

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ УКРНОІВІ

15.11.2024 № 200/2024



МІНЕКОНОМІКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»

(УКРНОІВІ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Голзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, кодвгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

16 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 23.08.2024 № Р-АП/67-24, у складі головуючого Павлова Д. О. та членів колегії Бабенко Т. М., Марчевської Ю. О., за участю секретаря засідання Гостєвої А. І., розглянула заперечення Стахова Сергія Сергійовича проти рішення від 20.05.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Чёрная королева» за заявкою № т 2019 13202.

Представник апелянта – відсутній.

Представник УКРНОІВІ – Свиридюк О. В.

Заперечення апелянта – Стахова Сергія Сергійовича, подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення НОІВ за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням від 20.05.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Чёрная королева» за заявкою № т 2019 13202, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення відносно товарів 29, 31 класів Міжнародної класифікації товарів і

послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку: не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання заявником; є загальноновживаним як позначення товарів певного виду.

Апелянт стверджує, що є автором заявленого позначення «Чёрная королева» та використовує його у своїй підприємницькій діяльності з 2019 року під час реалізації устриць через власну мережу закладів харчування «Маца та устриці». Зазначене підтверджується інтерв'ю апелянта, що опубліковане в інтернет-журналі «MILLION» 20.11.2019 та на яке посилається і сам експерт у рішенні НОІВ від 20.05.2021.

Позначення «Чёрная королева» згадується на офіційних сторінках ресторану «Маца та устриці» у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram», а також на сайті <https://www.tripadvisor.ru/>, де є відгуки про ресторан.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що заявлене позначення внаслідок його використання стало впізнаваним та відомим на ринку України відносно особи апелянта та його мережі ресторанів «Маца та устриці».

Апелянт наголошує, що станом на 05.06.2019 – дату подання заявки № т 2019 13202 на позначення «Чёрная королева», такої назви устриць не існувало та не існує як виду цих товарів. На території України немає виробників чи дистриб'юторів живих та неживих устриць сорту, категорії чи виду «Чёрная королева».

Також апелянт вказує на наявність великої кількості видів устриць, серед яких найпоширенішими є «Марен Олерон», «Гравет», «Белон» та «Спесіаль». Саме ці позначення використовуються суб'єктами господарювання при реалізації такого виду товару, як устриці живі та неживі.

З огляду на зазначене, апелянт вважає, що заявлене позначення «Чёрная королева» не є загальноновживаним для такого виду товарів як устриці.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано такі документи:

роздруківку інтерв'ю з інтернет-журналу «MILLION»;

роздруківки результатів пошукової системи «Google» за запитом «категорії та види устриць»;

роздруківки сторінок вебсайтів <https://ribka.ua>, <https://svkus.com>, <https://oyster.market.klassifikacii-uctric> з інформацією щодо класифікації устриць;

роздруківки офіційних сторінок закладу «Маца та устриці» у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram»;

роздруківки меню ресторану «Маца та устриці».

17.12.2021 за № Вх-50640/2021 апелянтом надані додаткові матеріали до заперечення, які містять інформацію про його діяльність з виробництва та продажу устриць, зокрема устриць «Чёрная королева», а саме: копії витягів з

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Маца-2» та ТОВ «Океан Фіш»; копії електронних митних декларацій, інвойсів та розрахунків собівартості поставок за 2019 рік, які підтверджують імпорт в Україну устриць; копія листа від ТОВ «Океан Фіш», в якому роз'яснюється, яким чином та на якій стадії виробництва устриці «Чёрная королева» компанія бере участь.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 20.05.2021 про відмову в реєстрації позначення за заявкою № т 2019 13202 та зареєструвати торговельну марку «Чёрная королева» відносно заявленого переліку товарів 29, 31 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді заявника від 05.05.2021, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 26.02.2021 № 25527/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом зроблено висновок, що заявлене за заявкою № т 2019 13202 позначення відносно товарів 29, 31 класів МКТП, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку: не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання заявником; є загальноновживаним як позначення товарів певного виду.

«Чёрная королева – устриця, середовище вирощування басейн Марен-Олерон, який розташований між Атлантичним океаном, островом Олерон і річкою Сеуде. Текстура м'ясного наповнення ніжна із високим індексом наповнення. Смак солодкуватий, з вершковим післясмаком та нотками горіха».

«Устриця Чорна Королева росте лише на одній фермі і має неповторний м'який смак, котрий досягається шляхом особливого афінажу (доведення смаку) за секретною формулою. Сама устриця росте в Ірландії, а потім добирає смаку у Франції. Вона дуже відрізняється і за смаком, і за характеристиками, і за красою раковини».

<https://anchousnalviv.com.ua/product/chorna-koroleva-%E2%84%962/>

<https://mssg.me/oysterfarm.ukraine/p/ustrica-chernaya-koroleva>

<https://million.in.ua/uk/personality/oyster-king-sergij-staxov-moya-mriya-zrobiti-more-produkti-dostupnimi-dlya-ukra%D1%97nciv/>

<https://invino.ua/oystersandwine>

<https://harkov.eda.ua/restorany/oyster-farm/chyornaya-koroleva-481715>

<https://t.me>oysterfarmua>

<https://anchousnalviv.com.ua/product/chorna-koroleva-%e2%84%962/>
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD>
<https://cf.ua/news/news-cf/ustricy-i-igristoe-vino-v-kieve>

Підстави для відмови в реєстрації торговельної марки «Чёрная королева» за заявкою № м 2019 13202 визначені абзацами другим та третім пункту 2 статті 6 Закону.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала пояснення представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-33102/2021 від 17.08.2021), доповненнях до заперечення (№ Вх-50640/2021 від 17.12.2021), копіях матеріалів заявки № м 2019 13202, та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення **Чёрная королева**, за заявкою № м 2019 13202 від 05.06.2019, є словесним, без зазначення кольору, виконано стандартним шрифтом літерами кирилиці, перша літера заголовна, інші – рядкові. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 29 класу МКТП, а саме: «устриці неживі», та відносно товарів 31 класу МКТП: «устриці живі».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «Чёрная королева» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону визначено, що не можуть одержави правову охорону позначення, які складаються лише з позначень, що є загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:

- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;
- загальноновживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Пунктом 4.3.1.5 Правил визначено, що до позначень, які є загальноновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 1 Закону встановлено, що знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи з цього визначення, знак (торговельна марка) має бути здатним вирізняти товари і послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів і послуг інших осіб, тобто повинен мати розрізняльну здатність.

Позначенню, що має розрізняльну здатність, мають бути притаманні певні індивідуальні ознаки, за допомогою яких споживач зможе відрізнити товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки надають знаку особливої привабливості або наділяють його виразним та своєрідним характером, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції на відповідному ринку товарів або послуг.

Розрізняльна здатність (дистинктивність) позначення не є безумовним і незмінним фактором. Залежно від заходів, що здійснюються особою, що

використовує позначення, або третіми особами, вона (розрізняльна здатність) може бути придбана, примножена або втрачена. Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються такі назви, які використовуються різними виробниками цих товарів чи особами, що надають ці послуги, в одному, відомому та визнаному усіма ними, значенні та не потребують додаткового аналізу і доказів.

Для з'ясування того, чи мало станом на дату подання заявки заявлене позначення розрізняльну здатність, та чи було воно загальноживаним позначенням, що широко використовувалось при маркуванні заявлених товарів 29 класу МКТП «устриці неживі» та відносно товарів 31 класу МКТП «устриці живі», колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі «Інтернет», а також перевірила відомості і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи.

На сайті Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів» (<https://uifsa.ua/>) наведена наступна інформація про класифікацію устриць:

«У світі існують сотні сортів устриць. По тому, як і де устриці вирощені, їх поділяють на фермерські та дикі.

Зазвичай устриці калібрують за вагою. Це французька система, де № 5 – найменші (такі маленькі, що їх називають метеликами та подають на аперитив), а № 0 – найбільші. Найпопулярніший розмір у нас – № 3.

У назвах устриць часто можна побачити французькі приставки «фін» і «спесіал», які вказують на наповненість черепашки. «Спесіал» – м'ясисті, а в «фінах» менше м'яса і багато так званого «устричного лікеру» – устричного соку з морської води».²

«По класифікації розрізняють плоскі та увігнуті (глибокі) устриці. Крім цього, актуальним вважається поділ і за місцем існування: ті, які вирощені безпосередньо в морі, – так звані устриці повного моря, та афіновані устриці – ті, які частину свого життя або все життя виростили в спеціально створених для них умовах».³

На сайтах інтернет-магазинів «МЕТРО» (<https://blog.metro.ua/>⁴) та «Рибка» (<https://ribka.ua/>⁵) представлена класифікація устриць, до якої входять такі назви, як «Фін де клер», «Спесіаль», «Жиральдо», «Блакитна устриця», «Крез», «Білі перлини», «Марен Олерон», «Белон», «Бузиг» та «Граввет».

² <https://uifsa.ua/about-fish/interesting-articles-about-fish/what-are-oysters-and-how-do-they-differ>

³ <https://www.gurmania.com.ua/uk/ustrydzi-vse-shho-potribno-znaty-pro-korysnyj-delikates/>

⁴ <https://blog.metro.ua/morski-delikatesy-vdoma-vydy-ustryts-yih-prygotuvannya/>

⁵ <https://ribka.ua/ua/stati/ustritsy-bazovaja-informatsija-dlja-pokupatelja>

На сайті *Micheline Guide*⁶ міститься стаття, у якій згадуються такі сорти устриць: «Belon», «Kumamoto», «Pacific», «Atlantic», «Gillardeau», «Sydney Rock oyster», «Angasi», «Fin de Claire».

Стаття на сайті *France Unwrapped*⁷ описує відомі сорти французьких устриць, серед яких: «Белон», «Gillardeau», «Marennes-Oléron», «Fine de Claire», «Юта Біч», «Spéciale de Claires», «Pousses en Claire oyster s», «Fines de Normandie», «Pousse en Mer». Зокрема, сорти «Gillardeau», «Marennes-Oléron», «Fine de Claire» вирощуються в регіоні Марено-Олерон.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «Чёрная королева» не є загальноновживаним позначенням для такого виду товарів як «устриці», оскільки воно не входить до стандартної класифікації устриць. Натомість, існуючі класифікації і назви устриць, які вказані в джерелах, свідчать про те, що на ринку України та за його межами устриці поділяються за іншими, більш розповсюдженими і визнаними термінами.

Щодо відомостей та посилань, якими обґрунтовується висновок експертизи, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Стаття в інтернет-журналі «Million», на яку посилається експерт, містить інтерв'ю з апелянтом Стаховим С. С., у якому він розповідає про свій шлях успіху у бізнесі, починаючи з імпорту устриць і створення устричної культури в Україні. Апелянт розповідає про інноваційні методи, які використовує компанія «ОКЕАН» для зберігання устриць, включаючи спеціальні акваріуми з контролем умов, та розповідає про своє відкриття – устрицю «Чорна королева», новий сорт з унікальним смаком, який планує популяризувати в Україні. За його словами, цей вид устриць знайдений у Франції, де росте лише на одній фермі. Особливий м'який смак досягається завдяки специфічному афінажу за секретною формулою. Устриця спочатку вирощується в Ірландії, а потім набирає смаку у Франції.

Більша частина посилань, зазначених у висновку експертизи, неактивна. Інша частина містить інформацію про устрицю під назвою «Чорна королева», зокрема про її середу вирощування – басейн Марен Олерон, який розташований між Атлантичним океаном, островом Олерон і річкою Сеуде. Жодне з посилань не містить інформації щодо виду та класифікації устриць.

Колегія Апеляційної палати також врахувала надані апелянтом відомості й документи, включаючи витяги з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Маца 2» та ТОВ «Океан Фіш», роздруковані офіційні сторінки закладу апелянта «Маца і устриці» в соціальних мережах «Facebook» та «Instagram», копії електронних митних декларацій, інвойсів та розрахунків собівартості поставок продукції, які

⁶ <https://guide.michelin.com/tw/en/article/features/how-to-differentiate-oyster-varieties>

⁷ <https://franceunwrapped.com/eat/10-french-oyster-varieties-to-know/>

підтверджують використання апелянтом позначення «Чёрная королева» відносно заявлених товарів 29 та 31 класів МКТП.

На підтвердження участі апелянта у виробництві устриць «Чёрная королева» надано лист від ТОВ «Океан Фіш», компанії-імпортера устриць, в якому роз'яснюється, яким чином компанія бере участь у виробництві цього продукту. Відповідно до виписки з ЄДРПОУ засновником компанії є Стахов С. С.

Згідно з інформацією наведеною в листі, ТОВ «Океан Фіш» з 2019 року займається виробництвом, постачанням і продажем устриць в Україні. Основною стадією виробництва є афінаж – процес «доведення» устриць перед продажем, який проходить у спеціально підготовлених басейнах або на невеликій глибині в морі, де формується їх остаточний смак.

Устриця «Чёрная королева» має складну технологічну історію. Спочатку до розміру № 5 її вирощують в акваторіях Португалії та Ірландії зі спату (малька), який надходить з південних регіонів Франції. Потім їх переміщують до штучного соленого каналу в Марен-Олерон, де вони витримуються до розміру № 3 (до 118 грамів для устриці «Спеціаль»).

В умовах штучного соленого каналу устриці перебувають близько двох тижнів за високої солоності (близько 40 проміле), що сприяє їх жирності. Завершується процес виробництва в промислових системах ТОВ «Океан Фіш», де устриці поміщають у басейни з морською водою та системою рекуперації. Протягом двох тижнів солоність знижують до 19 проміле, після чого устриці готові до продажу.

Колегія зазначає, що, відповідно до наданих апелянтом митних декларацій, імпортером устриць є французька фірма «GEAY». На офіційному сайті компанії (<https://www.huitres-geay.fr/uk>⁸) представлена інформація про виробництво та продаж устриць, зокрема унікальні сорти, що вирощуються у Франції. Сайт містить відомості про різні види устриць, їхню історію та методи вирощування, серед яких – «La fine de claire GEAY», «La fine de Claire verte», «L'Ultime GEAY», «La Spéciale GEAY», «La Sublime», «La Friandise», «L'Authentique», «Les Inséparables». Проте сайт не містить відомостей про сорт устриць з назвою «Чёрная королева» (французькою «Reine noire»).

Виходячи з наведених даних, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення «Чёрная королева» є оригінальною назвою, яка була створена та активно популяризована апелянтом на ринку України.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «Чёрная королева» має розрізняльну здатність та не є загальноновживаним як позначення товарів певного виду. У зв'язку з цим, підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені абзацами другим

⁸ <https://www.huitres-geay.fr/uk/index.html#>

та третім пункту 2 статті 6 Закону, щодо позначення «Чёрная королева» для заявленого переліку товарів 29 та 31 класів МКТП не можуть бути застосовані.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення Стахова С. С. та скасування рішення НОІВ від 20.05.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Чёрная королева» за заявкою № т 2019 13202.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення Стахова Сергія Сергійовича задовольнити у повному обсязі.
2. Рішення від 20.05.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «Чёрная королева» за заявкою № т 2019 13202 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «Чёрная королева» за заявкою № т 2019 13202 відносно заявленого переліку товарів 29, 31 класів МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Д. О. Павлов
Т. М. Бабенко
Ю. О. Марчевська



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/243-24 від 14.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Марчевська Ю. О. 14.11.2024
13:12
3FAA9288358EC0030400
00002E0A3A009B4BD900



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/243-24 від 14.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Бабенко Т. М. 14.11.2024 13:09
043AEC07000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№3201-01/243-24 від 14.11.2024
КЕП (Підписання проекту):
Павлов Д. О. 14.11.2024 12:43
4070F107000000000000
00000000000000000001