

Категорія справи №

910/15074/14

: Господарські справи (до 01.01.2019); Інтелектуальна власність; Товарні марки і розпорядження правами на них; У т.ч. про визнання недійсним свідоцтва.

Надіслано судом: **17.06.2016**. Зареєстровано: **17.06.2016**. Забезпечено надання загального доступу: **23.06.2016**.

Дата набрання законної сили: **02.08.2016**

Номер судового провадження: **не визначено**



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В,
тел. (044) 284-18-98, e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2016№**910/15074/14**

Господарський суд міста Києва у складі: головуєчий суддя Марченко О.В., судді Маринченко Я.В. і Нечай О.В.,

за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/15074/14

за позовом Семенсес Прогрейн Інк. (Semences Prograin Inc), Квебек, Канада,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія», м. Київ, та

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, м. Київ,

про визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності,

за участю представників сторін:

позивача - Марчука В. (довіреність від 15.04.2016 №б/н);

відповідача-1 - Юхно К.О. (довіреність від 16.03.2016 № ПЄ 01);

відповідача-2 - не з'явився.

Семенсес Прогрейн Інк. (Semences Prograin Inc, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом (з урахування заяви про зміну предмета позову від 12.02.2015 №б/н) про:

- визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (далі - Товариство) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патент від 27.03.2012 №120183, виданий Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України (далі - Служба), що їх засвідчує;

- визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності Товариства на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та патент від 27.03.2012 №120184, виданий Службою, що їх засвідчує;

- визнання недійсною державної реєстрації Товариства на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1», майнові права інтелектуальної власності Товариства на поширення сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120024, що їх засвідчує;

- визнання недійсною державної реєстрації Товариства на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2», майнові права інтелектуальної власності Товариства на поширення сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120025, що їх засвідчує;

- зобов'язання Служби виключити відомості про сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

- зобов'язання Служби виключити відомості про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Позов мотивовано тим, що:

- 02.06.2008 позивач здійснив в Канаді державну реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» та присвоїв йому офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1), що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію Канадського агентства з контролю за якістю харчових продуктів (реєстраційний №6465);

- 14.08.2007 позивач здійснив в Канаді державну реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та присвоїв йому офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_2), що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію Канадського агентства з контролю за якістю харчових продуктів (реєстраційний №6327);

- позивачу стало відомо, що Товариство є володільцем патентів України від 27.03.2012 №120183 на сорт рослин сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» та № 120184 на сорт рослин сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також те, що відповідач-1 є володільцем свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120024 на сорт сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» та №120025 на сорт сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- Компанія вважає, що державна реєстрація прав інтелектуальної власності на сорти сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» була проведена з порушенням умов державної реєстрації сортів, визначених статтею 12 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі - Закон), а саме стосовно відмінності сорту.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.03.2015 ухвалено розгляд справи здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

Розпорядженням голови господарського суду міста Києва від 24.03.2015 для розгляду даної справи сформовано колегію суддів у складі: головуєчий суддя Марченко О.В., судді ОСОБА_1 і Нечай О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.03.2015 вказаною колегією суддів прийнято справу №910/15074/14 до свого провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.05.2015 призначено у справі судову комплексну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено: ОСОБА_6 (кандидат біологічних наук); ОСОБА_7 (кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з рослинництва товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро»); ОСОБА_8 (кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України); оформлення висновку судової експертизи суд вирішив доручити судовому експерту ОСОБА_9 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.06.2015 зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

22.06.2015 матеріали справи №910/15074/15 скеровано судовому експерту ОСОБА_9 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України) для забезпечення проведення комплексної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 28.05.2015 в даній справі.

До господарського суду міста Києва 17.03.2016 надійшли матеріали справи №910/15074/15 з висновками експертів від 15.03.2016 №1034; від 10.11.2015 №б/н; від 25.12.2015 №б/н та від 18.02.2015 №б/н.

У зв'язку із закінченням терміну повноважень судді ОСОБА_1 04.04.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/15074/14 передано на розгляд колегії суддів: головуєчий суддя - Марченко О.В., судді Маринченко Я.В. і Нечай О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.04.2016 вказаною колегією суддів прийнято справу №910/15074/15 до свого провадження та поновлено провадження у справі; розгляд призначено на 25.04.2016.

Товариство 12.04.2016 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи копій рішення господарського суду Полтавської області від 17.11.2015 зі справи №917/1445/15 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 29.02.2016 з вказаної справи; зазначило, що вказані судові рішення мають преюдиціальне значення у розгляді справи №910/15074/15, оскільки цими рішеннями, зокрема, спростовуються доводи позивача про відсутність відмінностей між сортом сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та сортом сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3), а також між сортом сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» і сортом сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4).

Товариство 25.04.2016 подало суду письмові пояснення, у яких зазначило таке:

- стосовно висновку експерта ОСОБА_6:

експертом порушено вимоги пункту 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5, далі - Інструкція);

так, у дослідницькій частині експертного висновку було встановлено, що сорти канадської селекції «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) та «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) в офіційному описі мають 36 ознак, а сорти сої української селекції «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» - по 30 ознак; проте експертом було порівняно зазначені сорти лише за 10 ознаками із позначкою *, при цьому експертом не обґрунтовано, чому решта 20 ознак, за якими наведено опис сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», і які були включені у національну методичку України, є нібито неважливими для цілей даної судової експертизи;

при порівнянні експертом морфологічних ознак сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) та сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за зазначеними десятьма обов'язковими ознаками із позначкою *, визначеними UPOV, у сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) в офіційному описі наведені лише 5 обов'язкових ознак із 10 з позначкою *;

аналогічна ситуація встановлена і при дослідженні морфологічних ознак сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4), в описі якого наявні лише 5 обов'язкових ознак з 10;

таким чином, висновок експерта піддається сумніву, оскільки за відсутності у сортів канадської селекції половини (5 із 10) із визначених UPOV обов'язкових ознак із позначкою *, експерт не міг зробити однозначний висновок про відсутність чіткої різниці між сортами канадської і української селекції;

також, експерт порушив пункт 2.3 Інструкції; проігнорував та знехтував результатами дворічних випробувань сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», в ході яких уповноважений державою орган визначив прояви морфологічних ознак цих сортів сої;

- стосовно висновку експерта ОСОБА_7:

висновок вказаного експерта піддається обґрунтованому сумніву, оскільки такий висновок зроблений незважаючи на:

встановлену експертом неможливість порівняння спірних сортів сої за 12 із 20 ідентифікаційних ознак, які експерт визнав необхідними для дослідження;

встановлену експертом відмінність в описах спірних сортів сої за проявами 4 ознак;

висновок зроблений на підставі того, що лише за проявами 4 із 20 ознак, сорти сої, що порівнювалися, співпадають;

експерт проігнорував та знехтував результатами дворічних випробувань сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», в ході яких уповноважений державою орган визначив прояви морфологічних ознак цих сортів сої;

- стосовно висновків експертів ОСОБА_8 та ОСОБА_9:

ТОВ «Прогрейн Євразія» погоджується із висновками експертів ОСОБА_8 і ОСОБА_9, вважає їх обґрунтованими.

Судове засідання, призначене на 25.04.2016, не відбулося, у зв'язку із перебуванням судді Нечая О.В. на навчанні у Національній школі суддів України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.2016 розгляд справи було відкладено на 30.05.2016.

25.05.2016 Товариство подало суду додаткові пояснення-заперечення на висновок експерта ОСОБА_6, в яких вказало таке:

- більша частина висновку вказаного експерта є плагіатом наявного у справі висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 19.12.2014 № 14612/14-34;

- висновок експерта по суті не містить опису проведеного ним дослідження;

- висновок ОСОБА_6 містить очевидні помилки та невідповідності об'єктам дослідження;

- вказана особа є некомпетентною у дослідженні питань відмінностей між сортами сої та працювала заступником директора ОСОБА_10, який є представником Компанії в Україні;

- враховуючи наведене, відповідач-1 повторно заявив відвід ОСОБА_6 та просив відхилити висновок вказаного експерта.

25.05.2016 Товариство подало суду:

- клопотання про долучення до матеріалів справи висновку спеціаліста у галузі селекції сої, а саме висновок від 16.01.2016 № б/н професора ОСОБА_11;

- додаткові пояснення-заперечення на висновок експерта ОСОБА_6, у яких зазначило таке: більша частина висновку вказаного експерта є фактичним відтворенням наявного у справі висновку експертів КНДІСЕ від 19.12.2014 №14612/14-34; висновок цього експерта по суті не містить опису проведеного ним дослідження; у висновку ОСОБА_6 відсутня узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком; підсумковий висновок експерта ґрунтується на припущеннях, що є неприпустимим; вказаним експертом здійснено вибіркове порівняння ознак спірних сортів сої;

- клопотання про приєднання до матеріалів справи: рецензії на висновок експерта від 18.02.2016 та рецензії на висновок експерта ОСОБА_6 від 25.12.2015.

Компанія 27.05.2016 подала суду:

- письмові пояснення, у яких зазначила таке: висновок ОСОБА_8 про те, що сорти чітко відрізняються за антоціановим забарвленням гіпокотилію суперечить законам генетики та не може братися до уваги; висновок вказаного експерта про те, що: досліджувані сорти відрізняються за типом росту та формою верхівки листочка, а також за забарвленням оболонки насінини, не відповідає матеріалам справи; висновки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються обґрунтованими; висновок ОСОБА_9 може бути враховано у сукупності з висновками ОСОБА_6 та ОСОБА_7;

- заперечення стосовно доводів Товариства, у яких вказала таке: обставини, на які посилається відповідач-1, та які встановлено у справі №917/1445/15, не є преюдиційними для цієї справи, оскільки вони встановлені щодо сортів, а не юридичних осіб; загалом доводи відповідача-1 не стосуються суті дослідження, а носять емоційний характер.

Відповідач-1 30.05.2016 подав суду:

- клопотання про приєднання до матеріалів справи нотаріально посвідченого перекладу роздруківки листа від 17.07.2015 та від 11.08.2015;

- додаткові пояснення-заперечення на висновок експерта ОСОБА_7, у яких зазначив, що є підстави стверджувати про пряму зацікавленість вказаного експерта у результаті розгляду даної справи, а також повторно заявив відвід експерту ОСОБА_7;

- клопотання про приєднання до матеріалів справи копії висновку науково-правової експертизи з питань права інтелектуальної власності на сорт рослин Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

07.06.2016 Товариство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи копії листа від 13.04.2016 № 07/689 та додатку № 1 до доручення заступника голови Держсільгоспінспекції України від 10.07.2014 № 261/3/14.

10.06.2016 Компанія подала суду додаткові пояснення та заперечення стосовно доводів Товариства, в яких вказала, зокрема, таке: сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і

«ІНФОРМАЦІЯ_2» не відповідають умовам відмінності; науково-правова експертиза, виконана на замовлення відповідача-1 не є належним та допустимим доказом у справі; висновок спеціаліста (професор ОСОБА_11) та рецензії, виконані на замовлення Товариства, також не є належними та допустимими доказами у справі; висновок ОСОБА_6 відрізняється від висновку КНДІСЕ, є узгодженим і достатньо обґрунтованим; відсутні обставини, які виключають участь у справі експерта ОСОБА_7

10.06.2016 відповідач-1 подав суду:

- письмові пояснення, в яких заперечив проти доводів позивача щодо відсутності преюдиціального значення обставин, які були встановлені рішенням господарського суду Полтавської області від 17.11.2015, яке залишено в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 29.02.2016 зі справи № 917/1445/15;
- письмові пояснення з приводу відомостей, повідомлених у судовому засіданні 30.05.2016.

13.06.2016 Товариство подало суду:

- узагальнені пояснення, в яких відповідач-1 по суті структурував доводи позивача, законодавство, що регулює спірні правовідносини, та опис наведених Товариством доводів та міркувань із посиланням на докази;
- клопотання про долучення до матеріалів справи копії рішення Глобинського районного суду Полтавської області від 03.11.2015 зі справи № 527/1566/15-ц, яке залишено без змін ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 28.01.2016;
- клопотання про долучення до матеріалів справи копій таких документів: листа від 19.03.2015 № 142-01-39/01; листа від 17.02.2015 № 13948/UA-IS; листа від 13.02.2015 № 3977 з додатками;
- письмові пояснення на спростування доводів представника Компанії стосовно висновку експерта ОСОБА_8;
- клопотання про долучення до матеріалів справи засвідчених копій свідоцтв про авторство ОСОБА_8 на створені ним сорти сої;
- клопотання про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідченої копії висновку експерта від 07.10.2015 № 186/15 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

16.06.2016 відповідач-1 подав суду: заяву про відвід колегії суддів від участі у справі; клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР); клопотання про призначення повторної судової експертизи; письмові пояснення-заперечення на подані представником позивача 10.06.2016 додаткові пояснення, в яких Товариство, вказало, зокрема, таке: припущення позивача про те, що канадські сорти «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» описані відповідно до міжнародного документа УПОВ ТГ/80/6 є безпідставними; Компанія не подала канадської методики, на підставі якої виконані

описи вказаних сортів; позивач не спростував висновки рецензента ОСОБА_12 щодо неповноти та необґрунтованості висновків експертів ОСОБА_6 та ОСОБА_7; подана представником позивача інформація на двох аркушах англійською мовою не перекладена українською мовою та не може вважатися доказом; дії УІЕСР щодо експертизи назви сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» є правомірними та ніким не оскаржувалися.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.06.2016 було відмовлено у задоволенні заяви про відвід суддів Марченко О.В. (головуючий), Маринченко Я.В. і Нечай О.В. від розгляду даної справи.

Що ж до клопотань про залучення третьої особи та призначення повторної судової експертизи, то суд дійшов висновку про відмову у їх задоволенні, виходячи з такого.

Клопотання про залучення УІЕСР як третьої особи не оформлено у відповідності до приписів статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), тобто заявник не визначив, на стороні кого має бути залучена вказана юридична особа.

Так, відповідно до частини першої статті 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. У справах щодо майна господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, господарський суд залучає орган державної влади, що здійснює управління корпоративними правами, до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Клопотання Товариства мотивоване тим, що рішення з даної справи може вплинути на права та обов'язки УІЕСР, оскільки у випадку задоволення позовних вимог буде встановлено, що експертиза сортів рослин була проведена помилково, у зв'язку з чим відповідач-1 матиме підстави для пред'явлення вимог про відшкодування збитків.

Слід зазначити, що предметом дослідження у даному господарському спорі є питання відмінності сортів сої, а УІЕСР, у свою чергу, такої експертизи не проводило, тому підстав вважати, що предметом дослідження буде вірність експертиз про результати польових досліджень з ВОС сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_3» немає.

Отже, Товариством не мотивовано та документально не підтверджено, чим рішення з даної справи, враховуючи її обставини, може вплинути на права і обов'язки УІЕСР.

Відповідно до частини третьої статті 42 ГПК України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту (частина четверта статті 42 ГПК України).

Товариство просить суд призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та просить поставити ті ж самі питання, які вже були вирішені судовими експертами.

Мотиви проведення повторної судової експертизи по суті зводяться до непогодження Товариства із висновками судових експертів ОСОБА_7 та ОСОБА_6, з посиланням на доводи, які були викладені у заявах про відвід вказаних осіб як експертів у даній справі.

Разом з тим, господарський суд міста Києва в ухвалах суду вже розглянув вказані доводи відповідача-1 і надав їм оцінку.

Слід зазначити, що відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невинуватих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення повторної судової експертизи в даній справі з визначенням кола питань, які вже вирішені, є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

У судовому засіданні 16.06.2016 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представники відповідача-1 надали пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Представник відповідача-2 надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

14.08.2007 позивач здійснив у Канаді державну реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та присвоїв йому офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_2), що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію Канадського агентства з контролю за якістю харчових продуктів (реєстраційний №6327).

02.06.2008 Компанія здійснила в Канаді державну реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» та присвоїла йому офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1), що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію Канадського агентства з контролю за якістю харчових продуктів (реєстраційний №6465).

Сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4» присвоєно офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_2), а сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3» - синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1),

Вказані сорти сої були виведені селекціонером Компанії ОСОБА_14, який є членом Канадської асоціації виробників насіння, за допомогою сортів сої Gailard, KG 41 (для сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3») та Westag 97, KG 41 (для сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4»).

Позивач вказує, що йому стало відомо, що Товариство є володільцем патентів України від 27.03.2012 №120183 на сорт рослин сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» та № 120184 на сорт рослин сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також те, що відповідач-1 є володільцем свідоцтв про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120024 на сорт сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» та №120025 на сорт сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_2».

На думку Компанії, державна реєстрація прав інтелектуальної власності на сорти сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» була проведена з порушенням умов державної реєстрації сортів, визначених статтею 12 Закону, а саме стосовно відмінності сорту.

Відповідно до статті 1 Закону сорт рослин - це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:

- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

- може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Статтею 485 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що право інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин становлять: 1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідчені державною реєстрацією; 2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідчені патентом; 3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Відповідно до статті 486 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин є: 1) автор сорту рослин, породи тварин; 2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин за договором чи законом.

Згідно із статтею 487 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідченими патентом, є: 1) право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні; 2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до частини шостої статті 488 ЦК України чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

Частинами другою - четвертою статті 10 Закону передбачено, що про особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить свідоцтво про авторство на сорт рослин.

Про майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить патент на сорт рослин.

Обсяг правової охорони сорту, на який видано патент, визначається сукупністю ознак, викладених в занесеному до Реєстру патентів описі сорту.

Про майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин свідчить свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

Так, відповідач-1 подав суду копії таких документів: «Заявление о выдаче патента Республики Казахстан на селекционное достижение»; «Анкета селекционного

«достижения»; «Свидетельство Республики Казахстан на сорт сои «ИНФОРМАЦИЯ_1»»; «Авторское свидетельство Республики Казахстан на сорт сои «ИНФОРМАЦИЯ_1».

Із вказаних документів вбачається, що заявниками та отримувачами документів є Товариство та Компанія.

Отже, починаючи з 2010 року (заявка від 27.11.2010 № 10402008) позивач і відповідач-1 здійснювали спільну діяльність, зокрема, на території Республіки Казахстан, яка спрямована на державну реєстрацію сорту сої «ИНФОРМАЦИЯ_1» у вказаній країні.

Відповідач-1, серед інших заперечень на позов вказував на те, що подані позивачем свідоцтва про реєстрацію не є належними доказами, що підтверджують майнові права інтелектуальної власності на сорти сої «ИНФОРМАЦИЯ_4» та «ИНФОРМАЦИЯ_3».

На думку Товариства, вказані свідоцтва лише свідчать про реєстрацію належної якості та безпечності продукції, а така реєстрація не засвідчує права інтелектуальної власності на вказані сорти.

На підтвердження своєї позиції відповідачем-1 було подано висновок від 14.07.2015 № 126/26/ науково-правової експертизи з питання права інтелектуальної власності на сорт рослин, виконаної у відповідності до Закону України «Про наукову та науково-правову експертизу» на замовлення Товариства Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України (далі - Інститут).

Суд не приймає вказаний висновок як доказ у справі, оскільки документ містить правові висновки, які є прерогативою суду (робити правові висновки в рамках розгляду господарського спору). Крім того, працівники Інституту у висновку вказують про те, що науково-правове дослідження (науково-правова експертиза) не є судовою експертизою, а її автори не є судовими експертами; зміст науково-правового дослідження відображає наукові (доктринальні) погляди авторів на правові норми, процеси і явища.

Отже, по суті поданий відповідачем-1 висновок Інституту є відображенням суб'єктивних поглядів науково-правових експертів ОСОБА_15 та ОСОБА_16

Що ж до посилань на законодавство Канади, що підтверджує відсутність у позивача прав інтелектуальної власності на сорти сої, то слід зазначити, що відповідач-1 не подав офіційні переклади відповідних законів Канади і матеріали, які були подані Інституту, суду не представив.

Разом з тим, суд дійшов висновку, що подані позивачем свідоцтва про реєстрацію є належними доказами того, що Компанія має інтелектуальні права на сорти сої «ИНФОРМАЦИЯ_4» та «ИНФОРМАЦИЯ_3», які були належним чином зареєстровані у Канаді; доказів протилежного суду не подано.

Так, у додатках до свідоцтв Компанія вказана саме як селекціонер.

02.08.2006 України приєдналася до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961 (переглянута у м. Женева 10.11.1972, 23.10.1978 та 19.03.1991; далі - Конвенція).

Відповідно до статті 1 Конвенції термін «селекціонер» означає:

- особу, яка вивела чи винайшла та вдосконалила сорт;
- особу, яка є роботодавцем згаданої вище особи чи, яка доручила останній особі роботу, якщо це передбачається законодавством відповідної Договірної Сторони, або
- правонаступника першої або другої із згаданих вище осіб, залежно від конкретного випадку.

Таким чином, Канада визначила Компанію як селекціонера, тобто особу, яка має відповідні інтелектуальні права на сорти сої.

Суду не подано жодного документального підтвердження того, що Компанія не є селекціонером сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Слід зазначити, що автором сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» є ОСОБА_14, який перебуває у трудових відносинах із Компанією.

У свою чергу, авторами сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» визначено таких осіб: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23

Разом з тим, ОСОБА_18 є президентом Компанії, ОСОБА_20 і ОСОБА_19 є громадянами Канади.

Позивач подав суду нотаріально засвідчені пояснення вказаних осіб про те, що вони не є авторами сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2», а єдиним автором сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» («ІНФОРМАЦІЯ_1») і «ІНФОРМАЦІЯ_4» («ІНФОРМАЦІЯ_2») є ОСОБА_14.

Таким чином, три особи, які вказані як автори при реєстрації сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» спростовують те, що ними здійснювалася діяльність зі створення вказаних сортів.

Відповідач-2 вказані доводи належним чином не спростував.

Відповідно до частини шостої статті 11 Закону сорт відповідає умові відмінності, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою.

Сорт, що протиставляється заявленому, вважається загальновідомим, якщо:

- а) він поширений на певній території в будь-якій державі;

б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації;

в) він представлений зразком у загальнодоступній колекції;

г) йому надана правова охорона і/або він внесений до офіційного реєстру сортів в будь-якій державі, при цьому він вважається загальновідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до реєстру.

Статтею 12 Закону передбачено, що державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний, однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні.

Статтею 52 Закону передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку в разі, якщо:

а) сорт не був відмінним на дату, на яку заявка вважається поданою;

б) сорт не був новим на дату, на яку заявка вважається поданою;

в) за умови набуття майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин головним чином на підставі інформації та документів, наданих заявником, сорт не був однорідним чи стабільним на дату, на яку заявка вважається поданою;

г) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин надано особі, яка не має на це права, за умови, що воно не передається особі, яка має на це право.

Разом з визнанням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин недійсними визнаються недійсними в тому ж обсязі державна реєстрація цього права та патент, що його засвідчує.

Якщо майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин визнані недійсними, вони вважаються такими, що з самого початку не мали наслідків, визначених цим Законом.

Статтею 2 Закону передбачено, що законодавство України про права на сорти рослин базується на Конституції України та складається із Цивільного кодексу України, цього Закону, міжнародних договорів у сфері охорони прав на сорти рослин, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Статтею 4 Конвенції передбачено, що без шкоди для прав, обумовлених у цій Конвенції, громадянам Договірної Сторони, а також фізичним особам, що проживають на території цієї Договірної Сторони, та юридичним особам, зареєстрованим на такій території, надається на території кожної іншої Договірної Сторони в тому, що стосується надання та охорони прав селекціонера, такий самий режим, який законодавство цієї іншої Договірної Сторони надає чи може надати в подальшому своїм громадянам, якщо зазначені громадяни, фізичні чи юридичні особи виконують

умови та формальності, що застосовуються до громадян такої іншої Договірної Сторони.

Термін «селекціонер» означає: особу, яка вивела чи винайшла та вдосконалила сорт; особу, яка є роботодавцем згаданої вище особи чи, яка доручила останній особі роботу, якщо це передбачається законодавством відповідної Договірної Сторони, або правонаступника першої або другої із згаданих вище осіб, залежно від конкретного випадку (стаття 1 Конвенції).

Відповідно до статті 21 Конвенції:

1) [Причини недійсності] кожна Договірна Сторона проголошує недійсним право селекціонера, яке вона надала, якщо з'ясується, що:

i) умови, викладені в статтях 6 та 7, не були виконані на момент надання права селекціонера,

ii) у випадках, коли право селекціонера надавалося, головним чином, на підставі інформації та документів, поданих селекціонером, а умови, викладені в статтях 8 та 9, не були виконані на момент надання права селекціонера, або

iii) право селекціонера було надане особі, яка не мала на це права, якщо воно не передається особі, яка має на це право.

2) [Виключення будь-яких інших причин] Право селекціонера не може бути оголошене недійсним з інших причин, ніж ті, що наведено в пункті 1.

Згідно із статтею 6 Конвенції («Новизна»):

1) [Критерії] Сорт вважається новим, якщо на дату подання заявки про набуття права селекціонера, розмножувальний або рослинний матеріал цього сорту не продавався або в інший спосіб не передавався третім особам селекціонером або за його згодою для використання сорту:

i) на території Договірної Сторони, де було подано заявку, за рік до цієї дати й

ii) на території іншій, ніж територія Договірної Сторони, де було подано заявку, раніше чотирьох років або, у випадку дерев і винограду, раніше шести років до зазначеної дати.

2) [Недавно створені сорти] Якщо Договірна Сторона застосовує цю Конвенцію до роду чи виду, до якого раніше вона не застосовувала цю Конвенцію або Акт, який передую Конвенції, вона може вважати, що сорт, який було створено останнім часом і, який існує на дату такого поширення охорони, задовольняє вимоги новизни, зазначені в пункті 1, навіть якщо продаж чи передача третім особам, описані в цьому пункті, мали місце до закінчення термінів, визначених у цьому пункті.

3) ["Територія" в певних випадках] Для цілей пункту 1 всі Договірні Сторони, які є державами - членами однієї й тієї самої міжурядової організації, можуть діяти спільно, якщо цього вимагають правила цієї організації, прирівнюють дії, виконані на територіях держав - членів цієї організації, до дій, що вчинені на їхній території; та в разі необхідності вони повідомляють про це Генеральному секретарю.

Відповідно до статі 7 Конвенції («Відмінність») сорт вважається відмінним, якщо він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, існування якого на момент подання заявки є загальновідомим. Зокрема подання заявки на надання права селекціонера або на внесення іншого сорту до офіційного реєстру сортів у будь-якій країні вважається таким, що робить цей сорт загальновідомим з дати подання заявки, за умови, що заявка спричиняє надання права селекціонера або внесення згаданого іншого сорту до офіційного реєстру сортів, залежно від конкретного випадку.

Відповідач-1, у свою чергу, заперечував проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» є новими та підстав для визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності на них не має.

Слід зазначити, що до матеріалів справи як Компанією так і Товариством долучені різноманітні висновки та дослідження, які стосуються питань новизни та відмінності сортів сої позивача та відповідача-1.

Отже, питання про те, чи:

- відрізнявся чітко сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки № 09018018 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1»);

- відрізнявся чітко сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки № 09018019 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2»),

- є питаннями, вирішення яких потребує спеціальних знань.

Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Пунктом 10 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» встановлено, що з метою скорочення строків виконання складних за характером та/або багатооб'єктних експертиз можуть створюватися експертні комісії у складі не менш як двох експертів одного напрямку знань (комісійна експертиза) з можливим визначенням в ухвалі про призначення судової експертизи персонального складу такої комісії. При цьому, якщо сторони погодили кандидатури експертів, а в подальшому сторона або сторони наполягають на призначенні повторної експертизи з посиланням на некомпетентність

експертів, то відповідний довід, як правило, не повинен братися господарськими судами до уваги.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі комплексну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив: ОСОБА_6 (кандидат біологічних наук); ОСОБА_7 (кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з рослинництва товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро»); ОСОБА_8 (кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України) та ОСОБА_9 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

На вирішення судової експертизи суд поставив такі питання:

- чи відрізнявся чітко сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки № 09018018 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1»);

- чи відрізнявся чітко сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки № 09018019 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2»).

До господарського суду міста Києва 17.03.2016 надійшли матеріали справи №910/15074/15 з висновками експертів від 15.03.2016 №1034; від 10.11.2015 №б/н; від 25.12.2015 №б/н та від 18.02.2015 №б/н про таке:

експерт ОСОБА_8 в результаті проведеного дослідження прийшов таких висновків з поставлених питань:

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, чітко відрізнявся від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (Заявка на сорт) та експертному висновку від 10.02.2012 №6015 за підписом директора Українського інституту експертизи сортів рослин України ОСОБА_10; чітка відмінність між цими сортами рослин встановлена за 3 (трьома) ідентифікаційними морфологічними ознаками, а саме:

антоціанове забарвлення гіпокотилю - відсутнє у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_1» та наявне (пурпурове) у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

тип росту рослини - детермінантний у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_1» та проміжний (або напів детермінантний) у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

форма верхівки листочка - загострена у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_1» та овальна у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3».

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, чітко відрізнявся від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (Заявка на сорт) та експертному висновку від 10.01.2012 №6016 за підписом директора Українського інституту експертизи сортів рослин України ОСОБА_10; чітка відмінність між цими сортами рослин встановлена за 3 (трима) ідентифікаційними морфологічними ознаками, а саме:

антоціанове забарвлення гіпокотилю - відсутнє у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та наявне (пурпурове) у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

форма верхівки листочка - загострена у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та овальна у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

забарвлення оболонки насінини - коричневе у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та жовте у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

експерти ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дійшли фактично однакових висновків з поставлених питань, а саме:

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту не відрізнявся чітко від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки №09018018 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1»);

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, чітко відрізнявся від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки №09018019 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2»);

на думку судового експерта ОСОБА_9, розбіжності у висновках експертів ОСОБА_7 та ОСОБА_6, з одного боку, та експерта ОСОБА_8, з іншого боку, пояснюються тим, що як при складанні описів порівнюваних сортів сої, так і при проведенні експертизи, фахівцями використовувалися різні методики визначення та дослідження ідентифікаційних ознак сортів; крім того, в ході експертизи встановлено, що описи канадських сортів є неповними, що не сприяло повноті дослідження і дозволило експертам дійти протилежних висновків.

Отже, за результатами судової комплексної експертизи експерт запропонований позивачем і експерт призначений судом дійшли висновку про подібність сортів, а експерт запропонований відповідачем - про відмінність.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздальгідь встановленої сили. Відхиляючи будь-

які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Слід зазначити, що висновки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 містять докладний опис проведених досліджень, зроблені в їх результаті висновки та відповіді на поставлені судом питання, виходячи з такого.

Судом встановлено та не спростовано сторонами, що під час реєстрації сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовувалася Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп'яних та зернобобових культур (2003 рік; далі - Методика-2003), яка не була приведена до вимог Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Так, Методика-2003 включала в себе опис тридцяти ознак сорту, а саме: 1. Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилію; 2. Рослина: тип розвитку; 3. Рослина: ступінь завивання стебла; 4. Рослина: за формою куща (градуси); 5. Рослина: наявність опушення; 6. Рослина: забарвлення опушення; 7. Рослина: за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки); 8. Стебло: кількість вузлів; 9. Стебло: наявність фасціації; 10. Стебло: за товщиною, мм; 11. Листок: ступінь пухирчастості; 12. Середній листочок: за формою; 13. Середній листочок: форма верхівки; 14. Листок: за інтенсивністю зеленого забарвлення; 15. Середній листочок: розмір; 16. Квітка: забарвлення віночка; 17. Біб: забарвлення; 18. Біб: за довжиною, мм; 19. Біб: за шириною, мм; 20. Біб: за формою; 21. Насіння: за масою 1000 зерен, г; 22. Насінина: за формою; 23. Насінина: за основним забарвленням оболонки; 24. Насінина: забарвлення рубчика; 25. Насінина: форма рубчика; 26. Насінина: наявність вічка на рубчику; 27. Насінина: наявність малюнка (смужок) біля рубчика; 28. Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин більше, ніж з однією відкритою квіткою); 29. Рослина: час досягання; 30. Рослина: обпадання листя після досягання.

У свою чергу, Методика проведення експертизи з визначення відмінності, однорідності та стабільності сортів сої культурної *Glycine max L. Merr.* Відповідно до технічного документу Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV) TG 80/1998 (далі - Методика UPOV) включає двадцять морфологічних ознак, а саме: 1. (*) QL. Гіпокотиль: антоціанове забарвлення VG 10; 2. QN Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення VG 10; 3. (*) (+) PQ Рослина: тип росту V S; 4. (+) PQ Рослина: габітус (характер росту) VG 66; 5. (*) PQ Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) VG, 65-85; 6. (*) (+) QN Рослина: за висотою MG 85; 7. QN Листок: пухирчастість VG 65; 8. (*) (+) PQ Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка) VS 65; 9. QN Листок: розмір бічного листочка MS 65; 10. QN Листок: інтенсивність зеленого забарвлення VS 65; 11. (*) PQ Квітка: забарвлення VG 66; 12. QN Біб: інтенсивність коричневого забарвлення VS 85; 13. QN Насінина: розмір MS 89; 14. PQ Насінина: форма VS 89; 15. (*) PQ Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) VS 89; 16. (+) QL Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази L, 89; 17. (*) PQ Насінина: забарвлення рубчика VS 89; 18. PQ Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика VS, 89; 19. (*) QN Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) MG 60; 20. (*) QN Рослина: час досягання MG 89.

Господарський суд погоджується з доводами судових експертів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про те, що при дослідженні сортів сої необхідно застосовувати саме Методику UPOV.

Так, сорти «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» були зареєстровані у Канаді, яка стала членом UPOV з 04.03.1991, при застосуванні саме Методики UPOV.

Оскільки, Методика UPOV містить двадцять морфологічних ознак, десять з яких, а саме ознаки, позначені *, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливають, то саме ознаки за цією методикою мають бути застосовані у порівнянні сортів в першу чергу.

Матеріали справи містять експертні висновки про результати польових досліджень з ВОС сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» (від 10.01.2012 № 6017/н; від 10.01.2012 № 6016/р) та «ІНФОРМАЦІЯ_1» (від 10.01.2012 № 6014/р; від 10.01.2012 № 6013/п).

Відповідно до вказаних висновків сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» має такі морфологічні ознаки: 1. Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилю - відсутнє; 2. Рослина: тип розвитку - детермінантний; 3. Рослина: ступінь завивання стебла - відсутнє або дуже слабке; 4. Рослина: за формою куща (градуси) - напівстиснута 21-40; 5. Рослина: наявність опушення - наявна; 6. Рослина: забарвлення опушення - жовто-коричнive; 7. Рослина: за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) - середня 71-90 см; 8. Стебло: кількість вузлів - середня кількість 10-15шт; 9. Стебло: наявність фасціації - відсутня; 10. Стебло: за товщиною, мм - середнє 7,0-12,0; 11. Листок: ступінь пухирчастості - слабка; 12. Середній листочок: за формою - клиновидний; 13. Середній листочок: форма верхівки - загострена; 14. Листок: за інтенсивністю зеленого забарвлення - помірний; 15. Середній листочок: розмір - середній; 16. Квітка: забарвлення віночка - фіолетове; 17. Біб: забарвлення - темно-коричнive; 18. Біб: за довжиною, мм - середній 40,1- 50,0; 19. Біб: за шириною, мм - середній 9,1-12,0; 20. Біб: за формою - прямий; 21. Насіння: за масою 1000 зерен, г - середнє 131-190; 22. Насінина: за формою - овальна; 23. Насінина: за основним забарвленням оболонки - коричнева; 24. Насінина: забарвлення рубчика - жовте; 25. Насінина: форма рубчика - лінійний; 26. Насінина: наявність вічка на рубчику - наявне; 27. Насінина: наявність малюнка (смужок) біля рубчика - відсутній; 28. Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин більше, ніж з однією відкритою квіткою) - середньоранній; 29. Рослина: час досягання - середньоранній; 30. Рослина: обпадання листя після досягання - наявне.

У свою чергу, сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» має такі морфологічні ознаки: 1. Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилю - відсутнє; 2. Рослина: тип розвитку - детермінантний; 3. Рослина: ступінь завивання стебла - відсутнє або дуже слабке; 4. Рослина: за формою куща (градуси) - стиснута ? 20; 5. Рослина: наявність опушення - наявне; 6. Рослина: забарвлення опушення - жовто-коричнive; 7. Рослина: за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) - середня 71-90 см; 8. Стебло: кількість вузлів - середня кількість 10-15шт; 9. Стебло: наявність фасціації - відсутня; 10. Стебло: за товщиною, мм - середнє 7,0-12,0; 11. Листок: ступінь пухирчастості - слабка; 12. Середній листочок: за формою - клиновидний; 13. Середній листочок: форма верхівки - загострена; 14. Листок: за інтенсивністю зеленого забарвлення - помірний; 15. Середній листочок: розмір - середній; 16. Квітка: забарвлення віночка - фіолетове; 17. Біб: забарвлення - світло-коричнive; 18. Біб: за довжиною, мм - середній 40,1- 50,0; 19.

Біб: за шириною, мм - середній 9,1-12,0; 20. Біб: за формою - слабкозигнутий; 21. Насіння: за масою 1000 зерен, г - середнє 131-190; 22. Насінина: за формою - овальна; 23. Насінина: за основним забарвленням оболонки - коричнева; 24. Насінина: забарвлення рубчика - жовта; 25. Насінина: форма рубчика - лінійний; 26. Насінина: наявність вічка на рубчику - наявне; 27. Насінина: наявність малюнка (смужок) біля рубчика - відсутній; 28. Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин більше, ніж з однією відкритою квіткою) - ранній; 29. Рослина: час досягання - ранній; 30. Рослина: обпадання листя після досягання - наявне.

З опису сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» вбачається, що він має такі ознаки: Гіпокотиль: забарвлення - пурпуровий; Листок: забарвлення - середньозелений; Листок: текстура - змішана; Рослина: кількість листків - три; Листок: форма - не визначена; Листок: стійкість до полягання - середня; Опушення: щільність - не визначена; Опушення: форма - не визначена; Листок: форма верхівки - овальна; Листок: розмір верхівки - середня; Листок: глянсуватість/блищання - не визначена; Листок: стійкість до опадання - не визначена; Рослин: час цвітіння - не визначена; Рослина: висота - 87 см/середня; Опушення: забарвлення - коричневе; Стручок: забарвлення - коричневе; Кількість калорій - 2 550; Рослина: стійкість до полягання - не визначена; Рослина: стійкість до осипання - не визначена; Рослина: час до дозрівання - не визначена; Рослина: колір квіток - пурпуровий; Рослина тип кінця стебла - не визначена; Характер росту - не визначена; Тип росту - не визначена; Чутливість фотоперіоду - не визначена; Відносне дозрівання - не визначена; Насінина: форма - сферична/пласка; Маса 100 насінин, г - 19,3; Колір ядра - напівжовтий; Розмір ядра - середній; Варіанти кольору ядра - не визначена; Насіння: розмір покриву - не визначена; Відділювальний шар ядра - не визначена; Колір дозрілої сім'ядолі - жовтий; Насінина: глянсуватість шкірки - блискуча; Колір шкірочки насінини - жовтий.

Разом з тим, згідно з описом сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» має такі ознаки: Гіпокотиль: забарвлення - пурпуровий; Листок: забарвлення - середньо темнозелений; Листок: текстура - змішана; Рослина: кількість листків - три; Листок: форма - овальна; Листок: стійкість до полягання - середня; Опушення: щільність - не визначена; Опушення: форма - не визначена; Листок: форма верхівки - овальна; Листок: розмір верхівки - середня; Листок: глянсуватість/блищання - не визначена; Листок: стійкість до опадання - не визначена; Рослин: час цвітіння - не визначена; Рослина: висота - 72 см/середня; Опушення: забарвлення - коричневе; Стручок: забарвлення - коричневе; Кількість калорій - 2 600; Рослина: стійкість до полягання - добре стійка; Рослина: стійкість до осипання - не визначена; Рослина: час до дозрівання - не визначена; Рослина: колір квіток - пурпуровий; Рослина тип кінця стебла - не визначена; Характер росту - не визначена; Тип росту - не визначена; Чутливість фотоперіоду - не визначена; Відносне дозрівання - не визначена; Насінина: форма - сферична/пласка; Маса 100 насінин, г - 21,9; Колір ядра - напівжовтий; Розмір ядра - середній; Варіанти кольору ядра - не визначена; Насіння: розмір покриву - не визначена; Відділювальний шар ядра - не визначена; Колір дозрілої сім'ядолі - жовтий; Насінина: глянсуватість шкірки - матова; Колір шкірочки насінини - жовтий.

Судові експерти ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дійшли фактично однакових висновків з поставлених питань, а саме:

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту не відрізнявся чітко від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки №09018018 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1»);

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, чітко відрізнявся від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки №09018019 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2»).

З висновків вказаних експертів вбачається, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час проведення експертизи встановили, що схожість сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_3»; «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» підтверджується схожістю таких суттєвих морфологічних ознак, які визначалися на території як Канади так і України:

- рослина: забарвлення опушення головного стебла («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» коричневе та рудувато-коричневе; «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» коричневе та рудувато-коричневе);

- рослина: за висотою («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» середня; «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» середня);

- квітка: забарвлення («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» пурпурове та фіолетове; «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» пурпурове та фіолетове);

- насінина: основне забарвлення оболонки («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» жовте; «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» жовте).

Слід зазначити, що експертом ОСОБА_7 також у висновку було вказано про те, що сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» за походженням сорту, способом та методом селекції, батьківськими компонентами не містить відмінностей від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1», а відповідно сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» за походженням сорту, способом та методом селекції та батьківськими компонентами не містить відмінностей від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Суд погоджується з доводами Товариства, що тотожність батьківських компонентів не є підставою для визнання сортів однаковими.

Разом з тим, у сукупності схожість основних морфологічних ознак, які визначені у Методиці UPOV з позначенням *, та батьківських компонентів є належним підтвердженням відсутності чіткої відмінності між сортами («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1»; «ІНФОРМАЦІЯ_4» і «ІНФОРМАЦІЯ_2»).

Отже, висновками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 встановлено, що сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» і «ІНФОРМАЦІЯ_4» не відрізняються чітко.

Товариство заперечувало щодо висновків вказаних експертів і просило суд не приймати їх до уваги, посилаючись, зокрема, на таке:

- ОСОБА_7 є зацікавленою особою, що вбачається з його місць роботи;
- ОСОБА_6 є некомпетентним і його експертне дослідження є плагіатом висновку КНДІСЕ.

Суд, призначаючи експертизу та доручаючи її проведення ОСОБА_7 та ОСОБА_6, відхилив відводи вказаним особам як експертам з відповідним мотивуванням.

Судом встановлено, що:

- ОСОБА_6 є кандидатом біологічних наук, захистив дисертацію на тему «Эколого-морфологические изучения фитонематод надсемейства Tylenchoidea в украинском полесье»;
- ОСОБА_7 є кандидатом сільськогосподарських наук із спеціальності «селекція і насінництво» (диплом кандидата наук ДК №010047, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України від 26.10.2012).

Жодних підстав у суду сумніватися в кваліфікації спеціалістів немає, як немає й підстав не довіряти фахівцю ОСОБА_6

Суд попередив фахівців про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих висновків за результатами проведення експертизи.

Слід зазначити, що фактично Товариством зазначаються припущення про зацікавленість названих фахівців у результатах експертизи, проте на підтвердження цього не наведено обґрунтованих доказів.

Суду не надано доказів того, що ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 були притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України, та щодо них було винесено вирок.

Що ж до посилань Товариства на наявність плагіату у висновку ОСОБА_6, то слід зазначити таке.

Якщо ОСОБА_6 та судовий експерт КНДІСЕ прийшли до одних і тих самих висновків, застосовуючи при цьому одні і ті ж вихідні дані, оформлюючи їх в однакові таблиці, то вказане не свідчить про плагіат, а є лише підтвердженням схожості у методах дослідження та оформлення.

Висновки, які є наслідком експертного дослідження не є науковою роботою, а є результатом виконання ухвали суду, а тому зауваження про плагіат є недоречними та безпідставними.

Що ж до висновків ОСОБА_8 та ОСОБА_9, то вони підлягають відхиленню з огляду на таке.

Судом встановлено та не заперечувалось ОСОБА_8, що ним при проведенні експертного дослідження застосовувалася Методика-2003, що є недоцільним, з огляду на те, що сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» були зареєстровані у Канаді.

Як зазначалось вище, саме застосування Методики UPOV є обґрунтованим у даному господарському спорі, враховуючи місце реєстрації сортів, час проведення та застосування різних методик.

Оскільки, Канада та Україна є членами UPOV, то саме із застосуванням Методики UPOV і слід встановлювати відмінність сортів.

Що ж до висновків ОСОБА_9, то слід зазначити, що вказана особа не є фахівцем у галузі біології та сільськогосподарських наук.

На ОСОБА_9 було покладено обов'язок з організації проведення експертних досліджень фахівцями та оформлення кінцевого висновку, а тому зауваження ОСОБА_9 щодо ОСОБА_9 щодо експертних досліджень ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є несуттєвими.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави визнати недійсними майнові права інтелектуальної власності, свідоцтва та патенти щодо сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Що ж до вимог про зобов'язання Служби внести відомості до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин щодо визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності, свідоцтв і патентів щодо сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», то відповідні вимоги як похідні від основних підлягають задоволенню з урахуванням приписів Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 686, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості саме Службою.

Відповідачі не надали суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України), які б спростовували доводи позивача.

З огляду на наведене позов слід задовольнити повністю.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача-1.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати недійсними майнові права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патент від 27.03.2012 №120183, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568).

3. Визнати недійсними майнові права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та патент від 27.03.2012 №120184, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568).

4. Визнати недійсними державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1», майнові права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на поширення сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120024, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568).

5. Визнати недійсними державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2», майнові права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на поширення сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120025, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568).

6. Зобов'язати Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1; ідентифікаційний код: 37472261) виключити відомості про сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Державного реєстру сортів рослин, придатних для пошення в Україні.

7. Зобов'язати Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1; ідентифікаційний код: 37472261) виключити відомості про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

8. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568)

з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь Семенсес Прогрейн Інк. (Semences Prograin Inc) (145, Ба Рів'єр Норд, Квебек, Канада, J0L1T0) 10 962 (десять тисяч дев'ятсот шістдесят дві) грн. судового збору.

9. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 17.06.2016.

Суддя
О.Марченко

О.

Суддя Катего
рія справи № 910/15074/14: Господарські справи (до 01.01.2019); Інтелектуальна власність; Товарні марки і розпорядження правами на них; У т.ч. про визнання недійсним свідоцтва.

Надіслано судом: 17.06.2016. Зареєстровано: 17.06.2016. Забезпечено надання загального доступу: 23.06.2016.

Дата набрання законної сили: 02.08.2016

Номер судового провадження: не визначено

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2016№910/15074/14

Господарський суд міста Києва у складі: головуючий суддя Марченко О.В., судді Маринченко Я.В. і Нечай О.В.,

за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/15074/14

за позовом Семенсес Прогрейн Інк. (Semences Prograin Inc), Квебек, Канада,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія», м. Київ, та

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, м. Київ,

про визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності,

за участю представників сторін:

позивача - Марчука В. (довіреність від 15.04.2016 №б/н);

відповідача-1 - Юхно К.О. (довіреність від 16.03.2016 № ПЄ 01);

відповідача-2 - не з'явився.

Семенсес Прогрейн Інк. (Semences Prograin Inc, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом (з урахування заяви про зміну предмета позову від 12.02.2015 №б/н) про:

- визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (далі - Товариство) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патент від 27.03.2012 №120183, виданий Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України (далі - Служба), що їх засвідчує;

- визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності Товариства на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та патент від 27.03.2012 №120184, виданий Службою, що їх засвідчує;

- визнання недійсною державної реєстрації Товариства на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1», майнові права інтелектуальної власності Товариства на поширення сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120024, що їх засвідчує;

- визнання недійсною державної реєстрації Товариства на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2», майнові права інтелектуальної власності Товариства на поширення сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120025, що їх засвідчує;

- зобов'язання Служби виключити відомості про сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

- зобов'язання Служби виключити відомості про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Позов мотивовано тим, що:

- 02.06.2008 позивач здійснив в Канаді державну реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» та присвоїв йому офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1), що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію Канадського агентства з контролю за якістю харчових продуктів (реєстраційний №6465);

- 14.08.2007 позивач здійснив в Канаді державну реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та присвоїв йому офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_2), що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію Канадського агентства з контролю за якістю харчових продуктів (реєстраційний №6327);

- позивачу стало відомо, що Товариство є володільцем патентів України від 27.03.2012 №120183 на сорт рослин сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» та № 120184 на сорт рослин сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також те, що відповідач-1 є володільцем свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120024 на сорт сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» та №120025 на сорт сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- Компанія вважає, що державна реєстрація прав інтелектуальної власності на сорти сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» була проведена з порушенням умов державної реєстрації сортів, визначених статтею 12 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» (далі - Закон), а саме стосовно відмінності сорту.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.03.2015 ухвалено розгляд справи здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

Розпорядженням голови господарського суду міста Києва від 24.03.2015 для розгляду даної справи сформовано колегію суддів у складі: головуєчий суддя Марченко О.В., судді ОСОБА_1 і Нечай О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.03.2015 вказаною колегією суддів прийнято справу №910/15074/14 до свого провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.05.2015 призначено у справі судову комплексну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено: ОСОБА_6 (кандидат біологічних наук); ОСОБА_7 (кандидат сільськогосподарських

наук, заступник директора з рослинництва товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро»); ОСОБА_8 (кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України); оформлення висновку судової експертизи суд вирішив доручити судовому експерту ОСОБА_9 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.06.2015 зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

22.06.2015 матеріали справи №910/15074/15 скеровано судовому експерту ОСОБА_9 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України) для забезпечення проведення комплексної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 28.05.2015 в даній справі.

До господарського суду міста Києва 17.03.2016 надійшли матеріали справи №910/15074/15 з висновками експертів від 15.03.2016 №1034; від 10.11.2015 №б/н; від 25.12.2015 №б/н та від 18.02.2015 №б/н.

У зв'язку із закінченням терміну повноважень судді ОСОБА_1 04.04.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/15074/14 передано на розгляд колегії суддів: головуєчий суддя - Марченко О.В., судді Маринченко Я.В. і Нечай О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.04.2016 вказаною колегією суддів прийнято справу №910/15074/15 до свого провадження та поновлено провадження у справі; розгляд призначено на 25.04.2016.

Товариство 12.04.2016 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи копій рішення господарського суду Полтавської області від 17.11.2015 зі справи №917/1445/15 та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 29.02.2016 з вказаної справи; зазначило, що вказані судові рішення мають преюдиціальне значення у розгляді справи №910/15074/15, оскільки цими рішеннями, зокрема, спростовуються доводи позивача про відсутність відмінностей між сортом сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та сортом сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3), а також між сортом сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» і сортом сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4).

Товариство 25.04.2016 подало суду письмові пояснення, у яких зазначило таке:

- стосовно висновку експерта ОСОБА_6:

експертом порушено вимоги пункту 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5, далі - Інструкція);

так, у дослідницькій частині експертного висновку було встановлено, що сорти канадської селекції «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) та «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) в офіційному описі мають 36 ознак, а сорти сої української селекції «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» - по 30 ознак; проте експертом було порівняно зазначені сорти лише за 10 ознаками із позначкою *, при цьому експертом не обґрунтовано, чому решта 20 ознак, за якими наведено опис сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», і які були включені у національну методику України, є нібито неважливими для цілей даної судової експертизи;

при порівнянні експертом морфологічних ознак сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) та сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за зазначеними десятьма обов'язковими ознаками із позначкою *, визначеними UPOV, у сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) в офіційному описі наведені лише 5 обов'язкових ознак із 10 з позначкою *;

аналогічна ситуація встановлена і при дослідженні морфологічних ознак сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4), в описі якого наявні лише 5 обов'язкових ознак з 10;

таким чином, висновок експерта піддається сумніву, оскільки за відсутності у сортів канадської селекції половини (5 із 10) із визначених UPOV обов'язкових ознак із позначкою *, експерт не міг зробити однозначний висновок про відсутність чіткої різниці між сортами канадської і української селекції;

також, експерт порушив пункт 2.3 Інструкції; проігнорував та знехтував результатами дворічних випробувань сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», в ході яких уповноважений державою орган визначив прояви морфологічних ознак цих сортів сої;

- стосовно висновку експерта ОСОБА_7:

висновок вказаного експерта піддається обґрунтованому сумніву, оскільки такий висновок зроблений незважаючи на:

встановлену експертом неможливість порівняння спірних сортів сої за 12 із 20 ідентифікаційних ознак, які експерт визнав необхідними для дослідження;

встановлену експертом відмінність в описах спірних сортів сої за проявами 4 ознак;

висновок зроблений на підставі того, що лише за проявами 4 із 20 ознак, сорти сої, що порівнювалися, співпадають;

експерт проігнорував та знехтував результатами дворічних випробувань сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», в ході яких уповноважений державою орган визначив прояви морфологічних ознак цих сортів сої;

- стосовно висновків експертів ОСОБА_8 та ОСОБА_9:

ТОВ «Прогрейн Євразія» погоджується із висновками експертів ОСОБА_8 і ОСОБА_9, вважає їх обґрунтованими.

Судове засідання, призначене на 25.04.2016, не відбулося, у зв'язку із перебуванням судді Нечая О.В. на навчанні у Національній школі суддів України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.2016 розгляд справи було відкладено на 30.05.2016.

25.05.2016 Товариство подало суду додаткові пояснення-заперечення на висновок експерта ОСОБА_6, в яких вказало таке:

- більша частина висновку вказаного експерта є плагіатом наявного у справі висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 19.12.2014 № 14612/14-34;

- висновок експерта по суті не містить опису проведеного ним дослідження;

- висновок ОСОБА_6 містить очевидні помилки та невідповідності об'єктам дослідження;

- вказана особа є некомпетентною у дослідженні питань відмінностей між сортами сої та працювала заступником директора ОСОБА_10, який є представником Компанії в Україні;

- враховуючи наведене, відповідач-1 повторно заявив відвід ОСОБА_6 та просив відхилити висновок вказаного експерта.

25.05.2016 Товариство подало суду:

- клопотання про долучення до матеріалів справи висновку спеціаліста у галузі селекції сої, а саме висновок від 16.01.2016 № б/н професора ОСОБА_11;

- додаткові пояснення-заперечення на висновок експерта ОСОБА_6, у яких зазначило таке: більша частина висновку вказаного експерта є фактичним відтворенням наявного у справі висновку експертів КНДІСЕ від 19.12.2014 №14612/14-34; висновок цього

експерта по суті не містить опису проведеного ним дослідження; у висновку ОСОБА_6 відсутня узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком; підсумковий висновок експерта ґрунтується на припущеннях, що є неприпустимим; вказаним експертом здійснено вибіркове порівняння ознак спірних сортів сої;

- клопотання про приєднання до матеріалів справи: рецензії на висновок експерта від 18.02.2016 та рецензії на висновок експерта ОСОБА_6 від 25.12.2015.

Компанія 27.05.2016 подала суду:

- письмові пояснення, у яких зазначила таке: висновок ОСОБА_8 про те, що сорти чітко відрізняються за антоціановим забарвленням гіпокотилію суперечить законам генетики та не може братися до уваги; висновок вказаного експерта про те, що: досліджувані сорти відрізняються за типом росту та формою верхівки листочка, а також за забарвленням оболонки насінини, не відповідає матеріалам справи; висновки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються обґрунтованими; висновок ОСОБА_9 може бути враховано у сукупності з висновками ОСОБА_6 та ОСОБА_7;

- заперечення стосовно доводів Товариства, у яких вказала таке: обставини, на які посилається відповідач-1, та які встановлено у справі №917/1445/15, не є преюдиційними для цієї справи, оскільки вони встановлені щодо сортів, а не юридичних осіб; загалом доводи відповідача-1 не стосуються суті дослідження, а носять емоційний характер.

Відповідач-1 30.05.2016 подав суду:

- клопотання про приєднання до матеріалів справи нотаріально посвідченого перекладу роздруківки листа від 17.07.2015 та від 11.08.2015;

- додаткові пояснення-заперечення на висновок експерта ОСОБА_7, у яких зазначив, що є підстави стверджувати про пряму зацікавленість вказаного експерта у результаті розгляду даної справи, а також повторно заявив відвід експерту ОСОБА_7;

- клопотання про приєднання до матеріалів справи копії висновку науково-правової експертизи з питань права інтелектуальної власності на сорт рослин Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

07.06.2016 Товариство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи копії листа від 13.04.2016 № 07/689 та додатку № 1 до доручення заступника голови Держсільгоспінспекції України від 10.07.2014 № 261/3/14.

10.06.2016 Компанія подала суду додаткові пояснення та заперечення стосовно доводів Товариства, в яких вказала, зокрема, таке: сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» не відповідають умовам відмінності; науково-правова експертиза, виконана на замовлення відповідача-1 не є належним та допустимим доказом у справі; висновок спеціаліста (професор ОСОБА_11) та рецензії, виконані на замовлення Товариства, також не є належними та допустимими доказами у справі; висновок ОСОБА_6 відрізняється від висновку КНДІСЕ, є узгодженим і достатньо обґрунтованим; відсутні обставини, які виключають участь у справі експерта ОСОБА_7

10.06.2016 відповідач-1 подав суду:

- письмові пояснення, в яких заперечив проти доводів позивача щодо відсутності преюдиціального значення обставин, які були встановлені рішенням господарського суду Полтавської області від 17.11.2015, яке залишено в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 29.02.2016 зі справи № 917/1445/15;

- письмові пояснення з приводу відомостей, повідомлених у судовому засіданні 30.05.2016.

13.06.2016 Товариство подало суду:

- узагальнені пояснення, в яких відповідач-1 по суті структурував доводи позивача, законодавство, що регулює спірні правовідносини, та опис наведених Товариством доводів та міркувань із посиланням на докази;

- клопотання про долучення до матеріалів справи копії рішення Глобинського районного суду Полтавської області від 03.11.2015 зі справи № 527/1566/15-ц, яке залишено без змін ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 28.01.2016;

- клопотання про долучення до матеріалів справи копій таких документів: листа від 19.03.2015 № 142-01-39/01; листа від 17.02.2015 № 13948/UA-IS; листа від 13.02.2015 № 3977 з додатками;

- письмові пояснення на спростування доводів представника Компанії стосовно висновку експерта ОСОБА_8;

- клопотання про долучення до матеріалів справи засвідчених копій свідоцтв про авторство ОСОБА_8 на створені ним сорти сої;

- клопотання про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідченої копії висновку експерта від 07.10.2015 № 186/15 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

16.06.2016 відповідач-1 подав суду: заяву про відвід колегії суддів від участі у справі; клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР); клопотання про призначення повторної судової експертизи; письмові пояснення-заперечення на подані представником позивача 10.06.2016 додаткові пояснення, в яких Товариство, вказало, зокрема, таке: припущення позивача про те, що канадські сорти «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» описані відповідно до міжнародного документа УПОВ ТГ/80/6 є безпідставними; Компанія не подала канадської методики, на підставі якої виконані описи вказаних сортів; позивач не спростував висновки рецензента ОСОБА_12 щодо неповноти та необґрунтованості висновків експертів ОСОБА_6 та ОСОБА_7; подана представником позивача інформація на двох аркушах англійською мовою не перекладена українською мовою та не може вважатися доказом; дії УІЕСР щодо експертизи назви сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» є правомірними та ніким не оскаржувалися.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.06.2016 було відмовлено у задоволенні заяви про відвід суддів Марченко О.В. (головуючий), Маринченко Я.В. і Нечай О.В. від розгляду даної справи.

Що ж до клопотань про залучення третьої особи та призначення повторної судової експертизи, то суд дійшов висновку про відмову у їх задоволенні, виходячи з такого.

Клопотання про залучення УІЕСР як третьої особи не оформлено у відповідності до приписів статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), тобто заявник не визначив, на стороні кого має бути залучена вказана юридична особа.

Так, відповідно до частини першої статті 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. У справах щодо майна господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, господарський суд залучає орган державної влади, що здійснює управління корпоративними правами, до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Клопотання Товариства мотивоване тим, що рішення з даної справи може вплинути на права та обов'язки УІЕСР, оскільки у випадку задоволення позовних вимог буде встановлено, що експертиза сортів рослин була проведена помилково, у зв'язку з чим відповідач-1 матиме підстави для пред'явлення вимог про відшкодування збитків.

Слід зазначити, що предметом дослідження у даному господарському спорі є питання відмінності сортів сої, а УІЕСР, у свою чергу, такої експертизи не проводило, тому підстав вважати, що предметом дослідження буде вірність експертиз про результати польових досліджень з ВОС сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_3» немає.

Отже, Товариством не мотивовано та документально не підтверджено, чим рішення з даної справи, враховуючи її обставини, може вплинути на права і обов'язки УІЕСР.

Відповідно до частини третьої статті 42 ГПК України у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту (частина четверта статті 42 ГПК України).

Товариство просить суд призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та просить поставити ті ж самі питання, які вже були вирішені судовими експертами.

Мотиви проведення повторної судової експертизи по суті зводяться до непогодження Товариства із висновками судових експертів ОСОБА_7 та ОСОБА_6, з посиланням на доводи, які були викладені у заявах про відвід вказаних осіб як експертів у даній справі.

Разом з тим, господарський суд міста Києва в ухвалах суду вже розглянув вказані доводи відповідача-1 і надав їм оцінку.

Слід зазначити, що відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невинуватих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення повторної судової експертизи в даній справі з визначенням кола питань, які вже вирішені, є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

У судовому засіданні 16.06.2016 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представники відповідача-1 надали пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Представник відповідача-2 надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

14.08.2007 позивач здійснив у Канаді державну реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та присвоїв йому офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_2), що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію Канадського агентства з контролю за якістю харчових продуктів (реєстраційний №6327).

02.06.2008 Компанія здійснила в Канаді державну реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» та присвоїла йому офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1), що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію Канадського агентства з контролю за якістю харчових продуктів (реєстраційний №6465).

Сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4» присвоєно офіційний синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_2), а сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3» - синонім для України «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1),

Вказані сорти сої були виведені селекціонером Компанії ОСОБА_14, який є членом Канадської асоціації виробників насіння, за допомогою сортів сої Gailard, KG 41 (для сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3») та Westag 97, KG 41 (для сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4»).

Позивач вказує, що йому стало відомо, що Товариство є володільцем патентів України від 27.03.2012 №120183 на сорт рослин сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» та № 120184 на сорт рослин сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також те, що відповідач-1 є володільцем свідоцтв про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120024 на сорт сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» та №120025 на сорт сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_2».

На думку Компанії, державна реєстрація прав інтелектуальної власності на сорти сої культурної «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» була проведена з порушенням умов державної реєстрації сортів, визначених статтею 12 Закону, а саме стосовно відмінності сорту.

Відповідно до статті 1 Закону сорт рослин - це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови виникнення правової охорони:

- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

- може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;

- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Статтею 485 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що право інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин становлять: 1) особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідчені державною реєстрацією; 2) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідчені патентом; 3) майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин, засвідчене державною реєстрацією.

Відповідно до статті 486 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин є: 1) автор сорту рослин, породи тварин; 2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин за договором чи законом.

Згідно із статтею 487 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин, засвідченими патентом, є: 1) право на використання сорту рослин, породи тварин, придатних для поширення в Україні; 2) виключне право дозволяти використання сорту рослин, породи тварин; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню сорту рослин, породи тварин, у тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин належать володільцю патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до частини шостої статті 488 ЦК України чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породи тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.

Частинами другою - четвертою статті 10 Закону передбачено, що про особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить свідоцтво про авторство на сорт рослин.

Про майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить патент на сорт рослин.

Обсяг правової охорони сорту, на який видано патент, визначається сукупністю ознак, викладених в занесеному до Реєстру патентів описі сорту.

Про майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин свідчить свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин.

Так, відповідач-1 подав суду копії таких документів: «Заявление о выдаче патента Республики Казахстан на селекционное достижение»; «Анкета селекционного достижения»; «Свидетельство Республики Казахстан на сорт сои «ИНФОРМАЦИЯ_1»»; «Авторское свидетельство Республики Казахстан на сорт сои «ИНФОРМАЦИЯ_1».

Із вказаних документів вбачається, що заявниками та отримувачами документів є Товариство та Компанія.

Отже, починаючи з 2010 року (заявка від 27.11.2010 № 10402008) позивач і відповідач-1 здійснювали спільну діяльність, зокрема, на території Республіки Казахстан, яка спрямована на державну реєстрацію сорту сої «ИНФОРМАЦИЯ_1» у вказаній країні.

Відповідач-1, серед інших заперечень на позов вказував на те, що подані позивачем свідоцтва про реєстрацію не є належними доказами, що підтверджують майнові права інтелектуальної власності на сорти сої «ИНФОРМАЦИЯ_4» та «ИНФОРМАЦИЯ_3».

На думку Товариства, вказані свідоцтва лише свідчать про реєстрацію належної якості та безпечності продукції, а така реєстрація не засвідчує права інтелектуальної власності на вказані сорти.

На підтвердження своєї позиції відповідачем-1 було подано висновок від 14.07.2015 № 126/26/ науково-правової експертизи з питання права інтелектуальної власності на сорт рослин, виконаної у відповідності до Закону України «Про наукову та науково-правову експертизу» на замовлення Товариства Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України (далі - Інститут).

Суд не приймає вказаний висновок як доказ у справі, оскільки документ містить правові висновки, які є прерогативою суду (робити правові висновки в рамках розгляду господарського спору). Крім того, працівники Інституту у висновку вказують про те, що науково-правове дослідження (науково-правова експертиза) не є судовою експертизою, а її автори не є судовими експертами; зміст науково-правового дослідження відображає наукові (доктринальні) погляди авторів на правові норми, процеси і явища.

Отже, по суті поданий відповідачем-1 висновок Інституту є відображенням суб'єктивних поглядів науково-правових експертів ОСОБА_15 та ОСОБА_16

Що ж до посилань на законодавство Канади, що підтверджує відсутність у позивача прав інтелектуальної власності на сорти сої, то слід зазначити, що відповідач-1 не подав офіційні переклади відповідних законів Канади і матеріали, які були подані Інституту, суду не представив.

Разом з тим, суд дійшов висновку, що подані позивачем свідоцтва про реєстрацію є належними доказами того, що Компанія має інтелектуальні права на сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», які були належним чином зареєстровані у Канаді; доказів протилежного суду не подано.

Так, у додатках до свідоцтв Компанія вказана саме як селекціонер.

02.08.2006 України приєдналася до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961 (переглянута у м. Женева 10.11.1972, 23.10.1978 та 19.03.1991; далі - Конвенція).

Відповідно до статті 1 Конвенції термін «селекціонер» означає:

- особу, яка вивела чи винайшла та вдосконалила сорт;

- особу, яка є роботодавцем згаданої вище особи чи, яка доручила останній особі роботу, якщо це передбачається законодавством відповідної Договірної Сторони, або

- правонаступника першої або другої із згаданих вище осіб, залежно від конкретного випадку.

Таким чином, Канада визначила Компанію як селекціонера, тобто особу, яка має відповідні інтелектуальні права на сорти сої.

Суду не подано жодного документального підтвердження того, що Компанія не є селекціонером сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Слід зазначити, що автором сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» є ОСОБА_14, який перебуває у трудових відносинах із Компанією.

У свою чергу, авторами сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» визначено таких осіб: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23

Разом з тим, ОСОБА_18 є президентом Компанії, ОСОБА_20 і ОСОБА_19 є громадянами Канади.

Позивач подав суду нотаріально засвідчені пояснення вказаних осіб про те, що вони не є авторами сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2», а єдиним автором сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» («ІНФОРМАЦІЯ_1») і «ІНФОРМАЦІЯ_4» («ІНФОРМАЦІЯ_2») є ОСОБА_14.

Таким чином, три особи, які вказані як автори при реєстрації сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» спростовують те, що ними здійснювалася діяльність зі створення вказаних сортів.

Відповідач-2 вказані доводи належним чином не спростував.

Відповідно до частини шостої статті 11 Закону сорт відповідає умові відмінності, якщо за проявом його ознак він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявка вважається поданою.

Сорт, що протиставляється заявленому, вважається загальновідомим, якщо:

а) він поширений на певній території в будь-якій державі;

б) відомості про прояви його ознак стали загальнодоступними у світі, зокрема шляхом їх опису в будь-якій оприлюдненій публікації;

в) він представлений зразком у загальнодоступній колекції;

г) йому надана правова охорона і/або він внесений до офіційного реєстру сортів в будь-якій державі, при цьому він вважається загальновідомим від дати подання заявки на надання права чи внесення до реєстру.

Статтею 12 Закону передбачено, що державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний, однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні.

Статтею 52 Закону передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку в разі, якщо:

а) сорт не був відмінним на дату, на яку заявка вважається поданою;

б) сорт не був новим на дату, на яку заявка вважається поданою;

в) за умови набуття майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин головним чином на підставі інформації та документів, наданих заявником, сорт не був однорідним чи стабільним на дату, на яку заявка вважається поданою;

г) майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин надано особі, яка не має на це права, за умови, що воно не передається особі, яка має на це право.

Разом з визнанням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин недійсними визнаються недійсними в тому ж обсязі державна реєстрація цього права та патент, що його засвідчує.

Якщо майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин визнані недійсними, вони вважаються такими, що з самого початку не мали наслідків, визначених цим Законом.

Статтею 2 Закону передбачено, що законодавство України про права на сорти рослин базується на Конституції України та складається із Цивільного кодексу України, цього Закону, міжнародних договорів у сфері охорони прав на сорти рослин, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Статтею 4 Конвенції передбачено, що без шкоди для прав, обумовлених у цій Конвенції, громадянам Договірної Сторони, а також фізичним особам, що проживають на території цієї Договірної Сторони, та юридичним особам, зареєстрованим на такій

території, надається на території кожної іншої Договірної Сторони в тому, що стосується надання та охорони прав селекціонера, такий самий режим, який законодавство цієї іншої Договірної Сторони надає чи може надати в подальшому своїм громадянам, якщо зазначені громадяни, фізичні чи юридичні особи виконують умови та формальності, що застосовуються до громадян такої іншої Договірної Сторони.

Термін «селекціонер» означає: особу, яка вивела чи винайшла та вдосконалила сорт; особу, яка є роботодавцем згаданої вище особи чи, яка доручила останній особі роботу, якщо це передбачається законодавством відповідної Договірної Сторони, або правонаступника першої або другої із згаданих вище осіб, залежно від конкретного випадку (стаття 1 Конвенції).

Відповідно до статті 21 Конвенції:

1) [Причини недійсності] кожна Договірна Сторона проголошує недійсним право селекціонера, яке вона надала, якщо з'ясується, що:

i) умови, викладені в статтях 6 та 7, не були виконані на момент надання права селекціонера,

ii) у випадках, коли право селекціонера надавалося, головним чином, на підставі інформації та документів, поданих селекціонером, а умови, викладені в статтях 8 та 9, не були виконані на момент надання права селекціонера, або

iii) право селекціонера було надане особі, яка не мала на це права, якщо воно не передається особі, яка має на це право.

2) [Виключення будь-яких інших причин] Право селекціонера не може бути оголошене недійсним з інших причин, ніж ті, що наведено в пункті 1.

Згідно із статтею 6 Конвенції («Новизна»):

1) [Критерії] Сорт вважається новим, якщо на дату подання заявки про набуття права селекціонера, розмножувальний або рослинний матеріал цього сорту не продавався або в інший спосіб не передавався третім особам селекціонером або за його згодою для використання сорту:

i) на території Договірної Сторони, де було подано заявку, за рік до цієї дати й

ii) на території іншій, ніж територія Договірної Сторони, де було подано заявку, раніше чотирьох років або, у випадку дерев і винограду, раніше шести років до зазначеної дати.

2) [Недавно створені сорти] Якщо Договірна Сторона застосовує цю Конвенцію до роду чи виду, до якого раніше вона не застосовувала цю Конвенцію або Акт, який передую Конвенції, вона може вважати, що сорт, який було створено останнім часом і, який існує на дату такого поширення охорони, задовольняє вимоги новизни, зазначені в пункті 1, навіть якщо продаж чи передача третім особам, описані в цьому пункті, мали місце до закінчення термінів, визначених у цьому пункті.

3) ["Територія" в певних випадках] Для цілей пункту 1 всі Договірні Сторони, які є державами - членами однієї й тієї самої міжурядової організації, можуть діяти спільно, якщо цього вимагають правила цієї організації, прирівнюють дії, виконані на територіях держав - членів цієї організації, до дій, що вчинені на їхній території; та в разі необхідності вони повідомляють про це Генеральному секретарю.

Відповідно до статі 7 Конвенції («Відмінність») сорт вважається відмінним, якщо він чітко відрізняється від будь-якого іншого сорту, існування якого на момент подання заявки є загальновідомим. Зокрема подання заявки на надання права селекціонера або на внесення іншого сорту до офіційного реєстру сортів у будь-якій країні вважається таким, що робить цей сорт загальновідомим з дати подання заявки, за умови, що заявка спричиняє надання права селекціонера або внесення згаданого іншого сорту до офіційного реєстру сортів, залежно від конкретного випадку.

Відповідач-1, у свою чергу, заперечував проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» є новими та

підстав для визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності на них не має.

Слід зазначити, що до матеріалів справи як Компанією так і Товариством долучені різноманітні висновки та дослідження, які стосуються питань новизни та відмінності сортів сої позивача та відповідача-1.

Отже, питання про те, чи:

- відрізнявся чітко сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки № 09018018 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1»);

- відрізнявся чітко сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки № 09018019 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2»),

- є питаннями, вирішення яких потребує спеціальних знань.

Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Пунктом 10 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» встановлено, що з метою скорочення строків виконання складних за характером та/або багатооб'єктних експертиз можуть створюватися експертні комісії у складі не менш як двох експертів одного напрямку знань (комісійна експертиза) з можливим визначенням в ухвалі про призначення судової експертизи персонального складу такої комісії. При цьому, якщо сторони погодили кандидатури експертів, а в подальшому сторона або сторони наполягають на призначенні повторної експертизи з посиланням на некомпетентність

експертів, то відповідний довід, як правило, не повинен братися господарськими судами до уваги.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі комплексну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив: ОСОБА_6 (кандидат біологічних наук); ОСОБА_7 (кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з рослинництва товариства з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро»); ОСОБА_8 (кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України) та ОСОБА_9 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

На вирішення судової експертизи суд поставив такі питання:

- чи відрізнявся чітко сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки № 09018018 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1»);

- чи відрізнявся чітко сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки № 09018019 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2»).

До господарського суду міста Києва 17.03.2016 надійшли матеріали справи №910/15074/15 з висновками експертів від 15.03.2016 №1034; від 10.11.2015 №б/н; від 25.12.2015 №б/н та від 18.02.2015 №б/н про таке:

експерт ОСОБА_8 в результаті проведеного дослідження прийшов таких висновків з поставлених питань:

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, чітко відрізнявся від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (Заявка на сорт) та експертному висновку від 10.02.2012 №6015 за підписом директора Українського інституту експертизи сортів рослин України ОСОБА_10; чітка відмінність між цими сортами рослин встановлена за 3 (трима) ідентифікаційними морфологічними ознаками, а саме:

антоціанове забарвлення гіпокотилю - відсутнє у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_1» та наявне (пурпурове) у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

тип росту рослини - детермінантний у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_1» та проміжний (або напів детермінантний) у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

форма верхівки листочка - загострена у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_1» та овальна у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_3».

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, чітко відрізнявся від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (Заявка на сорт) та експертному висновку від 10.01.2012 №6016 за підписом директора Українського інституту експертизи сортів рослин України ОСОБА_10; чітка відмінність між цими сортами рослин встановлена за 3 (трима) ідентифікаційними морфологічними ознаками, а саме:

антоціанове забарвлення гіпокотилю - відсутнє у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та наявне (пурпурове) у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

форма верхівки листочка - загострена у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та овальна у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

забарвлення оболонки насінини - коричневе у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та жовте у сорту «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

експерти ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дійшли фактично однакових висновків з поставлених питань, а саме:

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту не відрізнявся чітко від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки №09018018 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1»);

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, чітко відрізнявся від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки №09018019 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2»);

на думку судового експерта ОСОБА_9, розбіжності у висновках експертів ОСОБА_7 та ОСОБА_6, з одного боку, та експерта ОСОБА_8, з іншого боку, пояснюються тим, що як при складанні описів порівнюваних сортів сої, так і при проведенні експертизи, фахівцями використовувалися різні методики визначення та дослідження ідентифікаційних ознак сортів; крім того, в ході експертизи встановлено, що описи канадських сортів є неповними, що не сприяло повноті дослідження і дозволило експертам дійти протилежних висновків.

Отже, за результатами судової комплексної експертизи експерт запропонований позивачем і експерт призначений судом дійшли висновку про подібність сортів, а експерт запропонований відповідачем - про відмінність.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздальгідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні

у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Слід зазначити, що висновки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 містять докладний опис проведених досліджень, зроблені в їх результаті висновки та відповіді на поставлені судом питання, виходячи з такого.

Судом встановлено та не спростовано сторонами, що під час реєстрації сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовувалася Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп'яних та зернобобових культур (2003 рік; далі - Методика-2003), яка не була приведена до вимог Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Так, Методика-2003 включала в себе опис тридцяти ознак сорту, а саме: 1. Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилю; 2. Рослина: тип розвитку; 3. Рослина: ступінь завивання стебла; 4. Рослина: за формою куща (градуси); 5. Рослина: наявність опушення; 6. Рослина: забарвлення опушення; 7. Рослина: за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки); 8. Стебло: кількість вузлів; 9. Стебло: наявність фасціації; 10. Стебло: за товщиною, мм; 11. Листок: ступінь пухирчастості; 12. Середній листочок: за формою; 13. Середній листочок: форма верхівки; 14. Листок: за інтенсивністю зеленого забарвлення; 15. Середній листочок: розмір; 16. Квітка: забарвлення віночка; 17. Біб: забарвлення; 18. Біб: за довжиною, мм; 19. Біб: за шириною, мм; 20. Біб: за формою; 21. Насіння: за масою 1000 зерен, г; 22. Насінина: за формою; 23. Насінина: за основним забарвленням оболонки; 24. Насінина: забарвлення рубчика; 25. Насінина: форма рубчика; 26. Насінина: наявність вічка на рубчику; 27. Насінина: наявність малюнка (смужок) біля рубчика; 28. Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин більше, ніж з однією відкритою квіткою); 29. Рослина: час досягання; 30. Рослина: обпадання листя після досягання.

У свою чергу, Методика проведення експертизи з визначення відмінності, однорідності та стабільності сортів сої культурної *Glycine max L. Merr.* Відповідно до технічного документу Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV) TG 80/1998 (далі - Методика UPOV) включає двадцять морфологічних ознак, а саме: 1. (*) QL. Гіпокотиль: антоціанове забарвлення VG 10; 2. QN Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення VG 10; 3. (*) (+) PQ Рослина: тип росту V S; 4. (+) PQ Рослина: габітус (характер росту) VG 66; 5. (*) PQ Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) VG, 65-85; 6. (*) (+) QN Рослина: за висотою MG 85; 7. QN Листок: пухирчастість VG 65; 8. (*) (+) PQ Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка) VS 65; 9. QN Листок: розмір бічного листочка MS 65; 10. QN Листок: інтенсивність зеленого забарвлення VS 65; 11. (*) PQ Квітка: забарвлення VG 66; 12. QN Біб: інтенсивність коричневого забарвлення VS 85; 13. QN Насінина: розмір MS 89;

14. PQ Насінина: форма VS 89; 15. (*) PQ Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) VS 89; 16. (+) QL Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази L, 89; 17. (*) PQ Насінина: забарвлення рубчика VS 89; 18. PQ Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика VS, 89; 19. (*) QN Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) MG 60; 20. (*) QN Рослина: час досягання MG 89.

Господарський суд погоджується з доводами судових експертів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про те, що при дослідженні сортів сої необхідно застосовувати саме Методику UPOV.

Так, сорти «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» були зареєстровані у Канаді, яка стала членом UPOV з 04.03.1991, при застосуванні саме Методики UPOV.

Оскільки, Методика UPOV містить двадцять морфологічних ознак, десять з яких, а саме ознаки, позначені *, завжди залучаються до Методик з експертизи на ВОС усіма країнами-членами UPOV, за винятком випадків, коли виявлення попередньої ознаки або регіональні умови довкілля це унеможливають, то саме ознаки за цією методикою мають бути застосовані у порівнянні сортів в першу чергу.

Матеріали справи містять експертні висновки про результати польових досліджень з ВОС сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» (від 10.01.2012 № 6017/н; від 10.01.2012 № 6016/р) та «ІНФОРМАЦІЯ_1» (від 10.01.2012 № 6014/р; від 10.01.2012 № 6013/п).

Відповідно до вказаних висновків сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» має такі морфологічні ознаки: 1. Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилу - відсутнє; 2. Рослина: тип розвитку - детермінантний; 3. Рослина: ступінь завивання стебла - відсутнє або дуже слабе; 4. Рослина: за формою куща (градуси) - напівстиснута 21-40; 5. Рослина: наявність опушення - наявна; 6. Рослина: забарвлення опушення - жовто-коричнине; 7. Рослина: за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) - середня 71-90 см; 8. Стебло: кількість вузлів - середня кількість 10-15шт; 9. Стебло: наявність фасціації - відсутня; 10. Стебло: за товщиною, мм - середнє 7,0-12,0; 11. Листок: ступінь пухирчастості - слабка; 12. Середній листочок: за формою - клиновидний; 13. Середній листочок: форма верхівки - загострена; 14. Листок: за інтенсивністю зеленого забарвлення - помірний; 15. Середній листочок: розмір - середній; 16. Квітка: забарвлення віночка - фіолетове; 17. Біб: забарвлення - темно-коричнине; 18. Біб: за довжиною, мм - середній 40,1- 50,0; 19. Біб: за шириною, мм - середній 9,1-12,0; 20. Біб: за формою - прямий; 21. Насіння: за масою 1000 зерен, г - середнє 131-190; 22. Насінина: за формою - овальна; 23. Насінина: за основним забарвленням оболонки - коричнева; 24. Насінина: забарвлення рубчика - жовте; 25. Насінина: форма рубчика - лінійний; 26. Насінина:

наявність вічка на рубчику - наявне; 27. Насінина: наявність малюнка (смужок) біля рубчика - відсутній; 28. Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин більше, ніж з однією відкритою квіткою) - середньоранній; 29. Рослина: час досягання - середньоранній; 30. Рослина: обпадання листя після досягання - наявне.

У свою чергу, сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» має такі морфологічні ознаки: 1. Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилю - відсутнє; 2. Рослина: тип розвитку - детермінантний; 3. Рослина: ступінь завивання стебла - відсутнє або дуже слабе; 4. Рослина: за формою куща (градуси) - стиснута ? 20; 5. Рослина: наявність опушення - наявне; 6. Рослина: забарвлення опушення - жовто-коричнive; 7. Рослина: за висотою (від поверхні ґрунту до верхівки) - середня 71-90 см; 8. Стебло: кількість вузлів - середня кількість 10-15шт; 9. Стебло: наявність фасціації - відсутня; 10. Стебло: за товщиною, мм - середнє 7,0-12,0; 11. Листок: ступінь пухирчастості - слабка; 12. Середній листочок: за формою - клиновидний; 13. Середній листочок: форма верхівки - загострена; 14. Листок: за інтенсивністю зеленого забарвлення - помірний; 15. Середній листочок: розмір - середній; 16. Квітка: забарвлення віночка - фіолетове; 17. Біб: забарвлення - світло-коричнive; 18. Біб: за довжиною, мм - середній 40,1- 50,0; 19. Біб: за шириною, мм - середній 9,1-12,0; 20. Біб: за формою - слабкозігнутий; 21. Насіння: за масою 1000 зерен, г - середнє 131-190; 22. Насінина: за формою - овальна; 23. Насінина: за основним забарвленням оболонки - коричнева; 24. Насінина: забарвлення рубчика - жовта; 25. Насінина: форма рубчика - лінійний; 26. Насінина: наявність вічка на рубчику - наявне; 27. Насінина: наявність малюнка (смужок) біля рубчика - відсутній; 28. Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин більше, ніж з однією відкритою квіткою) - ранній; 29. Рослина: час досягання - ранній; 30. Рослина: обпадання листя після досягання - наявне.

З опису сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» вбачається, що він має такі ознаки: Гіпокотиль: забарвлення - пурпуровий; Листок: забарвлення - середньозелений; Листок: текстура - змішана; Рослина: кількість листків - три; Листок: форма - не визначена; Листок: стійкість до полягання - середня; Опушення: щільність - не визначена; Опушення: форма - не визначена; Листок: форма верхівки - овальна; Листок: розмір верхівки - середня; Листок: глясுவатість/блищання - не визначена; Листок: стійкість до опадання - не визначена; Рослин: час цвітіння - не визначена; Рослина: висота - 87 см/середня; Опушення: забарвлення - коричневе; Стручок: забарвлення - коричневе; Кількість калорій - 2 550; Рослина: стійкість до полягання - не визначена; Рослина: стійкість до осипання - не визначена; Рослина: час до дозрівання - не визначена; Рослина: колір квіток - пурпуровий; Рослина тип кінця стебла - не визначена; Характер росту - не визначена; Тип росту - не визначена; Чутливість фотоперіоду - не визначена; Відносне дозрівання - не визначена; Насінина: форма - сферична/пласка; Маса 100 насінин, г - 19,3; Колір ядра - напівжовтий; Розмір ядра - середній; Варіанти кольору ядра - не визначена; Насіння: розмір покрову - не визначена; Відділювальний шар ядра - не визначена; Колір дозрілої сім'ядолі - жовтий; Насінина: глясுவатість шкірки - блискача; Колір шкірочки насінини - жовтий.

Разом з тим, згідно з описом сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» має такі ознаки: Гіпокотиль: забарвлення - пурпуровий; Листок: забарвлення - середньо темнозелений; Листок: текстура - змішана; Рослина: кількість листків - три; Листок: форма - овальна; Листок: стійкість до полягання - середня; Опушення: щільність - не визначена; Опушення: форма - не визначена; Листок: форма верхівки - овальна; Листок: розмір верхівки - середня; Листок: глясுவатість/блищання - не визначена; Листок: стійкість до опадання - не визначена; Рослин: час цвітіння - не визначена; Рослина: висота - 72 см/середня; Опушення: забарвлення - коричневе; Стручок: забарвлення - коричневе; Кількість калорій - 2 600; Рослина: стійкість до полягання - добре стійка; Рослина: стійкість до осипання - не визначена; Рослина: час до дозрівання - не визначена; Рослина: колір квіток - пурпуровий; Рослина тип кінця стебла - не визначена; Характер росту - не визначена; Тип росту - не визначена; Чутливість фотоперіоду - не визначена; Відносне дозрівання - не визначена; Насінина: форма - сферична/пласка; Маса 100 насінин,г - 21,9; Колір ядра - напівжовтий; Розмір ядра - середній; Варіанти кольору ядра - не визначена; Насіння: розмір покриву - не визначена; Відділювальний шар ядра - не визначена; Колір дозрілої сім'ядолі - жовтий; Насінина: глясுவатість шкірки - матова; Колір шкірочки насінини - жовтий.

Судові експерти ОСОБА_7 та ОСОБА_6 дійшли фактично однакових висновків з поставлених питань, а саме:

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту не відрізнявся чітко від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ІНФОРМАЦІЯ_3) за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки №09018018 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1»);

- сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» за проявом його ознак, наведених в офіційному описі цього сорту, чітко відрізнявся від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_4) за проявом його ознак, наведених в описі цього сорту, станом на 26.11.2009 (дата подання заявки №09018019 на реєстрацію сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2»).

З висновків вказаних експертів вбачається, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під час проведення експертизи встановили, що схожість сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_3»; «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_4» підтверджується схожістю таких суттєвих морфологічних ознак, які визначалися на території як Канади так і України:

- рослина: забарвлення опушення головного стебла («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» коричневе та рудувато-коричневе; «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» коричневе та рудувато-коричневе);

- рослина: за висотою («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» середня; «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» середня);

- квітка: забарвлення («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» пурпурове та фіолетове; «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» пурпурове та фіолетове);

- насінина: основне забарвлення оболонки («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» жовте; «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» жовте).

Слід зазначити, що експертом ОСОБА_7 також у висновку було вказано про те, що сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_3» за походженням сорту, способом та методом селекції, батьківськими компонентами не містить відмінностей від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1», а відповідно сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» за походженням сорту, способом та методом селекції та батьківськими компонентами не містить відмінностей від сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Суд погоджується з доводами Товариства, що тотожність батьківських компонентів не є підставою для визнання сортів однаковими.

Разом з тим, у сукупності схожість основних морфологічних ознак, які визначені у Методиці УРОВ з позначенням *, та батьківських компонентів є належним підтвердженням відсутності чіткої відмінності між сортами («ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1»; «ІНФОРМАЦІЯ_4» і «ІНФОРМАЦІЯ_2»).

Отже, висновками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 встановлено, що сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» і «ІНФОРМАЦІЯ_4» не відрізняються чітко.

Товариство заперечувало щодо висновків вказаних експертів і просило суд не приймати їх до уваги, посилаючись, зокрема, на таке:

- ОСОБА_7 є зацікавленою особою, що вбачається з його місць роботи;

- ОСОБА_6 є некомпетентним і його експертне дослідження є плагіатом висновку КНДІСЕ.

Суд, призначаючи експертизу та доручаючи її проведення ОСОБА_7 та ОСОБА_6, відхилив відводи вказаним особам як експертам з відповідним мотивуванням.

Судом встановлено, що:

- ОСОБА_6 є кандидатом біологічних наук, захистив дисертацію на тему «Еколого-морфологические изучения фитонематод надсемейства Tylenchoidea в украинском полесье»;

- ОСОБА_7 є кандидатом сільськогосподарських наук із спеціальності «селекція і насінництво» (диплом кандидата наук ДК №010047, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України від 26.10.2012).

Жодних підстав у суду сумніватися в кваліфікації спеціалістів немає, як немає й підстав не довіряти фахівцю ОСОБА_6

Суд попередив фахівців про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих висновків за результатами проведення експертизи.

Слід зазначити, що фактично Товариством зазначаються припущення про зацікавленість названих фахівців у результатах експертизи, проте на підтвердження цього не наведено обґрунтованих доказів.

Суду не надано доказів того, що ОСОБА_7 та/або ОСОБА_6 були притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України, та щодо них було винесено вирок.

Що ж до посилань Товариства на наявність плагіату у висновку ОСОБА_6, то слід зазначити таке.

Якщо ОСОБА_6 та судовий експерт КНДІСЕ прийшли до одних і тих самих висновків, застосовуючи при цьому одні і ті ж вихідні дані, оформлюючи їх в однакові таблиці, то вказане не свідчить про плагіат, а є лише підтвердженням схожості у методах дослідження та оформлення.

Висновки, які є наслідком експертного дослідження не є науковою роботою, а є результатом виконання ухвали суду, а тому зауваження про плагіат є недоречними та безпідставними.

Що ж до висновків ОСОБА_8 та ОСОБА_9, то вони підлягають відхиленню з огляду на таке.

Судом встановлено та не заперечувалось ОСОБА_8, що ним при проведенні експертного дослідження застосовувалася Методика-2003, що є недоцільним, з огляду на те, що сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_3» були зареєстровані у Канаді.

Як зазначалось вище, саме застосування Методики UPOV є обґрунтованим у даному господарському спорі, враховуючи місце реєстрації сортів, час проведення та застосування різних методик.

Оскільки, Канада та Україна є членами UPOV, то саме із застосуванням Методики UPOV і слід встановлювати відмінність сортів.

Що ж до висновків ОСОБА_9, то слід зазначити, що вказана особа не є фахівцем у галузі біології та сільськогосподарських наук.

На ОСОБА_9 було покладено обов'язок з організації проведення експертних досліджень фахівцями та оформлення кінцевого висновку, а тому зауваження ОСОБА_9 щодо ОСОБА_9 щодо експертних досліджень ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є несуттєвими.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави визнати недійсними майнові права інтелектуальної власності, свідоцтва та патенти щодо сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Що ж до вимог про зобов'язання Служби внести відомості до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин щодо визнання недійсними майнових прав інтелектуальної власності, свідоцтв і патентів щодо сортів сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2», то відповідні вимоги як похідні від основних підлягають задоволенню з урахуванням приписів Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 686, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості саме Службою.

Відповідачі не надали суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України), які б спростовували доводи позивача.

З огляду на наведене позов слід задовольнити повністю.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача-1.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати недійсними майнові права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патент від 27.03.2012 №120183, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568).

3. Визнати недійсними майнові права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та патент від 27.03.2012 №120184, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568).

4. Визнати недійсними державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_1», майнові права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на поширення сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120024, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568).

5. Визнати недійсними державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на сорт сої «ІНФОРМАЦІЯ_2», майнові права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) на поширення сорту сої «ІНФОРМАЦІЯ_2» та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин від 20.01.2012 №120025, власником

якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568).

6. Зобов'язати Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1; ідентифікаційний код: 37472261) виключити відомості про сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Державного реєстру сортів рослин, придатних для пошення в Україні.

7. Зобов'язати Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1; ідентифікаційний код: 37472261) виключити відомості про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорти сої «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» з Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

8. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Прогрейн Євразія» (39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. Космонавтів, 9; ідентифікаційний код: 34548568) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь Семенсес Прогрейн Інк. (Semences Prograin Inc) (145, Ба Рівієр Норд, Квебек, Канада, JOLIT0) 10 962 (десять тисяч дев'ятсот шістдесят дві) грн. судового збору.

9. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 17.06.2016.