

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 № 4520 (далее – Правил ППС, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.07.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АПРОСИД РУ», г. Белгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429800, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010710778 с приоритетом от 05.04.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр товарных знаков и знаков обслуживания) 09.02.2011 за №429800 в отношении товаров 31 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Бедненко Андрея Алексеевича, Белгородская обл., (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак **БИЛЯВКА** по свидетельству №429800, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.07.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с наименованием селекционного достижения Соя *Glucine max* (L.) Merr. «БИЛЯВКА», патент №7422 с приоритетом от 18.12.2009 – (1), зарегистрированным 30.06.2014 в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (далее – Госреестр селекционных достижений), права на которые в Российской Федерации возникли у иного лица;

- первоначально патентообладателем селекционного достижения (1) являлось ЧП Научная селекционно-семеноводческая фирма «Соевый век», Украина (далее — ЧП НССФ «Соевый век»), с 2016 года исключительное право на охраняемое селекционное достижение (1) перешло компании ARMSORT Sp. z o. o., Польша на основании договора об отчуждении исключительных прав, зарегистрированного в установленном законом порядке;

- по мнению лица, подавшего возражение, право на селекционное достижение «БИЛЯВКА» возникло 18.12.2009 (с даты подачи заявки);

- при этом отмечает, что сведения о заявке и наименовании селекционного достижения «БИЛЯВКА» стали общедоступными 10.01.2010, поскольку были опубликованы в бюллетене ФГБУ «Госсорткомиссия» № 151 от 10.01.2010, в том числе в электронном виде на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» (http://gossort.com/bullets/bull_1511.html). Вместе с тем, 05.04.2010, т.е. позднее даты возникновения права на селекционное достижение «БИЛЯВКА» (1), Бедненко Андрей Алексеевич, не являясь автором и заявителем на охрану селекционного достижения, подал заявку на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «БИЛЯВКА» в отношении товаров 31 класса МКТУ;

- товары 31 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: «белок кормовой; бобы; добавки кормовые; жмых кормовой; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; корма для животных; корма для птиц; корма

укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; мука кормовая; овес; отруби зерновые; отруби кормовые; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; пшеница; рожь; семена; фураж; ячмень», однородные товарам «соя», «соевые бобы» в отношении которых зарегистрировано селекционное достижение;

- А.А. Бедненко в настоящее время является одним из лицензиатов, использующих селекционное достижение «БИЛЯВКА» (1) по лицензионному договору. Подавая заявку на регистрацию обозначения «БИЛЯВКА» в качестве товарного знака 05.04.2010, он знал о том, что выведен сорт сои, которому присвоено название «БИЛЯВКА», что подана заявка на охрану данного селекционного достижения, поскольку состоял в договорных отношениях с первоначальным правообладателем селекционного достижения (1) и сам по доверенности подавал заявку на допуск и охрану селекционного достижения;

- кроме того, в адрес лица, подавшего возражение, правообладателем оспариваемой регистрации направлена претензии от 03.11.2017 о нарушении его исключительных прав на товарный знак по свидетельству №429800, что в свою очередь нарушает права ООО «АПРОСИД РУ» как лицензиата селекционного достижения (1).

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429800 недействительным частично в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ: «белок кормовой; бобы; добавки кормовые; жмых кормовой; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; корма для животных; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; мука кормовая; овес; отруби зерновые; отруби кормовые; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; пшеница; рожь; семена; фураж; ячмень».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Копия патента на селекционное достижение № 7422;
2. Распечатки с сайта ФГБУ «Госсорткомиссия» сведений о сорте сои «БИЛЯВКА»;

3. Распечатки с сайта ФГБУ «Госсорткомиссия» «Путеводитель по бюллетеню № 151 от 10.01.2010;
4. Правила по присвоению названия селекционному достижению;
5. Копия претензии от 03.11.2017, направленная в адрес лица, подавшего возражение;
6. Копия договора №5 от 21.10.2016 об отчуждении прав на охраняемое селекционное достижение сорта сои Билявка;
7. Информационное письмо Федеральной таможенной службы (ФТС России) (содержащее перечень объектов интеллектуальной собственности, включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- из документов, приложенных к возражению не представляется возможным усмотреть заинтересованность ООО «АПРОСИД РУ», поскольку к материалам возражения не приложен текст лицензионного договора о предоставлении права использования селекционного достижения (1)), в связи с чем отсутствует возможность установить объем прав, переданных по лицензионному договору;

- с учетом даты (30.06.2014) регистрации селекционного достижения (1) право на селекционное достижение возникло позднее даты 05.04.2010 приоритета оспариваемой регистрации;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно того, что правообладатель оспариваемого товарного знака состоял в договорных отношениях с первоначальным патентообладателем патента на селекционное достижение (1) носят декларативный характер, поскольку документы, доказывающие это утверждение, в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №429800.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2018, лицом, подавшим возражение, устно были представлены пояснения к отзыву правообладателя, основные доводы которого сводятся к тому, что согласно статьи 1436 Кодекса, селекционному

достижению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям, со дня подачи заявки и до даты выдачи заявителю патента на селекционное достижение предоставляется временная правовая охрана. Таким образом, исключительное право с учетом временной правовой охраны возникло с даты подачи заявки на селекционное достижение (1), т.е. 18.12.2009.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.04.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии со статьей 1424 Кодекса срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения в

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и составляет тридцать лет.

Согласно пункту 1 статьи 1436 Кодекса селекционному достижению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям, со дня подачи заявки и до даты выдачи заявителю патента на селекционное достижение предоставляется временная правовая охрана.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429800 по указанному выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «АПРОСИД РУ», которое является лицензиатом по использованию селекционного достижения «БИЛЯВКА» по патенту №7422. При этом согласно представленным материалам [2], [5] лицу, подавшему возражение, предоставлено право производства оригинальных семян, ввоза и вывоза, что свидетельствует о том, что его деятельность связана с товарами 31 класса МКТУ, которые однородны оспариваемым товарам (указанным выше). Кроме того, из представленного документа [5] усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в досудебном порядке правообладателем претензии о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №429800.

Ввиду наличия спора между указанными лицами в отношении обозначения «БИЛЯВКА» и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, однородными оспариваемым товарам 31 класса МКТУ, коллегия усматривает заинтересованность ООО «АПРОСИД РУ» в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «БИЛЯВКА» по свидетельству №429800 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Противопоставленное селекционное достижение «БИЛЯВКА» по патенту №7422 с приоритетом от 18.12.2009 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и селекционного достижения (1) показал, что являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака «БИЛЯВКА» по свидетельству №429800 оспаривается в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ «белок кормовой; бобы; добавки кормовые; жмых кормовой; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; корма для животных; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; мука кормовая; овес; отруби зерновые; отруби кормовые; продукты обработки хлебных злаков, кормовые; пшеница; рожь; семена; фураж; ячмень», указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Правовая охрана селекционному достижению (1) предоставлена в отношении товаров «соя», которые соотносятся с товарами 31 класса МКТУ.

Анализ оспариваемых товаров 31 класса МКТУ (указанных выше) и товаров, в отношении которых охраняется селекционное достижение (1), на предмет их однородности, показал следующее.

Согласно общедоступным сведениям из сети Интернет соя – это зернобобовая культура, которая имеет наиболее широкий спектр применения. Ее используют как агротехническую культуру различного назначения, в том числе в качестве кормового зерна (см. сведения из сети Интернет, например, сайт <https://libtime.ru/> (соя – зернобобовая культура); сайт <http://www.activestudy.info/> (соя – корм для животных).

Таким образом, оспариваемые товары (указанные выше) и товары, указанные в патенте селекционного достижения (1), однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (продукты зерновые, либо корма для животных), имеют одно и то же происхождение «продукция растениеводческих предприятий», один круг потребителей (общий круг потребителей) и один рынок сбыта (предприятия пищевого рынка – предприятия животноводства).

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 31 класса МКТУ правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией установлено следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при условии, когда право на охраняемое в Российской Федерации наименование селекционного достижения возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом в соответствии со статьей 1424 Кодекса исключительное право на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

Таким образом, вопреки довода лица, подавшего возражение, относительно предоставления временной правовой охраны селекционному достижению, коллегия с учетом положений статьи 1424 Кодекса полагает, что исключительное право на селекционное достижение (1) возникло с даты (30.06.2014) государственной регистрации результата селекции в Госреестре охраняемых селекционных достижений, т.е. возникло позднее даты (09.02.2011) приоритета оспариваемой товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 429800.