

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
21.04.2025 № 87/2025



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
**ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

21 березня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 31.01.2025 № Р-АП/15-25, у складі головуєчого Горбик Ю. А. та членів колегії Рябоконя В. А., Теньової О. А. за участю секретаря засідання Костенко І. А., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Граніт Блексі» проти рішення від 20.02.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Volga Blue» за заявкою № т 2020 08204.

Представник апелянта – Дробишева К. І.
Представник УКРНОІВІ – Іванова Л. В.

Заперечення апелянта – ТОВ «Граніт Блексі», 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 за заявкою в 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 20.02.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Volga Blue» за заявкою № т 2020 08204, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене словесне позначення для всіх зазначених в заявці товарів і послуг: не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання; є описовим для

частини товарів 14, 19, 20 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), оскільки вказує на їх певну складову, яка обумовлює властивості товару; може ввести в оману для товарів 14, 19, 20 класів МКТП, що не містять зазначений матеріал; є описовим для послуг 35, 37 та 40 класів МКТП, вказує на їх призначення.

Апелянт зазначає, що в Житомирській області України (Черняхівський район) розташоване Головинське родовище лабрадориту. На видобуток лабрадориту з Північної ділянки Головинського родовища апелянтом отримано Спеціальний дозвіл на користування надрами.

До того ж, апелянт є одноосібним розробником Північної ділянки Головинського родовища, на якій можна видобути лише певний різновид лабрадориту.

Лабрадорит — це магматична гірська порода з родини габро. Лабрадорит буває сірувато-білого, темно-сірого, зеленуватого або майже чорного кольору, що складається майже винятково з мінералу лабрадору.

Промислова розробка Головинського родовища датується 1894 роком, коли була заснована компанія «Душинський і Саліс».

У різні часи Головинське родовище розвідували та розробляли підприємства під різними назвами, але всі вони належали єдиним власникам, які передавали цю діяльність у спадщину своїм наступникам. Узагальнено ці компанії називають групою компаній GOLOVINSKY.

У 2017 році проведено перерахунок запасів та техніко-економічне обґрунтування балансової належності Північної ділянки Головинського родовища лабрадоритів як окремого об'єкта надрокористування.

З 2018 року, за ініціативою апелянта, у межах Головинського родовища виділено дві ліцензійні ділянки – Північну та Південну. Експертним висновком № 2012 від 12.07.2017 Державної служби геології та надр України, на замовлення апелянта, встановлено, що умови для впровадження видобувної діяльності є сприятливими, та зазначено, що лабрадорити на даному родовищі широко відомі за межами України. У тому ж році апелянт прийняв у промислове освоєння Північну ділянку Головинського родовища лабрадоритів.

23.10.2018 апелянтом отримано Спеціальний дозвіл на користування надрами № 6291 від 23.10.2018 терміном до 23.10.2038, у якому зазначено, що ділянкою надр, яка надається в користування, є Головинське родовище, Північна ділянка (2,14 га), а видом корисної копалини, дозвіл на видобування якого отримав Апелянт, є лабрадорит.

Тобто з 2018 року апелянт офіційно має одноосібне право на видобування лабрадориту в Північній ділянці Головинського родовища лабрадориту.

Аналізуючи підстави, наведені в рішенні про відмову в реєстрації торговельної марки, апелянт зазначає, що заявлене позначення не належить до таких, що не мають розрізняльної здатності.

Назва «Volga Blue» використовується виключно у відношенні до лабрадориту, добутого з Північної ділянки Головинського родовища та виробів з нього.

Вказану ділянку використовує апелянт та особи, які входять до групи компаній GOLOVINSKI.

Лабрадорит «Volga Blue» можна видобувати лише у зазначеній ділянці родовища.

До того ж, саме апелянт ініціював внесення «Volga Blue» як власної та торгової назви природного каміння Головинського родовища Північної ділянки до «Реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України».

Словесне позначення «Volga Blue» має розрізняльну здатність, оскільки придатне для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) апелянтом, з-поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами, оскільки апелянт має ліцензію на розробку Північної ділянки Головинського родовища, де міститься лабрадорит із визначеними характеристиками.

Зважаючи на це, апелянт прийняв рішення підтвердити індивідуалізуючі ознаки цього різновиду лабрадориту, а саме: зареєструвати його торгову назву. Це зумовлено потребою в підвищенні ступеня впізнаваності цього різновиду лабрадориту та товарів з нього та в спрощенні його ідентифікації для споживачів.

Апелянт звернувся до Державного гемологічного центру України («ДГЦУ»), який провів дослідження лабрадориту Головинського родовища Північної ділянки, яке знаходиться в Черняхівському районі Житомирської області і визначив такі його ідентифікаційні ознаки (лист від 17.03.2020 року):

колір темно-сірий до чорного, «Grayish Black № 2» відповідно до Rock Colog Chart;

структура крупно-, гігантозерниста, гіпідіоморфнозерниста з розміром кристалів плагіоклазу від 10-15 до 40-65 мм;

текстура масивна;

текстурний рисунок однорідний, плямистий без ознак директивності, сформований крупнозернистими ізометричними включеннями темно-сірих плагіоклазів на фоні загальної середньозернистої темно-сірої маси породи;

іризація яскрава, у блакитних і синіх тонах, мозаїчна чи концентрично-зональна, іризуючі зерна крупні, рівномірно розташовані;

наявні чисельні рівномірно розподілені ксеноморфні рудні виділення з сріблястим та золотавим металевим блиском (ільменіт, титаномagnetит, піротин) розміром 5-20 мм та поодинокі ксеноморфні зерна темноколірних мінералів (піроксен) розміром 1-5 мм.

Апелянт уклав з ДГЦУ при Міністерстві фінансів України договір про внесення власної та торгової назви природного каміння до «Реєстру власних і

торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України» № 1-І/20 від 17.03.2020 та вніс торгову назву природного каміння «Volga Blue» (українською, російською, англійською, китайською та арабською мовами) до зазначеного Реєстру.

Як зазначено у виписці з вказаного Реєстру «Volga Blue», у розумінні ДГЦУ – це «власна назва» та «торгова назва» каменю.

Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 06.12.2000 № 312 «Про затвердження Положення про реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України», дані Реєстру природного каміння використовуються для вирішення питань правомірності застосування власних і торгових назв природного каміння (у стані сировини або виробів), підтримки цих назв на національному та зовнішньому ринках, регулювання прав власників зареєстрованих торгових назв природного каміння при здійсненні ними торгових операцій тощо.

Торгова назва «Volga Blue» використовується виключно у відношенні до лабрадориту з Північної ділянки Головинського родовища та виробів з нього. Її використовував апелянт та особи, які входили до групи компаній GOLOVINSKI (вони здійснювали розробку цього родовища до того, як це почав робити апелянт). Внаслідок цього інші особи (зокрема, дистриб'ютори) також почали використовувати «Volga Blue» для рекламування продукції з цього виду лабрадориту.

Саме апелянт є постачальником такого лабрадориту іншим особам та ініціатором індивідуалізації цього виду товару та кореспондуючих із ним послуг на ринку.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не є описовим щодо товарів 14, 19, 20 класів МКТП, оскільки не вказує на їх складову, що обумовлює властивості товару.

Словосполучення «Volga Blue» є оригінальним, фантазійним, складається з двох словесних елементів. Також словосполучення «Volga Blue», як і «волга блу» чи «волга блю» у словниках української мови виявлено не було. Жоден з елементів, які входять до складу заявленого позначення, та їх поєднання в сукупності не вказують на корисну копалину, з якої виготовляються ці товари – лабрадорит.

Оскільки позначення є фантазійним до заявлених товарів, а жоден з його елементів прямо не вказує на певний товар або його вид, особливості або властивості, споживачу необхідно вдатись до роздумів або додаткових пояснень, щоб сформулювати його суть.

Також апелянт вважає, що заявлене позначення не може ввести в оману щодо товарів 14, 19, 20 класів МКТП, що не містять лабрадорит, оскільки прямо або опосередковано (через асоціації) не вказує на матеріал, вид товару та/або його характеристики, які насправді не відповідають дійсності, а є

фантазійним, оригінальним, тому може стосуватись будь-яких товарів (не виключно тих, які виготовлені з лабрадориту).

Комбінація слів «Volga Blue» не стала поширеною у використанні серед споживачів в Україні.

Словосполучення «Volga Blue» не може породжувати в споживачів уяву про якість, властивості, походження товару через невелике поширення такої назви серед українських споживачів, а тим більше у виконанні англійською мовою, яка не є державною мовою в Україні.

Апелянт також не погоджується з тим, що заявлене позначення є описовим для послуг 35, 37 та 40 класів МКТП.

Жоден з елементів заявленого позначення та їх поєднання в сукупності не вказують на послуги, які можуть надаватись під цим позначенням. Заявлене позначення є оригінальним, фантазійним і однозначно не вказує на послуги та не викликає асоціацій із ними. Більше того, аби сформулювати суть знака, необхідно вдатись до роздумів та пояснень.

18.03.2025 вх. № 13180/2025 апелянтом надано додаткові матеріали на користь реєстрації заявленого позначення та скорочено перелік товарів 14, 19, 20 класів МКТП до таких:

Клас 14: Намистини для виготовлення ювелірних виробів з лабрадориту.

Клас 19: Бар'єри дорожні неметалеві; бутовий камінь; віконниці неметалеві; гравій; гравій для акваріумів; граніт; камінь; карнизи неметалеві; матеріали для будування і покривання доріг; матеріали для покривання доріг; плити дорожні неметалеві; покриття дорожні неметалеві; штучний камінь з використанням складових частин подрібненого лабрадориту.

Клас 20: Вітрини-органайзери для ювелірних виробів; інформаційні стенди-дошки; ніжки для меблів; номери будинків несвітні неметалеві; номерні таблички неметалеві; опори неметалеві; підпори для меблів; підставки (меблі); підставки під горщики квіткові; підставки під кімнатні рослини (меблі); скрині неметалеві; стелажі (меблі); стелажі для журналів; стелажі для пляшок; стелажі для рушниць; стелажі для тарілок; стільниці; столи консольні; табурети; табурети для ніг; туалетні столики; тумби з умивальниками для ванних кімнат (меблі); умивальники (меблі); урни для праху; чани неметалеві.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення від 20.02.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Volga Blue» за заявкою № m 2020 08204 та зареєструвати заявлене позначення відносно скороченого переліку товарів 14, 19, 20 класів МКТП та заявленого переліку послуг 35, 37, 40 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції, викладеної у рішенні від 20.02.2023, 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, затверджених

наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді від 13.01.2023, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення експертизи від 28.06.2022 № 111114/ЗМ/22 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене словесне позначення:

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

2) є описовим для частини товарів 14, 19, 20 класів МКТП, оскільки вказує на їх певну складову, яка обумовлює властивості товару.

«Blue Volga – це лабрадорит чорного кольору, що видобувається в с. Головино, Житомирської області. Даний лабрадорит, Головинського родовища, володіє унікальною, крупнозернистою структурою, що складається з великих зерен блакитного, синього або зеленого кольору.

Лабрадорит Blue Volga підходить для виготовлення будь яких виробів»

3) може ввести в оману для товарів 14, 19, 20 класів МКТП, що не містять зазначений матеріал;

4) є описовим для послуг 35, 37 та 40 класів МКТП, вказує на їх призначення.

Зважаючи на викладене, експертом підготовлено висновок про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони повністю, на підставі якого прийнято рішення від 20.02.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Volga Blue» за заявкою № m 2020 08204.

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 вступне слово представника апелянта, з'ясувала обставини, на які він посиляється як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-3920/2025 від 27.01.2025), у додаткових матеріалах до заперечення (№ 13180/2025 від 18.03.2025), та встановила наступне.

Volga Blue

Заявлене на реєстрацію словесне позначення складається з двох словесних елементів «Volga» та «Blue», виконаних стандартним жирним шрифтом літерами латиниці, де перші літери заголовні, інші – рядкові.

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 14, 19, 20 та послуг 35, 37, 40 класів МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік товарів 14, 19, 20 класів МКТП.

Тому розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати в межах мотивів, викладених у запереченні, додаткових матеріалах до нього та з урахуванням скороченого переліку товарів.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил¹ з урахуванням уточненого переліку товарів 14, 19 та 20 класів МКТП.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.4 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; загальновживані 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.

Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників тощо.

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги, його географічне походження тощо.

Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення вважається описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості чи характеристики.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

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

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.

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

Отже, для визначення позначення оманливим його смислове значення повинно бути знайоме споживачу як очевидна вказівка на характеристики певного товару чи послуги. За таких умов використання цього позначення для іншого товару чи послуги очевидно буде неправильним, неправдивим і тому оманливим.

Для встановлення того, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність, чи є воно описовим та чи є оманливим при використанні щодо скороченого переліку товарів, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел, мережі «Інтернет», а також перевірила відомості і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи, та з'ясувала наступне.

Переклад слова «Volga» відсутній у словниках. При цьому, за загальною інформацією з мережі «Інтернет» – Volga (Волга) – річка, що протікає по території Європи.

Слово «Blue» перекладається як – синій колір, синя (блакитна) фарба; синька, синій одяг (стрій), небо, море; океан; меланхолія, нудьга.

Джерело: <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/blue>.

Разом з цим, у відкритих джерелах інформації зазначено, що «Volga Blue» – це назва лабродариту, що видобувається у Головинському родовищі в Житомирській області України (Черняхівський район).

Лабрадорит – це магматична гірська порода з родини габро. Лабрадорит буває сірувато-білого, темно-сірого, зеленуватого або майже чорного кольору, що складається майже винятково з мінералу лабродору.

Описовість позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Колегія з'ясувала, чи є описовим заявлене позначення для скороченого переліку товарів 14, 19, 20 класів МКТП. Проаналізувавши семантичне значення заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що для пересічного споживача заявлене позначення не має конкретного смислового значення по відношенню до таких товарів, оскільки не вказує на їх певну складову, яка обумовлює властивості товару.

Колегія дослідила, чи є описовим заявлене позначення для послуг 35, 37 та 40 класів МКТП, і чи вказує воно на їх призначення.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно таких послуг:

Клас 35: Демонстрування товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів;

розробляння рекламних концепцій; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій.

Клас 37: Буріння свердловин; послуги з розробляння кар'єрів; реставрування творів мистецтва; добування копалин.

Клас 40: Абразивне обробляння; гравіювання; ламінування; фрезерування.

Враховуючи досліджену семантику заявленого позначення, колегія Апеляційної палати встановила, що пов'язати таке позначення з вказівкою на призначення заявлених послуг 35, 37, 40 класів МКТП неможливо.

При з'ясуванні того, чи здатне заявлене позначення вводити в оману для товарів 14, 19, 20 класів МКТП, що не містять матеріал (лабрадорит), колегія врахувала той факт, що небезпека існує, коли є очевидним, що в процесі використання як торговельної марки не виключена небезпека введення в оману споживача.

Отже, для визначення позначення оманливим, його смислове значення повинно бути знайоме споживачу як очевидна вказівка на характеристики певного товару чи послуги. За таких умов використання цього позначення для іншого товару чи послуги очевидно буде неправильним, неправдивим і тому оманливим.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений апелянтом перелік товарів 14, 19, 20 класів МКТП і встановила, що він не є таким, що може ввести в оману відносно товарів, що не містять матеріал (лабрадорит), оскільки скорочений перелік складається з товарів, які передбачають вміст зазначеного матеріалу.

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.

Статтею 1 Закону встановлено, що торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Отже, основною та визначальною функцією торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності є здатність вирізняти (розрізняти) товари і послуги одних осіб з-поміж аналогічних товарів і послуг інших осіб, тобто торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що розрізняльна здатність характеризується наявністю в позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість отримати інформацію про комерційне джерело походження товару чи послуги, тобто ідентифікувати особу виробника або надавача послуг.

Розрізняльна здатність (дистинктивність) позначення не є безумовним і незмінним фактором. У залежності від заходів, що здійснюються особою, що використовує позначення або третіми особами, розрізняльна здатність може бути придбана, примножена або навіть втрачена.

Розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами), для яких воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів (послуг).

Якщо є підстави вважати, що заявлене позначення звичайно не має розрізняльної здатності, то перевіряється, чи не набуло воно такої внаслідок його використання.

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності, мають бути враховані всі фактори, особливо тривалість використання знака.

За результатами дослідження доступних джерел інформації та наданих апелянтом додаткових матеріалів, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що апелянт вживає активних дій для поширення, підвищення ступеню впізнаваності заявленого позначення серед споживачів, зокрема шляхом реєстрації однойменної із заявленим позначенням торгової назви товару лабрадорит, участю в спеціалізованих виставках, рекламуванням в соціальних мережах тощо. Тому можна вважати, що розрізняльна здатність притаманна заявленому позначенню з моменту його створення.

Крім того, протягом всього часу діяльності апелянт здійснює активне використання та популяризацію заявленого позначення в мережі «Інтернет», на міжнародних виставках, у документації з покупцями, у відносинах з органами державної влади, чим примножив розрізняльну здатність позначення.

Саме група компаній GOLOVINSKI, до складу якої входить апелянт, здійснює активне використання та поширення заявленого позначення, а також вживає заходів для його офіційної реєстрації.

Водночас слід зазначити, що з 2018 року апелянт офіційно має одноосібне право на видобування лабрадориту в Північній ділянці Головинського родовища лабрадориту.

За інформацією наведеною на вебсайті <https://golovinski.com/ua/>, група компаній GOLOVINSKI включає компанію апелянта – ТОВ «ГРАНІТ БЛЕКСІ» та ТОВ «ГОЛОВИНСЬКИЙ КАМІНЬ».

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ГРАНІТ БЛЕКСІ» (код ЄДРПОУ 41251516), Сьомак Олександр Михайлович є директором-керівником компанії апелянта, а згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ГОЛОВИНСЬКИЙ КАМІНЬ» (код ЄДРПОУ 42890500) та ж сама фізична особа, Сьомак Олександр Михайлович, є директором, згідно зі статутом – керівником.

На підтвердження того, що ТОВ «ГОЛОВИНСЬКИЙ КАМІНЬ» не заперечує проти реєстрації заявленого позначення апелянт надав лист-згоду від 17.03.2025, у якому зазначено, що ТОВ «ГОЛОВИНСЬКИЙ КАМІНЬ» надає ТОВу «ГРАНІТ БЛЕКСІ» згоду на реєстрацію та використання на території України торговельної марки «Volga Blue» (за заявкою № m 2020 08204), оскільки це відповідає бізнес потребам щодо розвитку бренду.

Оцінивши наведену апелянтом у запереченні інформацію, додаткові матеріали до заперечення та надані ним на користь реєстрації докази, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення «Volga Blue» має розрізняльну здатність, оскільки придатне для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) апелянтом, з-поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил встановлено, що при прийнятті рішення про можливість реєстрації торговельної марки, який містить позначення, що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6 *quinquies* Паризької конвенції і особливо тривалість використання торговельної марки, якщо відповідні відомості надані апелянтом.

У той же час, для визначення того чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія, керуючись частиною С. – (1) статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, розглянула представлені апелянтом матеріали, що пов'язані з використанням ним заявленого позначення. Відповідно до пункту С (1) цієї статті: «Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака».

На підтвердження тривалого використання заявленого позначення апелянтом надано, зокрема:

1. Історію розвитку Головинського родовища лабрадориту;
2. висновок з оцінки впливу на довкілля від 02.10.2018;
3. експертний висновок № 2012 від 12.07.2017 Державної служби геології та надр України;
4. договір купівлі-продажу права на користування геологічною інформацією № 73/11 від 25.07.2017;
5. акт передачі у промислове освоєння Північної ділянки Головинського родовища лабрадоритів в Черняхівському районі Житомирської області від 2021 року;
6. спеціальний дозвіл на користування надрами № 6291;
7. лист Державного гемологічного центру України при МФУ від 17.03.2020;
8. договір про внесення власної та торгової назви природного каміння до «Реєстру власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України» № 1-І/20 від 17.03.2020;
9. виписка з реєстру Державного гемологічного центру України про реєстрацію власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України № 61 від 31.03.2020;
10. інвойс та фотографії з виставки у Вероні;

11. радіаційний сертифікат від 2023 року;
12. скриншоти з вебсайту geolexpert.com.ua;
13. фото книги GOLOVINSKY;
14. висновок експертів № 567/1-2/24 Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 13.01.2025;
15. підтвердження участі апелянта у міжнародній виставці у Вероні (Італія), яка проходила з 29.09.2021 по 02.10.2021. Площа павільйонів становить 60 000 м², налічує 756 учасників, 30 тис. відвідувачів;
16. договір купівлі-продажу блоків та камінь бут лабрадориту «Volga Blue» Головинського родовища між Апелянтом та ТОВ «ГРАНІТУА» № 02.08.2021 від 01.08.2021; договір купівлі-продажу блоків та камінь бут лабрадориту «Volga Blue» Головинського родовища між Апелянтом та ФОП Ліневич А. Ф. № 11/05/2021 від 11.05.2021 року; рахунки на оплату, які підтверджують купівлю каменів та блоків лабрадориту Volga Blue різними покупцями у апелянта;
17. радіаційний сертифікат, виданий Мінекономіки, з терміном дії з 07.06.2023 по 06.06.2024 рік, де заявником вказаний апелянт, а найменування сировини – блоки лабрадоритів необроблені Головинського родовища (Північної ділянки) під торговою назвою Volga Blue;
18. інформація про Blue Volga, викладена від імені групи компаній GOLOVINSKY, куди входить і Апелянт, у різних джерелах: у книзі «Golovnski 1984», у профілі GOLOVINSKY в соціальній мережі «Instagram», на офіційному вебсайті GOLOVINSKY.

За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення має розрізняльну здатність, не є описовим та оманливим при використанні щодо скороченого переліку товарів і заявленого переліку послуг та чітко асоціюється з апелянтом.

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення ТОВ «Граніт Блексі» проти рішення від 20.02.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Volga Blue» за заявою № m 2020 08204.

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 ТОВ «Граніт Блексі» задовольнити.
2. Рішення від 20.02.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «Volga Blue» за заявкою № т 2020 08204 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «Volga Blue» за заявкою № т 2020 08204 відносно скороченого переліку товарів 14, 19, 20 класів МКТП та заявлених послуг 35, 37, 40 класів МКТП, а саме:

Клас 14: Намистини для виготовлення ювелірних виробів з лабрадориту.

Клас 19: Бар'єри дорожні неметалеві; бутовий камінь; віконниці неметалеві; гравій; гравій для акваріумів; граніт; камінь; карнизи неметалеві; матеріали для будування і покривання доріг; матеріали для покривання доріг; плити дорожні неметалеві; покриття дорожні неметалеві; штучний камінь з використанням складових частин подрібненого лабрадориту.

Клас 20: Вітрини-органайзери для ювелірних виробів; інформаційні стенди-дошки; ніжки для меблів; номери будинків несвітні неметалеві; номерні таблички неметалеві; опори неметалеві; підпори для меблів; підставки (меблі); підставки під горщики квіткові; підставки під кімнатні рослини (меблі); скрині неметалеві; стелажі (меблі); стелажі для журналів; стелажі для пляшок; стелажі для рушниць; стелажі для тарілок; стільниці; столи консольні; табурети; табурети для ніг; туалетні столики; тумби з умивальниками для ванних кімнат (меблі); умивальники (меблі); урни для праху; чани неметалеві.

Клас 35: Демонстрування товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів; розроблення рекламних концепцій; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій;

Клас 37: Буріння свердловин; послуги з розроблення кар'єрів; реставрування творів мистецтва; добування копалин;

Клас 40: Абразивне оброблення; гравіювання; ламінування; фрезерування.

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

Ю. А. Горбик
В. А. Рябоконь
О. А. Теньова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/26-25 від 21.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Горбик Ю. А. 18.04.2025 16:21
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/26-25 від 21.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Рябоконь В. А. 18.04.2025 14:53
3FAA9288358EC0030400
0000BB403B008BDFE100



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/26-25 від 21.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Теньова О. О. 18.04.2025 14:47
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900E0A2D700