – 12.02.2015) є словесним, виконаним потовщеними літерами кирилиці та латиниці, друкованим шрифтом. Два словосполучення «Моллінг Джуно Molling Juno» розташовані у два рядки один під одним. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) – кущі (чагарники); насіння на ботанічні потреби; насіння рослин; пилок (необроблений); плоди свіжі; розсада; рослини; сіянці; ягоди свіжі.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), не можуть одержати правову охорону позначення, які:

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила) до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників тощо.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Керуючись пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), з метою перевірки обґрунтованості рішення ДСІВ колегією Апеляційної палати проведено дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.7 та 4.3.1.9 Правил, а також проаналізовано доводи апелянта та надані ним додаткові матеріали.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим при його використанні щодо зазначених у заявці товарів 31 класу МКТП відносно певного сорту рослин та чи є очевидним, що заявлене позначення в процесі використання не виключатиме небезпеку введення в оману споживачів щодо заявлених товарів відносно інших сортів рослин, а також відносно особи виробника колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та окремих положень законодавства України, що регулюють відносини у сфері охорони прав на сорти рослин та їх комерційного використання.

Відповідно до пункту ві статті 1 Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, переглянутої в місті Женева 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 1991 року¹ (далі – Конвенція УПОВ) термін «сорт» означає групу рослин у рамках нижчого з відомих ботанічних таксонів, яку незалежно від того, чи задовольняє вона повністю вимоги для надання права селекціонера, можна:

- визначити ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності відповідного генотипу або комбінації генотипів;

- відрізнити від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву, принаймні однієї із зазначених ознак і

- розглядати як єдине ціле з погляду її придатності для відтворення в незміненому вигляді.

Вимоги щодо найменування сорту рослин встановлені статтею 20 Конвенції УПОВ. Зокрема, відповідно до пунктів 1 і 2 цієї статті сорт позначається найменуванням, яке включає його родове позначення.

Кожна Договірна Сторона забезпечує, з урахуванням пункту 4, щоб жодне право стосовно позначення, зареєстрованого як найменування сорту, не заважало вільному використанню найменування стосовно цього сорту, навіть після закінчення строку дії права селекціонера.

Найменування сорту повинно давати можливість ідентифікувати сорт. Воно не повинно дезінформувати чи призводити до непорозуміння стосовно ознак, господарської цінності чи ідентичності сорту або особистості селекціонера. Воно, зокрема, повинно відрізнитися від будь-якого найменування, що позначає, на території будь-якої з Договірних Сторін, уже існуючий сорт такого самого чи близького виду рослини.

Для цілей пункту 2 статті 5 та статті 20 Конвенції УПОВ Радою Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) на своїй 39 черговій сесії, що відбулась 25 жовтня 2015 року, затверджено документ УПОВ

¹ Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин» від 02.08.2006 № 60-V.

UPOV/INF/12/5 Explanatory Notes on Variety Denominations Under the UPOV Convention (Роз'яснення щодо назв сортів відповідно до Акту 1991 року Конвенції УПОВ) (далі – документ UPOV/INF/12/5)².

Зокрема, для забезпечення положення пункту 2 статті 20 Конвенції УПОВ щодо ідентифікації сорту через його найменування, яке має бути унікальним у межах такого самого чи близького виду рослини, у додатку I до документа UPOV/INF/12/5 встановлений перелік класів УПОВ щодо найменувань сортів (UPOV Variety Denomination Classes). Класи розроблені таким чином, що ботанічні таксони в межах одного класу, вважаються тісно пов'язаними і/або такими, що вводять в оману або викликають плутанину щодо ідентичності сорту. За загальним правилом один рід рослин (*genus*)³ розглядається як один клас.

Виходячи із викладеного колегія Апеляційної палати зазначає, що поняття «сорт» є ширшим ніж поняття «сорт, що охороняється»; назви сортів рослин є родовими позначеннями, унікальними, призначеними для ідентифікації сортів рослин, що завжди представлені певним набором ознак, які їх характеризують (опис сорту).

За результатами пошуку відомостей щодо заявленого позначення «Моллінг Джуно Molling Juno» у всесвітній мережі Інтернет колегією Апеляційної палати встановлено наступне.

За даними українського Інтернет порталу <http://fruit.org.ua> Моллінг Джуно (Malling Juno) – це новий ранній сорт літньої малини від британської селекційної програми East Malling Research (EMR), яка займається виведенням нових високоякісних сортів літньої та ремонтантної малини для професійних виробників.

Власником прав на сорт, включно з правом надання ліцензії на розмноження сорту є британська компанія Мейозис Лімітед (Meiosis Limited), яка діє від імені EMR. Починаючи з весни 2007 року саджанці сорту Моллінг Джуно (Malling Juno) стали доступними для продажу від ліцензованих розсадників, які отримали ліцензію та право на розмноження сорту. З кожним роком, інтерес до сорту з боку європейських і вітчизняних виробників ягоди постійно зростає. З питань придбання сертифікованих саджанців малини сорту Моллінг Джуно (Malling Juno) слід звертатися до британської компанії Мейозис Лімітед (Meiosis Limited) www.meiosis.co.uk.

Цей же портал містить опис сорту малини Моллінг Джуно (Malling Juno) від селекціонера Віккі Найт (Vicky Knight – East Malling Research).

Сезон: дуже ранній період плодоношення, концентроване досягання, масове одночасне досягання наприкінці червня.

Пагони: прямостоячі, без шипів, з коротким міжвузлям, довгі, з висхідним (вертикальним) напрямом росту латералів. Плоди гарно представлені, легко

² Електронний ресурс http://www.upov.int/edocs/infdocs/en/upov_inf_12.pdf

³ Рід (*лат. genus*) – таксономічна одиниця, яка включає в себе групу близьких видів, які мають багато спільних ознак, наприклад, у будові квітки, насіння і плодів. Поряд з цим є і відмінні ознаки, наприклад, різні форми листової пластинки, забарвлення віночка тощо. (Ботаніка: Підручник/Т.А.Решетняк, І.А.Бобкова, Л.В.Варлахова. – К.: Здоров'я, 2006. – 296 с.)

зриваються та швидко збираються. Плодоносні пагони дещо оголені нижче нижнього дроту шпалери (не формують латералів біля поверхні ґрунту).

Плоди: великого розміру, регулярної конічної форми та привабливого забарвлення, колір яскравий світло червоний. Плоди легко прикріплені до плодоложа, щільні (злегка м'які при перестиганні). Плоди мають хороший смак та приємний легкий аромат. Плоди мають гарну лежкість і транспортабельність, хорошу консистенцію, дуже слабо вражаються пліснявою після збору.

Стійкість до хвороб і шкідників: сорт стійкий до великої малинової попелиці (*Amphorophora idaei*). Здорові пагони, стійкі до ураження ботритисом пагонів (сіра гниль пагона), пурпурової плямистості (дидимела) та інших плямистостей пагонів (антракноз). Сорт дещо сприйнятливий до фітофторозу. За дев'ять років не було виявлено рослин, уражених вірусом RBDV.

На Інтернет порталі <http://fruit.org.ua> надано посилання на окрему Інтернет сторінку сорту Моллінг Джуно (Malling Juno) www.mallingjuno.prosort.info, де міститься характеристика та детальний опис зазначеного сорту.

На сайтах мережі Інтернет розміщена інформація про вирощування та реалізацію на території України саджанців сорту малини Моллінг Джуно (Malling Juno), наприклад:

- «Частный питомник «Сортосад» занимается выращиванием и реализацией посадочного материала ягодных культур российской, украинской, польской и западноевропейской селекции. Мы являемся производителем саженцев для многих интернет магазинов и для крупных производителей ягод по всей Украине. Малина Моллинг Жуно (Malling Juno) – самый ранний сорт Шотландской селекции, выведен в Институте Ист Моллинг. Характеристики: Малина летнего плодоношения. Высота растения до 2-х метров, без шипов. Ягода сладкая, плотная, красного цвета, среднего размера (масса 3,8-5,2 г.), слегка вытянутая. Обладает высокой транспортабельностью. Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в тепличных условиях» (<http://www.sortosad.com.ua>).

- «Выращивание саженцев малины – Бизнес село. Новый сорт летней малины из Шотландии Моллинг Жуно. Срок созревания очень ранний, ягода плотная и сладкая. Побеги толстые и абсолютно не имеют колючек. Перспективный ранний сорт для выращивания летней малины как бизнес в открытом грунте, теплице или в горшках» (<http://www.biznesselo.com>).

- «Частный питомник «ЛЭНДБЕРРИ ЮГ» находится в селе Правые Солонцы Херсонской области и специализируется на выращивании саженцев лучших мировых сортов клубники, ежевики, малины и других ягодных культур с открытой и закрытой корневой системой. Малина Моллинг Жуно (Malling Juno) – саженцы в контейнере, доставка – Новая почта, в отдельных случаях Интайм и Укрпочта, условия предварительно оговариваются» (<http://landberry-pitomnik.ru/>).

- «Интернет-магазин «Земляника». Саженцы малины, ежевики, крыжовника, клубники и смородины иностранной селекции. Malling Juno – новый очень ранний сорт малины из Англии. (<http://zemlyanika.com.ua>).

На сайті апелянта міститься інформація, що ТОВ «ФруТек» є ліцензованим постачальником саджанців малини Моллінг Джуно на території України та

пропонує якісну сертифіковану розсаду малини для комерційних виробників ягідних культур, а також високо оздоровлений вихідний матеріал для професійних вітчизняних розсадників. Зокрема, на сезон 2015 року товариством пропонується сертифікований садивний матеріал малини Моллінг Джуно[®] (Malling Juno[®]), касетні саджанці вітчизняного виробництва розсадника «ФруТек» (www.fruitech.com.ua).

Детальні описи сорту малини Моллінг Джуно (Malling Juno), а також пропозиції до продажу саджанців цього сорту розміщені, зокрема, й на таких Інтернет сайтах:

<http://klubnika-malina.by/moling-zhuno-malling-juno.html> (Білорусь);

<http://авина.рф/p227581115-sazhentsy-maliny-sort.html>, (Російська Федерація);

http://www.mr-fothergills.co.uk/Fruit/Raspberry/Raspberry-Malling-June-Canes.html#.WHdJ_Lmit-Q;

http://www.dtbrownseeds.co.uk/Soft-Fruit/Raspberry_2/Raspberry-Malling-Juno-Fruit-Plants-Florican.html#.WHdLV7mit-Q (Велика Британія).

Крім цього, за даними пошукової системи сортів (Variety finder) Бюро з сортів рослин Європейського Союзу⁴ (далі – CPVO) колегією Апеляційної палати встановлено, що сорт малини (*Rubus idaeus L.*) Malling Juno (Моллінг Джуно) зареєстровано в національному списку Нідерландів «Сорти плодкових культур, придатних для сертифікації в Нідерландах» 30.09.2012 за № 37404⁵.

05.11.2013 компанією NIAB EMR (селекціонер – East Malling Research Ltd.) через свого представника – Meiosis Limited подано заявку на сорт малини Malling Juno (*Rubus idaeus L.*) до CPVO на право селекціонера ЄС, яку зареєстровано за № 20132806. Публікації відомостей про подану заявку № 20132806, особу заявника (NIAB EMR), особу селекціонера (East Malling Research Ltd), представника заявника (Meiosis Limited) та запропоновану назву сорту Malling Juno здійснено в Офіційному бюлетені CPVO № 1/2014 від 15.02.2014⁶ та № 4/2016 від 15.08.2016⁷.

Вказана вище інформація підтверджена відомостями бази даних сортів рослин «PLUTO» Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ), розміщеної у вільному доступі на веб-сайті УПОВ⁸.

За результатами вивчення відомостей із зазначених вище інформаційних джерел колегія Апеляційної палати робить висновок про те, що на дату подання заявки № m 2015 01707 (12.02.2015) назва Моллінг Джуно (Malling Juno) широко використовується для позначення сорту малини. Інформація про сорт малини Моллінг Джуно (Malling Juno), детальний опис особливих властивостей рослин і плодів цього сорту, а також відомості щодо особи селекціонера сорту наявні

⁴ Європейський Союз – член Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) з 29 липня 2005 р. (Конвенція УПОВ, Акт 1991 р.)

⁵ Електронний ресурс https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/Denominations/PAGE_Search2/dBYAAOB8xCVpeUNqU3NBTHVvDQA

⁶ Електронний ресурс http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/gazettes/2014/cpvo_2014_1.pdf
[4BMAAPvJEiZrd2diaEpmUGNrMAA?IMAGECLICABLE3&ZONFILESLIST=2](http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/gazettes/2014/cpvo_2014_1.pdf)

⁷ Електронний ресурс http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/gazettes/2016/cpvo_2016_4.pdf

⁸ Електронний ресурс <http://www3.wipo.int/pluto/user/en/index.jsp#>

у вільному доступі на багатьох спеціалізованих Інтернет ресурсах українською, російською та англійською мовами.

Відомості про прояви ознак сорту стали загальнодоступними в Україні та світі шляхом їх опису у публікаціях в мережі Інтернет. Посадковий матеріал сорту Моллінг Джуно (Malling Juno) пропонується споживачам з метою продажу та розмноження. Зазначене свідчить про активну комерціалізацію посадкового матеріалу сорту малини Моллінг Джуно в Україні та за її межами. Сорт малини Моллінг Джуно (Malling Juno) внесений до національного списку Нідерландів.

Колегією Апеляційної палати проведено порівняльний аналіз заявленого за заявкою № m 2015 01707 позначення «Моллінг Джуно Molling Juno» та назви сорту малини (*Rubus idaeus L.*) Malling Juno (Моллінг Джуно).

Назва сорту малини Malling Juno має транскрипцію ['mɔ:lɪŋ 'ʤu:nəu] та транслітерується українською мовою як «Моллінг Джуно». Отже, заявлене позначення є фонетично тотожним назві сорту, а в частині позначення, виконаній латиницею, відрізняється однією літерою «o» у слові «Molling».

Незважаючи на графічне виконання позначення та незначну відмінність у написанні слова «Molling» позначення «Моллінг Джуно Molling Juno» для всіх зазначених у заявці товарів 31 класу МКТП не змінюватиме загального сприйняття позначення відповідним колом споживачів (фахівці у сфері плідництва, виробники насіння і садивного матеріалу плодово-ягідних культур, пересічні споживачі – садоводи) як назви сорту малини, оскільки назва Моллінг Джуно (Malling Juno) відома в Україні та світі як назва сорту малини, генотип якого обумовлює прояв певних морфологічних та господарсько цінних ознак.

Згідно з додатком I до документа UPOV/INF/12/5 від *Rubus idaeus L.* (малина) належить до роду *Rubus* та, відповідно, до окремого УПОВ класу найменування сортів RUBUS. До цього ж класу належать інші види малини, ожини, їх гібриди, а також морошка.

Зважаючи на викладені вище відомості та фактичні обставини, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене словесне позначення «Моллінг Джуно Molling Juno» прямо вказує на певні характеристики (ознаки), властиві частині заявлених товарів 31 класу МКТП, які належать до сорту малини Malling Juno, тобто є описовим. Для заявлених товарів інших сортів малини (*Rubus idaeus L.*), а також для сортів споріднених видів, що входять до роду *Rubus*, позначення є оманливим, оскільки не відповідає реальним фактам щодо характеристик (ознак) товарів (з урахуванням положень пункту 2 статті 20 Конвенції УПОВ).

Колегія також вважає, що використання заявленого позначення для маркування заявлених товарів інших плодово-ягідних культур, які не входять до класу RUBUS, не виключатиме небезпеку введення в оману споживачів щодо заявлених товарів, оскільки викликатиме асоціації, пов'язані із сортом малини Malling Juno.

Крім цього, наявність у складі заявленого позначення елемента «Molling» (Моллінг) вказує на селекціонера (виробника) сорту малини Malling Juno – East Malling Research Ltd, тому заявлені товари 31 класу МКТП, марковані позначенням «Моллінг Джуно Molling Juno» можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним виробником товарів, які насправді

не відповідають дійсності. Отже, заявлене позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо належності цих товарів іншому виробнику.

В апеляційному засіданні апелянт звернув увагу колегії Апеляційної палати на те, що Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг містить відомості про реєстрацію знаків для товарів 31 класу МКТП, що є назвами сортів рослин.

У зв'язку з цим колегія зауважує, що відповідно до пункту 10.7 Регламенту колегія Апеляційної палати оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для колегії Апеляційної палати заздальгідь установленної сили.

Таким чином, відомості, надані апелянтом про реєстрацію окремих позначень, які є назвами сортів рослин, не беруться до уваги колегією Апеляційної палати як доказ, який має значення для розгляду заперечення.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «Моллінг Джуно Molling Juno» для всіх зазначених у заявці товарів 31 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 2 статті 6 Закону.

У запереченні та під час його розгляду в апеляційному засіданні апелянт наголошував, що відповідно до відомостей відкритої бази даних УПОВ, сорт малини з найменуванням Моллінг Джуно (Malling Juno) в даний час не є зареєстрованим чи захищеним правом інтелектуальної власності (патентом) чи правом інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні чи будь-якій іншій країні-члені УПОВ.

Апелянт зазначав, що ТОВ «ФруТек» у співпраці з компанією Мейосіс Лімітед (Meiosis Limited) планує внести зазначений вище сорт малини до Реєстру сортів України та, у подальшому, використовувати назву «Моллінг Джуно Molling Juno» для комерціалізації та поширення (обігу) цього сорту на території України; стверджував, що реєстрація позначення «Моллінг Джуно Molling Juno» як торговельної марки не лише не зашкодить третім особам, а навпаки, допоможе в законному поширенні та популяризації даного сорту малини на території України, при цьому посилався на пункт 8 статті 20 Конвенції УПОВ.

Апелянтом також було надано на розгляд колегії лист компанії Мейосіс Лімітед від 09.01.2017, згідно з яким згадана компанія:

надає ТОВ «ФруТек» виключну ліцензію на новий сорт малини Моллінг Джуно (Malling Juno);

уповноважує ТОВ «ФруТек» від імені Мейосіс Лімітед подати заявку на реєстрацію та охорону цього сорту в Україні та одержати майнові та немайнові права інтелектуальної власності, а також право інтелектуальної власності на поширення сорту в Україні та ім'я Мейосіс Лімітед;

надає згоду ТОВ «ФруТек» зареєструвати назву сорту «Malling Juno» як знак для товарів і послуг (торговельну марку) на території України.

З огляду на вказане колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Згідно з підпунктом b) пункту 1 статті 20 Конвенції УПОВ кожна Договірنا Сторона забезпечує, з урахуванням пункту 4, щоб жодне право стосовно позначення, зареєстрованого як найменування сорту, не заважало вільному використанню найменування стосовно цього сорту, навіть після закінчення строку дії права селекціонера.

Пунктом 4 цієї статті визначено, що права, раніше набуті третіми особами, не порушуються. Якщо, на підставі раніше набутого права, використання найменування сорту забороняється особі, яка, відповідно до положень пункту 7, повинна використовувати його, орган вимагає, щоб селекціонер запропонував інше найменування сорту.

Відповідно до пункту 5 статті 20 Конвенції УПОВ сорт повинен бути запропонований усім Договірним Сторонам за однаковим найменуванням. Орган кожної Договірної Сторони реєструє запропоноване таким чином найменування, якщо він не вважає, що таке найменування є неприйнятним на території цієї Договірної Сторони. В останньому випадку він пропонує селекціонеру надати інше найменування.

Пунктом 7 статті 20 Конвенції УПОВ встановлено, що будь-яка особа, яка, на території однієї з Договірних Сторін, пропонує на продаж чи продає розмножувальний матеріал сорту, що охороняється на вказаній території, зобов'язана використовувати найменування цього сорту навіть після закінчення строку дії права селекціонера на цей сорт, якщо, відповідно до пункту 4, такому використанню не перешкоджають раніше набуті права.

Положення зазначених норм Конвенції УПОВ щодо вимог до найменування сортів рослин відтворені у статтях 13, 28 та 49 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та поширюються також на сорти рослин, відносно яких подано заявки лише на набуття прав на поширення сорту.

З викладеного вище випливає, що кожна Договірна сторона Конвенції УПОВ має забезпечити вільне використання найменування (назви) сорту рослин, навіть після закінчення дії права селекціонера (сортів рослин, що не охороняються), яка має бути однаковою на території всіх Договірних сторін за виключенням, якщо така назва на тій чи іншій території є непринятною, або якщо щодо такої назви раніше набуті інші права.

У зв'язку з цим у пункті 1.2 документа UPOV/INF/12/5 зазначено: *«Зобов'язання відповідно до пункту (1) використовувати найменування сорту, навіть після закінчення терміну дії права селекціонера, має безпосереднє відношення до випадку, коли селекціонер сорту є також власником торговельної марки, тотожної найменуванню сорту. Слід зазначити, що, коли позначення зареєстровано як торговельна марка органом з торговельних марок, використання цього позначення в якості найменування сорту може трансформувати торговельну марку в родову назву. У таких випадках реєстрація торговельної марки може підлягати анулюванню. З метою забезпечення ясності та визначеності щодо найменувань сортів, органи влади повинні відхилити (або відмовляти у реєстрації) найменування сорту, яке є тотожним торговельній марці, щодо якої селекціонер має право. Селекціонер може відмовитися від права*

на торговельну марку до подання запропонованого найменування сорту, щоб уникнути відмови у його прийнятті.»

Документ UPOV/INF/12/5 у пункті 4 містить роз'яснення до пункту 4 статті 20 Конвенції УПОВ стосовно раніше набутих прав:

«(а) Орган не повинен приймати найменування сорту, якщо раніше набуто право, здійснення якого може завадити використанню запропонованого найменування, вже було надано третій особі відповідно до закону про права селекціонера, закону про торговельні марки або будь-якого іншого законодавства з інтелектуальної власності. Власник попередньо набутого права може відстоювати свої права за допомогою наявних процедур щодо подання заперечення або судових. Однак, органам рекомендується зробити попередні пошуки у відповідних публікаціях (наприклад, офіційних бюлетенях) і базах даних (наприклад, UPOV-ROM) для виявлення раніше набутих прав на найменування сортів рослин. Вони можуть також зробити пошук в інших реєстрах, таких як реєстри торговельних марок, перед тим, як прийняти запроповану назву сорту.

(б) Поняття раніше набутих прав мають включати в себе ті права, які діють на відповідній території на дату публікації запропонованого найменування сорту. Для прав, дія яких починається з дати подання заявки на реєстрацію, дата подання є датою початку дії попередньо набутих прав, що розглядаються, у разі якщо така заявка призведе до надання прав.»

Раніше набутих правом, реалізація якого може перешкоджати використанню запропонованого найменування сорту, вважається право на знак для товарів і послуг, якщо запропоноване найменування ідентичне знаку, зареєстрованому для ідентичного продукту. Така ідентичність продуктів виникає стосовно знаків, зареєстрованих для товарів 31 класу МКТП (пункт 4 (е)(і) Документа UPOV/INF/12/5).

Ураховуючи викладене та зміст листа компанії Мейосіс Лімітед від 09.01.2017, колегія Апеляційної палати зазначає, що у випадку подання в Україні заявки на сорт малини (*Rubus idaeus L.*) Malling Juno, реєстрація на ім'я ТОВ «ФруТек» позначення «Моллінг Джуно Molling Juno» за заявкою № m 2015 01707 для заявлених товарів 31 класу МКТП може перешкоджати реєстрації в Україні сорту малини під назвою Моллінг Джуно (Malling Juno).

Колегія також зауважує, що датою подання заявки на сорт малини Malling Juno (*Rubus idaeus L.*) до CPVO на право селекціонера ЄС є 05.11.2013. За даними публікацій Офіційного бюлетеня CPVO № 1/2014 від 15.02.2014 та № 4/2016 від 15.08.2016 компанія Meiosis Limited не є заявником (набувачем) прав на цей сорт.

Стосовно зауваження апелянта щодо пункту 8 статті 20 Конвенції УПОВ колегія зазначає, що згідно із згаданим пунктом, *коли сорт пропонується на продаж чи продається, до зареєстрованого найменування сорту дозволяється додавати позначки торгової марки, фірмової назви товару або інші подібні позначки. У разі використання таких позначок, найменування сорту, проте, повинно легко розпізнаватися.*

Отже, назву сорту дозволяється використовувати разом із іншими позначеннями, такими як торговельні марки, фірмові найменування, тощо. При цьому, назва сорту повинна чітко розпізнаватися.

На думку колегії, під час пропонування до продажу або продажу сорту малини Malling Juno одночасне маркування товару тотожними позначеннями, одне з яких є назвою сорту, а інше знаком для товарів і послуг, призведе до того, що знак сприйматиметься споживачем як назва сорту малини, а відтак буде позбавлений будь-якої розрізняльної здатності.

Твердження апелянта про недотримання суб'єктами господарювання вимог статті 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та частини другої статті 38 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» щодо заборони поширення сорту малини Malling Juno (Моллінг Джуно) та введення в обіг його садивного матеріалу колегія Апеляційної палати вважає такими, що не спростовують невідповідності заявленого позначення «Моллінг Джуно Molling Juno» умовам надання правової охорони.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що підстави для відмови в наданні правової охорони позначенню за заявкою № т 2015 01707, зазначені в пункті 2 статті 6 Закону, застосовані у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні ДСІВ правомірно і вмотивовано.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ФруТек» у задоволенні заперечення.

2. Рішення ДСІВ від 01.06.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Моллінг Джуно Molling Juno» за заявкою № т 2015 01707 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

О.В.Жмурко

Члени колегії

Т.В.Терехова

Т.П. Салфетник