

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
10.06.2022 № 101-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

11 жовтня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 07.06.2021 № Вн-109-Р/2021 у складі головуєчої Василенко М.О. та членів колегії Козелецької Н.О., Бурмістрової Н.Г. за участю секретаря засідання Горбик Ю.А., розглянула заяву Власова Євгена Олександровича про визнання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Гривнак В.В.

Заява Власова Євгена Олександровича про визнання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні подана до Апеляційної палати 23.06.2020 на підставі пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Подавець заяви – Власов Євген Олександрович просить визнати торговельну марку «INTERTOOL, зобр.» за свідоцтвом України № 130927 добре відомою в Україні для товарів 06, 07, 08, 09, 17, 21, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) станом на 01 січня 2011 року.

Вимоги подавця заяви щодо визнання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні ґрунтуються на наступних відомостях.

Історія торговельної марки «INTERTOOL» почалася у з вересні 1999 року з ідеї Власова Євгена Олександровича розробити позначення, в якому словесна частина торговельної марки це поєднання частки «INTER» (від «international», у перекладі – інтернаціональний, міжнародний) та слова «TOOL» (у перекладі – інструмент, знаряддя).

1999 рік є початком ведення бізнесу подавця заяви, пов'язаного з оптовою та роздрібною торгівлею широкого асортименту інструментів, в основному, вироблених під торговельною маркою «INTERTOOL», який на сьогодні налічує близько 4000 найменувань. Протягом 15 років, з 1999 до 2014 рр., просування продукції під цією торговельною маркою здійснювалось Власовим Є.О. як фізичною особою-підприємцем, а також Приватним підприємством – фірмою «ІНТЕР-ІНСТРУМЕНТ» (далі – ПП «ІНТЕР-ІНСТРУМЕНТ») і Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» (далі – ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ»), в яких подавець заяви виступає їх єдиним засновником і власником.

В жовтні 2003 року ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» подано заявку про реєстрацію торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» (свідоцтво України № 50040 від 16.05.2005), на підставі якого товариству делеговано доменне ім'я – www.intertool.ua. У 2005 році Власов Є.О. став власником найбільшої частки статутного фонду ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» у розмірі 58%. Згодом ця частка сягнула 61%.

Упродовж 2009 року Власовим Є.О. створено компанію Ballantines Interinvest LTD. (Балантінес Інтервест ЛТД) (VG) та проведено ребрединг торговельної марки «INTERTOOL, зобр.», шляхом додавання зображення розвідного ключа у колі. Цього ж року компанією Балантінес Інтервест ЛТД подано низку заявок про реєстрацію торговельних марок, які відтворюють або містять позначення «INTERTOOL», за якими видані свідоцтва України № 130927, № 127655 та № 130928, а також права на торговельну марку «INTERTOOL, зобр.» за свідоцтвом України № 50040 передані до ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ».

У свою чергу в грудні 2010 року та в серпні 2012 року компанією Балантінес Інтервест ЛТД на підставі ліцензійного договору передано права на використання торговельних марок, які відтворюють або містять позначення «INTERTOOL» до ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ».

На сьогодні, подавець заяви є власником:

свідоцтв України, міжнародних реєстрацій, а також заявником заявок на торговельні марки, які відтворюють або містять позначення «INTERTOOL», а саме: № 50040 від 16.05.2005, № 127655 від 25.08.2010, № 130927 від 10.11.2010, № 130928 від 10.11.2010, № 1093056 від 31.03.2011, № 1093494 від 31.03.2011, № 1093057 від 31.03.2011; № 167701 від 11.03.2013, № 179163 від 10.12.2013, № 191481 від 10.10.2014, № m 2019 28518 від 18.10.2019, № m 2019 8522 від 18.10.2019, № m 2019 28524 від 18.10.2019, № m 2019 26006, № m 2019 26010, № m 2019 26008 від 10.09.2019;

патенту Україні № 40744 від 25.11.2019 на промисловий зразок «ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ»;

свідоцтв про реєстрацію авторського права від 23.01.2020 № 95555 на твір «Збірка творів образотворчого мистецтва «Знак для товарів і послуг «INTERTOOL, зобр.» (old mark)» та № 95556 на твір «Збірка творів образотворчого мистецтва «Знак для товарів і послуг «INTERTOOL, зобр.» (new mark)».

Для імпорту в Україну товарів, маркованих торговельною маркою «INTERTOOL», логістики та реалізації продукції, її просування та рекламування на партнерських і договірних засадах Власовим Є.О. були залучені й фізичні особи-підприємці. Так, з 2009 по 2010 роки ввезення товарів, маркованих торговельною маркою «INTERTOOL», на митну територію України здійснювали юридичні особи та фізичні особи-підприємці, зокрема, ТОВ «Гран», ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ», ФОП Троянов В.Д., ФОП Степанова Л.Л. тощо. На замовлення вказаних осіб товари, марковані торговельними марками, що містять під торговельною маркою «INTERTOOL» виготовляються на підприємствах Гонконгу, КНР, Тайваню, Індії.

Крім цього торговельні марки, що містять словесний елемент «INTERTOOL», є предметом ліцензійного договору на їх використання ФОП Калашник К.М. За умовами договору ФОП Калашник К.М. наділена повноваженнями щодо імпорту, логістики, просування, рекламування зазначеної продукції, а також правом запобігати неправомірному використанню торговельних марок на території України. Так, з метою запобігання порушенню прав Власова Є.О. під час переміщення товарів, маркованих торговельними марками, що містять словесний елемент «INTERTOOL» через митний кордон України, ФОП Калашник К.М. внесені дані щодо торговельних марок до відповідного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності Державної митної служби України.

Фактичні дані, які на думку подавця заяви, підтверджують добру відомість торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» стосовно товарів, щодо яких вона використовується, на вказану в заяві дату, а також відомості, які підтверджують безперервність її використання представлені у таких документах:

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців станом на 26.11.2008, копія Статуту ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» від 2010 року та копія протоколу загальних зборів від 29.11.2005.

2. Копії свідоцтв про реєстрацію авторського права від 23.01.2020 № 95555 на твір «Збірка творів образотворчого мистецтва «Знак для товарів і послуг «INTERTOOL, зобр.» (old mark)» та № 95556 на твір «Збірка творів образотворчого мистецтва «Знак для товарів і послуг «INTERTOOL, зобр.» (new mark)», автором яких є заявник.

3. Копія заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 2009 08360 та копія виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 130927 (власник – заявник).

4. Копія даних стосовно доменного імені «intertool.ua».

5. Копія договору від 28.12.2009 про передачу права на знак для товарів і послуг «INTERTOOL, зобр.» за свідоцтвом України № 50040, укладений між ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» та Ballantines Interinvest LTD. (VG) (Балантінес Інтервест ЛТД.).

6. Копії ліцензійних та субліцензійних договорів на використання торговельних марок, які відтворюють або містять позначення «INTERTOOL», а саме: від 01.12.2010 між Балантінес Інтервест ЛТД. (ліцензіар) та ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» (ліцензіат) щодо свідоцтв України №№ 50040, 127655, 130927, 130928; від 01.08.2012 між Ballantines Intervest LTD. (VG) (ліцензіар) та ООО «ИНТЕРИНСТРУМЕНТ» щодо міжнародних реєстрацій №№ 879523, 1093057, 1093056; від 01.08.2012 між Фаинлес Холдингс ЛТД. (ліцензіат) та ООО «ИНТЕРИНСТРУМЕНТ» (субліцензіат) щодо свідоцтва № 130927; від 01.03.2013 між Ballantines Intervest LTD. та ООО «ИНТЕРИНСТРУМЕНТ» щодо свідоцтва № 130927; від 01.12.2019 між Власовим Є.О. (заявник, ліцензіар) та Калашник К. щодо свідоцтв №№ 167701, 127655, 179163, 130927, 191481, 50040, 130928.

7. Копія витягу з Єдиного державного інформаційного веб-порталу Державної митної служби України.

8. Копії листів ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» від 17.09.2013, Української Федерації Регбіліг від 20.01.2016, ГС Федерації Регбіліг Харківської області від 07.02.2020 стосовно відгуків споживачів та партнерів, подяк спортивних організацій, спонсором яких є торговельні марки подавця заяви та копія листа до ПАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод від 05.12.2012.

9. Витяги з соціальної мережі Facebook щодо історії торговельної марки «INTERTOOL» (сторінки за 2001-2014 роки).

10. Витяги з БД щодо свідоцтв України №№ 50040, 167701, 179163, 191481; щодо заявок на торговельні марки №№ m 2019 28518, m 2019 28522, m 2019 28524.

11. Копії патенту № 40744 на промисловий зразок; заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявою № m 20031011094; свідоцтв України №№ 130927, 130928, 127655; публікацій щодо міжнародних реєстрацій №№ 1093057, 1093056, 1093094.

12. Каталоги INTERTOOL за 2008, 2011, 2013-2015, 2017, 2020 роки, витяги з каталогів за 2007 рік (копія 1-ої сторінки), 2008 рік (копії 1, 6, 7, 34, 88, 106 сторінок), 2011 рік (копії 1, 17, 18, 80, 94 та 177 сторінок) та фотозразки товарів, маркованих торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.».

13. Копії контрактів, укладених з фірмами-експортерами (КНР) № OSO11209 від 01.12.2009, № 0512 від 05.12.2013, № WD1312158 від 05.12.2013, № 13253SP045/03 від 05.03.2014, митних декларацій від 01.07.2009, 03.07.2009, 01.12.2009, 24.12.2009, 28.12.2009, 10.09.2011, 12.09.2011, 08.10.2011, 08.11.2011, 05.12.2013, 05.03.2014, сертифікатів відповідності, специфікацій та додатків до декларацій і контрактів щодо постачання продукції під торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.».

14. Копії договорів купівлі-продажу, експорту та поставки, укладених з: ТОВ «Епіцентр К» № 302/10 від 02.01.2004, № 190/20/08 від 01.01.2008; ТОВ Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» № 37/Р від 20.02.2005, № 0906301/6 від 30.06.2009, № 0906302/6 від 30.06.2009; ФОП Яцевим А.М. від 26.09.2005; ЗАТ «Нова Лінія» № 685/51021 від 21.10.2005, додаткові угоди № 1, № 2, № 5 та специфікації № 2, № 6, № 10, № 14, № 15 до неї;

ТОВ «Стімекс» від 01.11.2005; FPC «Casia grup» SRL № 01/11 від 15.11.2005 та специфікації № 3, № 4, № 5, № 6 до нього; ПП «Білоцерківінструментсервіс» від 05.06.2006; ДП з іноземними інвестиціями «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» № 29/107-К від 17.01.2007; ДП «Харківський метрополітен» № 224-02/НХ від 01.02.2007; ТОВ «Торговая група «АРС-Кераміка» № 13-07/07-АИ від 13.07.2007; ТОВ «Експансія» № 1424 від 08.02.2008, № 34 від 25.08.2009; ТОВ «О'Кей Україна» № 101/02/08-ПТ від 19.02.2008 з додатками № 2, № 3 до нього; Харківською державною академією дизайну і мистецтв № 15-05/08-ХДИ від 15.05.2008; НТУ «Харківський Політехнічний інститут» № 15-05/08-ХИ від 15.05.2008; «Городской комплексной детско-юношеской спортивной школой водных видов спорта Яны Клочковой» від 20.05.2008; «S.C. «Natur-Plus» S.R.L. № 11-08/08-NR від 08.08.2008 та специфікації № 1, № 2 до нього; ТОВ «АТБ-маркет» № 13297 від 19.08.2008; ДП «Гарантія-Маркет» № 384 від 01.10.2008, додатки № 2В3, № 3 та специфікація до нього; ДП «Маркет-Плазо» № 391 від 01.10.2008, додатки № 2В3, № 3 та специфікація до нього; ПП «ТПК Арсен» № 17/10-1 від 14.10.2008 та специфікація до нього; ФОП Комановський С.Ю. № 05-05/09-КИ від 05.05.2009; ТОВ «Авто-Р» № 01-06/09-АИ від 01.06.2009; ТОВ «Український Рітейл» № 12-05/09-УИ від 12.05.2009 та специфікація до нього; ФОП Зражевський Р.А. № 18-06/09-ЗИ від 18.06.2009; ТОВ «Дебют» № 03-08/09-ДИ від 03.08.2009; ІМ «Agropiese TGR Grup» SRL № 11-09/09-АИ від 11.09.2009 та специфікація до нього; ВАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» № 4600006938/3331 від 23.09.2009 та додаток № 1 до нього.

15. Переліки договорів постачання товарів з основними клієнтами за 2004-2005, 2010 роки та видаткові накладні до них (постачальники ТОВ «ИНТЕРИНСТРУМЕНТ» та ФОП Троянов В.Д).

16. Витяги з веб-сайту www.intertool.ua з інформацією стосовно товарів, маркованих позначенням «INTERTOOL, зобр.», співробітництва з сайтом, магазинів партнерів тощо.

17. Програма прибуткового магазину (магазин-партнер «INTERTOOL»); презентація магазину «МирИнструмента»; приклади видаткових накладних №№ 1728, 5096, 1967 за період 2009-2010 роки.

18. Приклади використання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» у рекламі.

19. Копії договорів щодо надання рекламних, інформаційних послуг та послуг з популяризації торговельної марки «INTERTOOL, зобр.», укладених з: ФК «Металіст» від 08.07.2008, № 10-07/08-МИ від 10.07.2008, від 22.09.2010 та додаткові угоди до них; РА «Золотий Граммофон» № 122/11-2002 від 29.11.2002; Холдинговою компанією «Бліц-Інформ» № K1467 від 25.09.2003 та акту до нього; ТОВ «ПРО Медіа» № 12/15/12 від 15.12.2005; ДП «Перехід Аутдор» № 300806/К від 30.08.2006 та додатків до нього; ТОВ ІРФ «Телемак» № 31/08 від 31.08.2007; ПП «Медіа-Преміум» № 0144/04 від 30.01.2008; РА «SIMON» № 080508-1 від 08.05.2008; ТОВ «Рекламне агентство «ІНАРТ» № 1508 від 15.08.2008; ДП «Прем'єр ЕКСПО» № ПЕ-5917 від 26.01.2017, № 8532 від 27.03.2018, № ПЕ-316 від 07.02.2019,

№ ПЕ-99922094 від 18.10.2019 та акти виконаних робіт № ОУ-000079 від 05.03.2004, б/н від 06.12.2004, № ОУ-0001139 від 01.04.2008, № ОУ-0002178 від 22.07.2008, № ОУ-0002101 від 01.07.2008, додаткові угоди.

20. Фото з рекламою «INTERTOOL, зобр.» на POS-матеріалах подавця заяви.

21. Копії дипломів за участь у виставках АВТО-2004, БудівництвоСадиба2006, «intertool 2019», Autotechservice-2019, копії дипломів у номінації «Набір інструментів» за 2018, 2019 роки та копії сувенірних дипломів «Українська народна Премія» 2018 та 2019; сертифікат виставки «InterBuildExpo 2019», заявки-контракти від 22.10.2004 та від 25.01.2006 на участь у ІХ Спеціалізованій виставці та 7-мій Міжнародній виставці; акти здачі-приймання виконаних робіт № ОУ-0000001, № ОУ-0000007, № ОУ-0000022, № ОУ-0000043, № ОУ-0000049; акти щодо оплати за участь у виставках та звіти за підсумками проведення виставок.

22. Витяги з інформацією щодо просування продукції подавця заяви, маркованої торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.», зокрема, засобами рекламування (професійні поради, публікації, соціальні акції, новини, відео огляди тощо) та продажу з веб-сайтів: www.intertool.ua за 2007, 2009, 2011 роки; соціальних мереж www.facebook.com/intertool, www.youtube.com/user/TheINTERTOOL, www.instagram.com/intertool_ua/; інтернет-магазинів www.rozetka.com.ua, www.mobilluck.com.ua, www.mirinstrumenta.ua, www.prom.ua, www.hotline.ua, www.price.ua, спортивних www.bitva.com.ua, www.rugbi13.org.ua, www.dynamo.kharkiv.ua; www.reporter-ua.com; української народної премії www.ukrainian-choice.com.

23. Відомості з незалежного онлайн-сервісу Similar Web щодо відвідуваності веб-сайту www.intertool.ua за грудень 2019 року, лютий 2020 року.

24. Компакт-диск (CD-R) з відеозаписами зі сторінок INTERTOOL на каналі YouTube.

25. Звіт про оцінку об'єктів інтелектуальної власності від 20.12.2010.

26. Звіт від 2013 року за результатами соціологічного дослідження «Визначення відомості торговельної марки «INTERTOOL».

27. Висновок за результатами опитування про добру відомість в Україні торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» від 11.03.2020.

01.04.2021 (№ Вх-12810/2021, №21/ЗМ/Вх№55145, №21/ЗМ/Вх№55146, №21/ЗМ/Вх№55149, №21/ЗМ/Вх№55150, №21/ЗМ/Вх№55152, №21/ЗМ/Вх№55154, №21/ЗМ/Вх№55156, №21/ЗМ/Вх№55162), 08.06.2021 (№Вх-23037/2021), 21.09.2021 (№ Вх-37651/2021) та 11.10.2021 (№ Вх-40344/2021) подавець заяви надіслав доповнення та додаткові матеріали до заяви про визнання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні. Крім того, подавець заяви просить скоротити перелік товарів та визнати торговельну марку «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні стосовно наступних товарів 07 класу МКТП: «інструменти ручні, крім інструментів з ручним приводом»; 08 класу МКТП: «інструменти ручні з ручним приводом»; 21 класу МКТП: «рукавиці господарські, садові рукавиці»; 25 класу МКТП: «рукавички (одяг)» станом на 01.01.2011.

Додатково заявником надано наступні документи:

1. Копія інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо ФОП Власов Є.О.
2. Копія роздруківки з інформацією щодо ПП фірма «ІНТЕР-ІНСТРУМЕНТ».
3. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо ліквідації юридичної особи ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» станом на 28.09.2020.
4. Копія інформації з корпоративного реєстру Ballantines Interinvest LTD на мові оригіналу з перекладом.
5. Копія декларації довіри стосовно BALLANTINES INTERVEST LTD. на мові оригіналу з перекладом.
6. Копія витягу з Реєстру підприємців (Krajowym Rejestrze Sadowym) щодо компанії Intertool S.zO.O станом на 21.05.2014 з перекладом на українську мову.
7. Копії заявок про реєстрацію авторського права на твір «Збірка творів образотворчого мистецтва «Знак для товарів і послуг «INTERTOOL, зобр.» (old mark) та твір «Збірка творів образотворчого мистецтва «Знак для товарів і послуг «INTERTOOL, зобр.» (new mark), автором яких є Власов Є.О.
8. Роздруківка рекламного аркуша «INTERTOOL, зобр.».
9. Зведена таблиця ввезеної продукції під торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.» з 2006 по 2010 роки.
10. Копії контрактів постачання продукції, маркованої торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.» за 2009-2010 роки, укладених між компанією подавця заяви та фірмами-експортерами з КНР № CNST122006 від 18.12.2006, № OSO11209 від 01.12.2009, митні декларації, сертифікати відповідності та специфікації до них.
11. Копії контрактів експорту товарів подавця заяви, укладених між Трояновим В.Д. та S.R.L ELECTROMOTOR-SERVICE, Молдова № 26111 від 27.10.2011 із специфікаціями до нього, LTD TOOLEX, Грузія № 18111 від 20.07.2011 із специфікаціями до нього, ООО ИНСТРУМЕНТАЛЬ, Республіка Білорусь № 26011 від 20.10.2011 із специфікаціями до нього.
12. Копії договорів щодо надання рекламних, інформаційних послуг та послуг з популяризації торговельної марки «INTERTOOL, зобр.», укладених компанією ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» з: ПП «Медіа-Преміум» № 0144/04 від 30.01.2008 з додатками від 30.01.2008 та 27.02.2008 до нього; РА «Золотий Грамофон» № 42/06-2009 від 10.06.2009 та додаток від 10.06.2009 до нього; ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ» № K1437 від 25.09.2003, № K1467 від 25.09.2003 та копії витягів з сайту www.blitz.kiev.ua; ТОВ ІРФ «Телемак» № 31/08 від 31.08.2007; ТОВ «Фірма «Константа» № 41 від 10.01.2005 з додатками.
13. Роздруківки з інформацією щодо рекламного агентства «МедіаДаджест» та витяги з веб-сайтів журналу «Авто Прем'єр» (www.auto.premier.ua), видання «Бізнес Строительство и ремонт» (www.blitz.kiev.ua), радіостанції «Мелодія» (www.melodia.ua), за допомогою

яких розповсюджується інформація про продукцію подавця заявки, марковану торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.».

14. Копії договорів, укладених між компанією ТОВ «ІНТЕРІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Епіцентр К» № 1289/20/09 від 01.01.2009 про надання послуг з організації просування товарів, № 619820 від 30.12.2010 про надання консультацій; ООО «Экспансия» № 929м від 01.04.2009, № 1144 від 01.01.2010 про надання послуг мерчандайзингу з додатковими угодами.

15. Відомості з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 138308 на торговельну марку «INTERTOOL», матеріали заявки № m 2913 02168 та бібліографічні дані заявки № m 2020 15650 на торговельні марки «INTERTOOL, зобр.» (заявником за заявками та власником свідоцтва зазначено Афзаї Мохаммад Дауд).

16. Фото з контрафактною продукцією, що реалізуються Афзаї Мохаммад Дауд, роздруківки з вебсайту www.bradaraltd.com.

17. Копії листів з відгуками та подяками від партнерів подавця заявки: ТОВ «І-ВЕСТ» від 27.09.2020, ТОВ «РОЗЕТКА ЮА» від 09.10.2020, ТОВ «Київський міжнародний контрактний ярмарок» від 04.11.2020, ДП «Прем'єр ЕКСПО», ФОП «Троянов В.Д.» від 25.09.2020, ФОП Калашник К.М. від 22.09.2020, ФОП Курцева І.Д. від 27.09.2020.

18. Копія листа-дозволу від 16.12.2013 на право використання ТОВ «ІНТЕРТУЛ-ЗАХІД» торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» з додатком № 1 до нього.

19. Витяги з веб-сайтів ТОВ «І-ВЕСТ» (www.i-west.com.ua), ТОВ «РОЗЕТКА ЮА» (www.rozetka.com.ua), інтернет-магазину «МИРИНСТРУМЕНТ» (www.mirinstrumenta.ua) з розміщенням продукції подавця заявки під торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.».

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи, що були надані подавцем заявки як докази для підтвердження факторів та обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що торговельна марка «INTERTOOL, зобр.» є добре відомою в Україні та заслухала пояснення представника подавця заявки.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та

представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

- цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Згідно зі статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Для визначення того, чи є торговельна марка «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства

Положеннями параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації ВОІВ щодо визначення доречного сектора суспільства, в якому знак є добре відомим, встановлено, що такими секторами можуть бути: фактичні та/або потенційні споживачі того виду товарів і/або послуг, для яких використовується знак; особи, які беруть участь у забезпеченні каналів поширення того виду товарів і/або послуг, для яких використовується знак; ділові кола, які займаються тим видом товарів і/або послуг, для яких використовується знак.

Найбільш доречним сектором суспільства для торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» є населення України у віковій категорії від 18 років, які займаються будівництвом, ремонтом, садівництвом, городництвом та особи, які реалізують товари, марковані торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.» для будівництва, ремонту, садівництва, городництва.

На підтвердження відомості та визнання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» у суспільстві подавець заяви надав звіт за результатами соціологічного дослідження «Визначення відомості торговельної марки «INTERTOOL», проведеного Науково-дослідницьким центром прикладної соціології «Соціоплюс» у 2013 році та Висновок за результатами опитування про добру відомість в Україні торговельної марки «INTERTOOL, зобр.», проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобал Експерт ЮА» у 2020 році.

Відповідно до дослідження проведеного Науково-дослідницьким центром прикладної соціології «Соціоплюс» у 2013 році колегія Апеляційної палати зазначає.

Дослідження проводили найбільш поширеним методом збору соціологічної інформації – опитуванням, яке охоплювало респондентів у семи містах України, а саме: Київ, Харків, Львів, Донецьк, Одеса, Севастополь, Дніпропетровськ. Кількість респондентів становила 1814 осіб.

Отримані дані свідчать, що переважна частина респондентів – 73,3% знає про існування торговельної марки «INTERTOOL» при цьому 27,1% опитаних зазначили, що не тільки знають дану торговельну марку, а й користувались товарами маркованими нею; 67,8% опитаних з усіх, хто знає про існування даної торговельної марки, змогли правильно вибрати зображення логотипу з шести запропонованих варіантів.

При цьому варто відзначити, що ще 15,4% опитаних обрали старий варіант логотипу, що також належить до даної торговельної марки, і якій був змінений в маркетингових цілях.

Серед безпосередньої цільової аудиторії торговельної марки «INTERTOOL» – респондентів, які займаються будівництвом та ремонтними роботами – група опитаних, яким добре відома торговельна марка і вони користувались товарами, маркованими цією торговельною маркою, зростає до 40,8%.

Таким чином, у даної цільової аудиторії відомість торговельної марки в цілому (за сумою відповідей «добре відома...» та «чув про неї...») складає 78,8%.

Найбільша кількість респондентів – 94,2% пов'язують торговельну марку «INTERTOOL» саме з інструментами та обладнанням для будівництва та ремонту, а не з іншими реально існуючими товарами і послугами, які не мають відношення до даного виду продукції.

51,9% опитаних респондентів визначили, що товари, марковані торговельною маркою «INTERTOOL», виробляються на підприємствах Східної та Південно-східної Азії (зокрема в Китайській Народній Республіці).

53,1% опитаних визначили, що власником торговельної марки «INTERTOOL» є компанія «INTERTOOL».

Торговельна марка «INTERTOOL» досить тривалий час є відомою споживачам. Так, 34% респондентів зазначили, що дізналися про торговельну марку «INTERTOOL» від 3 до 7 років тому назад. Значна частина респондентів знають згадану торговельну марку менше трьох років – 40,7% опитаних, 7,9% респондентів знають про торговельну марку «INTERTOOL» більше 7 років.

Переважає більшість опитаних, а це – 43%, вперше побачили продукцію, марковану торговельною маркою «INTERTOOL» у місцях продажу, 15% опитаних дізналися про продукцію з реклами у мережі Інтернет, 13,2% респондентів побачили дану продукцію у знайомих/колег по роботі, 11,4% зазначили, що дізналися про «INTERTOOL», придбавши товар, маркований нею, 7,4% опитаних дізналися з реклами у друкованих ЗМІ.

Відповідно до результатів дослідження, проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобал Експерт ЮА» у 2020 році колегія Апеляційної палати зазначає.

У рамках опитування проаналізовано цільову аудиторію товару та складено типовий портрет споживача. Цільова аудиторія товару – населення України, яке користується ручними інструментами, садовим та городнім знаряддям тощо.

За результатами дослідження встановлено, що для 75% опитаних досліджувана торговельна марка є відомою, 23% респондентів зазначили, що використовують товари, марковані торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.», 2% не визначились.

Найбільша кількість респондентів, а саме 88%, вказали, що торговельна марка «INTERTOOL, зобр.» використовується, зокрема, для ручного інструменту, садового та городнього знаряддя, господарських рукавичок, 7% опитуваних асоціюють торговельну марку із електричною садовою технікою, 3% вважають, що торговельна марка застосовується для садових світильників та 2% – для садових меблів.

Переважна більшість опитаних (77%) вказали, що власником досліджуваної торговельної марки є Власов Євген Олександрович.

Для більшості респондентів (61%) торговельна марка «INTERTOOL, зобр.» стала відома на 01.01.2011, для 22% респондентів стала відома на 01.01.2014, для 11% на 01.01.2017, для 6% на 01.01.2020.

72% опитаних вказали, що товар, маркований торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.» особисто бачили у спеціалізованих місцях продажу, 15% опитаних відповіли, що їм порекомендували товар друзі та колеги по роботі, 10% респондентів дізнались про торговельну марку з мережі Інтернет, а 3% дізналися про товар із реклами по телебаченню та радіо.

Більшість опитаних (37%) вказали, що купують інструменти часто, а саме для постійного використання у роботі, (27%) зазначили, що інколи купують товар. 87% респондентів подобаються товари, марковані торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.» та 76% респондентів рекомендували товар, маркований торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.» своїм друзям і колегам.

За результатами дослідження документів, наданих подавцем заяви на підтвердження відомості торговельної марки «INTERTOOL, зобр.», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що ця торговельна марка на вказану в заяві дату отримала визнання у відповідному секторі суспільства.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки

Використання торговельних марок, що відтворюють або містять у своєму складі елемент «INTERTOOL», у тому числі й торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» для маркування широкого спектра господарських товарів: електро-, бензо-, пневмо- та ручного інструментів, інструментів та обладнання для будівництва і ремонту, інструментів для садівництва та городництва, товарів для активного відпочинку, супутніх їм товарів, здійснюється з 2003 року, про що свідчать надані подавцем заяви каталоги продукції та її зразки.

Товари подавця заяви виробляються в КНР (Китайська Народна Республіка), про що свідчить велика кількість зовнішньоекономічних контрактів, укладених з фірмами-експортерами Hong Kong TQ Hardware & Tools Ltd, Ningbo Meijia Tool Co. Ltd, Ningbo E-Star International Co., Ltd., Ningbo Yinzhou Potis Import and Export Co. Ltd, Wender Enterprise Co. Ltd, Zhejiang Auarita Pneumatic Tools LLC, Suzhou Reton Garments Co., Ltd., специфікацій, сертифікатів відповідності та митних декларацій щодо постачання продукції, маркованої, зокрема, торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.» на територію України. Так, наприклад, відповідно до контракту компанія Ningbo E-Star International Co. за період 2006–2010 роки виготовила більше 3,5 млн. одиниць продукції на загальну суму більше 1 млн. доларів США.

З 2004 року продукція, маркована торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.», в значних обсягах реалізовувалася у провідних українських мережах роздрібної та оптової торгівлі. Зокрема, реалізація продукції здійснювалася через такі торговельні мережі:

мережа будівельних гіпермаркетів «ЕПЦЕНТР», яка до 2011 року налічувала 42 гіпермаркети, з яких 36 в регіонах та 6 у місті Києві;

мережа будівельних гіпермаркетів «НОВА ЛІНІЯ», яка в середині 2010 року складалася з 16 будівельних гіпермаркетів у містах Луцьку, Харкові, Львові, Ужгороді, Києві, Полтаві, Одесі, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Сімферополі та Києві;

мережа будівельних супермаркетів «ОЛДІ», яка станом на 2010 рік складалася з 7 магазинів у містах Києві, Житомирі, Донецьку, Дніпро, Сімферополі, Броварах тощо;

гіпермаркети «FOZZY Group», що знаходяться в містах Вишневе, Проліски, Одеса, Рівне, Харків, Сімферополь, Кременчук;

мережа супермаркетів «Фуршет», що налічує 83 магазини в 50 містах України;

мережа будівельних супермаркетів «АРС КЕРАМІКА», що складається з 8 магазинів у містах Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Кам'янець-Подільський, Стрий, Золочів, Борщів;

мережа супермаркетів «АТБ», що станом на 2010 рік вже налічувала 536 магазинів по всій території України;

мережа супермаркетів «Брусничка», яка станом на кінець 2010 року налічувала 85 магазинів у містах Донецької, Харківської, Дніпровської, Полтавської, Луганської та Запорізької областей тощо. Крім того, про географію використання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» свідчать угоди, укладені з ВАТ «АрселорМітта» (Кривий Ріг), ТОВ «Дебют» (Донецьк), ТОВ «Авто-Р» (Запоріжжя), ПП «Білоцерківінструментсервіс» (Біла Церква), ПП ТПК «Арсен» (Рівне), ТОВ «Стімекс» (Київ), ФОП Яців А.М. (Харків), ФОП Зражевський Р.О. (Севєродонецьк), ФОП Комановський С.Ю. (Луганськ). Також для реалізації продукції було укладено цілу низку договорів з: ФОП, КП Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту Яни Ключкової, Харківська державна академія дизайну і мистецтва, НТУ Харківський Політехнічний

Інститут, ПШ Книжковий клуб Сімейного Дозвілля міста Харкова, Харківський метрополітен.

Реалізація товарів здійснювалася через мережу магазинів-партнерів (32 магазини по всій території України), серед яких основне місце займає сучасний торговельний заклад «МИР ИНСТРУМЕНТА».

Постачання товарів, маркованих торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.», здійснювалося як на території України, так і за її межами. Зокрема, продукція подавця заяви експортується до Молдови (Casia Group S.r.l, Кишинів; Nataur-Plus S.r.l, Бельц; Agropiese TGR Group, Кишинів; S.R.L ELECTROMOTOR-SERVICE, Кишинів), Грузії (LTD TOOLEX, Тбілісі), Республіки Білорусь (ООО ИНСТРУМЕНТАЛЬ, Гродно). Загалом за період 2005–2010 роки було експортовано близько 50 тис. одиниць товарів на суму майже 70 тисяч доларів США.

На підтвердження значних обсягів реалізації продукції, маркованої торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.» на території України та за її межами, подавцем заяви надано копії договорів поставки за 2004-2010 роки, укладених подавцем заяви з українськими та іноземними контрагентами зі специфікаціями та додатками до них.

Самим потужним засобом для збільшення обсягів реалізації та географічного охоплення продукції, маркованої торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.», є офіційний сайт подавця заяви – intertool.ua. Так, на сайті представлено близько 4000 товарів, а щоденна кількість відвідувачів сайту з метою пошуку відповідного товару сягає 200 000 користувачів. Сайт має свій оригінальний структурований інтерфейс з класифайдами, які в свою чергу класифіковані за категоріями (автоінструмент, компресори тощо), а категорії в свою чергу класифіковані за призначенням, видом робіт, типами двигунів, механізацією дії інструментів, допоміжними та витратними матеріалами.

Просування та комерціалізація товарів, маркованих торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.», здійснювалось також через сторінки у соціальних мережах Youtube, Instagram, Facebook. Так, наприклад активне просування продукції шляхом її рекламування, надання професійних порад клієнтам, розміщення інформації, публікацій про новинки, проведення різноманітних соціальних акцій для споживачів на сторінках Facebook розпочалося з січня 2001 року. На каналі Youtube сторінка INTERTOOL була створена у 2012 році, яку проглянули більше трьох мільйонів користувачів. Велика кількість фото-, рекламних та інформаційних матеріалів, візитівок та листів відображаються на сторінках Instagram.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані подавцем заяви відомості та документи доводять факт тривалого, безперервного використання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» відносно заявлених товарів 07, 08, 21 та 25 класів МКТП.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується

Протягом усього часу використання торговельних марок «INTERTOOL» та «INTERTOOL, зобр.» на території України проводилися активні рекламні кампанії з їх просування. Рекламування продукції під цими торговельними марками здійснювалось різними способами, зокрема: на радіостанціях, у друкованих виданнях, шляхом розміщення у зовнішній рекламі та використання рекламних матеріалів на місцях продажів, під час організації різноманітних заходів та участі у виставках.

Починаючи з 2004 року подавець заяви приділяв значну увагу просуванню своєї продукції, зокрема, шляхом прийняття активної участі в спеціалізованих виставках і ярмарках інструментів та обладнання, які проводилися на території України. На підтвердження участі у згаданих заходах подавцем заяви надані копії:

диплому, врученого ТОВ «Інтерінструмент» як учаснику ІХ спеціалізованої виставки-ярмарку «АВТО-2004», яка проходила у місті Харкові 12-15 листопада 2004 року. Диплом вручено за «...активну маркетингову політику по просуванню товарів та послуг на український ринок», копія заявки-контракту на участь у виставці та акт-здачі приймання від 15.11.2004 за участь у виставці;

заявки на обладнану виставкову площу від ТОВ «Інтерінструмент» для участі у 7-ій Міжнародній спеціалізованій виставці «intertool 2006», яка проходила в місті Києві у період з 28.02.2006 по 03.03.2006 під патронатом Кабінету Міністрів України та акту № ОУ-0202 щодо оплати за участь у виставці;

диплому, врученого ТОВ «Інтерінструмент» як учаснику XVII спеціалізованої виставки-ярмарку «БУДІВНИЦТВО. САДИБА 2006», яка проходила у Харкові в період 19-22 травня 2006 року. Диплом вручено за: «...активну маркетингову політику, а також за продвижение новой продукции, услуг, материалов и технологий на украинский рынок»;

диплому, врученого за участь у XX Міжнародній спеціалізованій виставці професійного інструменту та садової техніки «Intertool Kiev 2019» та звіту за підсумками проведення виставки, згідно з яким у виставці взяли участь близько 300 брендів, 80 компаній, 3246 відвідувачів з України та 15 країн світу;

сертифікату за участь у Міжнародній будівельній виставці «InterBuildExpo 2019» та пост-релізу за підсумками виставки, згідно з яким у заході взяло участь близько 1000 брендів, 500 компаній із 13 країн світу, виставку відвідало 30000 відвідувачів.

диплому за участь у Міжнародній спеціалізованій виставці «AUTOTECHSERVICE», який вручено: «За яскраву презентацію високоякісного професійного інструменту торгової марки INTERTOOL.ua» та звіту про виставку, відповідно до якого у виставці взяло участь більше 170 компаній із 8 країн світу;

договорів № ПЕ-05917 від 26.01.2017, № ПЕ-8532 від 27.03.2018, № ПЕ-316 від 07.02.2019, № ПЕ-9992094 від 18.10.2019, укладених з ДП «ПРЕМ'ЄР ЕКСПО» щодо участі у виставках «Intertool 2017», «WorldBuild Kyiv 2018», «SIA – АвтоТехСервіс 2019» та «INTERTOOL 2020» (на загальну суму 286 тис.718 грн.).

Реклама торговельних марок «INTERTOOL» з 2002 року розміщувалась на радіостанціях України, біл-бордах, у друкованих виданнях (додаток «Строительство и ремонт» видання «Бизнес»; видання «Авто премьер»; журналі «Харьков Информ Плюс»), на чашках, ручках, у Харківському метрополітені тощо, про що свідчать надані подавцем заяви договори.

Просування товарів, маркованих торговельною маркою «INTERTOOL, зобр.», також здійснювалось через мережу Інтернет. Офіційний сайт www.intertool.ua було створено у 2006 році. За даними on-line дослідження незалежної інтернет-платформи Google Analytics відвідуваність сайту intertool.ua у період з лютого 2009 року по серпень 2011 року динамічно зростала (від 180 000 відвідувачів у лютому 2009 року до 600 000 в серпні 2011 року) і склала майже 479 000 користувачів у день, які переглянули більше 2 000 000 сторінок сайту. При цьому в структурі відвідувачів сайту доля нових відвідувачів (44,5%) складає приблизно таку ж кількість як доля тих відвідувачів, що повторно скористались сайтом (55,4%).

За даними незалежного онлайн-сервісу SimilarWeb в період з жовтня 2019 до квітня 2020 року сайт intertool.ua відвідувало в середньому 320 000 користувачів (потенційних покупців) щоденно (в середньому кожний відвідувач проглядає 5 сторінок за одне відвідування).

Для національної та особливо міжнародної комерціалізації торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» подавцем заяви було обрано формат B2B («Business to business» – маркетинговий термін в економіці, що означає обмін товарами, послугами або інформацією між компаніями і не включає в цей процес кінцевого фізичного споживача товару чи послуги). Електронний майданчик створений на базі сайту intertool.ua, що поєднує в собі взаємовигідні рішення для постачальника товарів і для покупців цих товарів.

Крім того, товари під торговельними марками «INTERTOOL», «INTERTOOL, зобр.» реалізуються через такі відомі інтернет-магазини як «ROZETKA» (rozetka.ua), «МОБИЛЛАК» (mobilluck.ua) та «МИР ИНСТРУМЕНТА» (mirinstrumenta.ua), «F.ua ТОТ САМЫЙ МАГАЗИН» (f.ua), «PRICE.UA Найди! Сравни! Купи!» (price.ua), «Prom» (prom.ua), «Hotline» (hotline.ua), «e-katalog» (ek.ua), «OLX» (olx.ua).

Однією з важливих умов успішного просування знака є максимальне наближення маркованих торговельною маркою товарів до потенційного споживача. Таким вимогам відповідає система роботи супермаркетів та гіпермаркетів, яка побудована на самообслуговуванні споживачів, що передбачає надання вільного доступу до зручно розміщених у торговельних приміщеннях товарів та ознайомлення з їх споживчими характеристиками

самостійно або за допомогою консультантів. Як наслідок – супермаркет або гіпермаркет фактично виконує функцію діючої виставки-ярмарки товарів.

У зв'язку з цим, акцент у просуванні торговельної марки «INTERTOOL» на українському ринку було зроблено на входженні інструментів та обладнання подавця заяви до асортименту загальнонаціональних та регіональних роздрібних торговельних мереж, утворених з супермаркетів та гіпермаркетів як спеціалізованих (господарських), так і не спеціалізованих.

Тому, починаючи з 2004 року, товари, марковані торговельною маркою «INTERTOOL», реалізуються в провідних українських мережах роздрібною та оптово-роздрібною торгівлі.

На підтвердження цього факту подавцем заяви були надані копії договорів постачання/продажу, зокрема укладених ТОВ «Інтерінструмент» з ТОВ «Епіцентр К» (мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр»), ТОВ «Гарантія-Маркет», ТОВ «Маркет-Плазо» (мережа супермаркетів «ФУРШЕТ»), ТОВ «Експансія» (мережа гіпермаркетів «FOZZY») тощо.

Так, в укладених договорах зазначаються окремі пункти, розділи чи додатки до договорів стосовно просування торговельної марки в закладах торгівлі чи за межами таких закладів – демонстрація зразків продукції для відвідувачів закладів торгівлі, навчання персоналу магазинів, маркетингові дослідження щодо ймовірності реалізації продукції тощо.

У рамках своєї популяризації торговельна марка «INTERTOOL, зобр.» з 2003 року виступала спонсором харківського футбольного клубу «Металіст». Згідно листа генерального директора ФК «Металіст» № 945 від 17.09.2013 рекламні матеріали із зображенням торговельних марок «INTERTOOL» та «INTERTOOL, зобр.» розміщуються на стадіоні «Металіст» в місті Харків під час проведення домашніх календарних матчів Чемпіонату України з футболу серед команд «Прем'єр-ліги», а також під час відбіркових та групових матчів Ліги Європи та Ліги Чемпіонів (світлові банери, 3D банери біля воріт, відеоролики на табло та розміщення на офіційному сайті та у телепроектах «Металіст ТВ»). Спонсорські та рекламні взаємовідносини були встановлені також із хокейним клубом «Динамо» та регбійними клубами міста Харкова.

Разом з тим, торговельна марка «INTERTOOL, зобр.» є спонсором багатьох спортивних заходів: чемпіонату України з боксу, Міжнародних турнірів з боксу серед юніорів, чемпіонату Європи з боксу, чемпіонату Європи серед жінок з регбі, матчів Харківської Хокейної ліги, тощо. За плідну партнерську співпрацю спортивні клуби висловили подяку на ім'я подавця заяви.

За результатами дослідження документів, наданих подавцем заяви, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про вжиття всіх заходів для постійного та активного просування торговельної марки «INTERTOOL, зобр.», завдяки чому торговельна марка стала добре відомою широкому колу споживачів.

4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельних марок


На підтвердження факту реєстрацій торговельних марок подавець заяви надав інформацію щодо реєстрацій в Україні торговельної марки «**INTERTOOL**, зобр.» та торговельних марок, що містять її в своєму складі (повністю та/або частково).


На сьогодні подавець заяви є власником:

свідоцтва № 50040 від 16.05.2005 на торговельну марку





«**INTERTOOL**» відносно товарів 07, 08 класів та послуг 35 класу МКТП;

свідоцтва № 127655 від 25.08.2010 на торговельну марку «» відносно товарів 07, 08, 09 класів та послуг 35 класу МКТП;

свідоцтва № 130927 від 10.11.2010 на торговельну марку « **INTERTOOL**» відносно товарів 07, 08, 09 класів та послуг 35 класу МКТП;



свідоцтва № 130928 від 10.11.2010 на торговельну марку «**INTERTOOL**» відносно товарів 07, 08, 09 класів та послуг 35 класу МКТП;

свідоцтва № 167701 від 11.03.2013 на торговельну марку «» відносно товарів 01, 03, 04, 06, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25 класів МКТП;

свідоцтва № 179163 від 10.12.2013 на торговельну марку « **INTERTOOL**» відносно товарів 01, 03, 04, 06, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25 класів МКТП;

свідоцтва № 191481 від 10.10.2014 на торговельну марку «**INTERTOOL**» відносно товарів 01, 03, 04, 06, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25 класів МКТП;

міжнародних реєстрацій № 1093056 від 31.03.2011 на торговельну марку «**INTERTOOL**», № 1093494 від 31.03.2011 на торговельну марку


«» та № 1093057 від 31.03.2011 на торговельну марку « **INTERTOOL**», яким надано правову охорону на території таких країн як: Україна, Республіка Вірменія, Республіка Азербайджан, Республіка Болгарія, Республіка Білорусь, Китайська Народна Республіка, Республіка Кіпр, Чеська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Естонська Республіка, Королівство Іспанія, Сполучене Королівство, Грузія, Грецька Республіка, Угорщина, Італійська Республіка, Киргизька Республіка, Республіка Казахстан, Республіка Туркменістан, Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Республіка Молдова, Республіка Польща, Румунія, Російська

Федерація, Словацька Республіка, Республіка Таджикистан, Турецька Республіка, Сполучені Штати Америки відносно товарів 07, 08, 09 та послуг 35 класів МКТП.


Крім того, подавцем заяви подано на реєстрацію торговельні марки:

«**INTERTOOL**» за заявкою № т 2019 28518 від 18.10.2019 відносно товарів 02, 05, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29 та послуг 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів МКТП;



«» за заявкою № т 2019 28522 від 18.10.2019 відносно товарів 02, 05, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29 та послуг 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів МКТП;



«» за заявкою № т 2019 28524 від 18.10.2019 відносно товарів 02, 05, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29 та послуг 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 класів МКТП;




«**STORM**» за заявкою № т 2019 26006 від 10.09.2019 відносно товарів 03, 07, 09, 11, 12, 16, 25 та послуг 35, 37, 41 класів МКТП;



«**STORM**» за заявкою № т 2019 6008 від 10.09.2019 відносно товарів 03, 07, 09, 11, 12, 16, 25 та послуг 35, 37, 41 класів МКТП;



«» за заявкою № т 2019 26010 від 10.09.2019 відносно товарів 06, 07, 08, 09 та послуг 35 класів МКТП.

Також, Власов Є.О. є власником патенту № 40744 від 25.11.2019 на промисловий зразок «ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТУ» та автором твору «Збірка творів образотворчого мистецтва «Знак для товарів і послуг «INTERTOOL» (old mark)» та «Збірка творів образотворчого мистецтва «Знак для товарів і послуг «INTERTOOL» (new mark)».

На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що подавець заяви здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» як в Україні, так і в інших країнах світу.

6. Свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку

З метою запобігання порушень та захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України, подавцем заяви здійснено заходів щодо внесення до реєстру «Об'єкти права інтелектуальної власності» Державної митної служби


України відомостей щодо торговельних марок: «» за свідоцтвом № 130927, «» за свідоцтвом № 50040, «» за свідоцтвом № 127655, «**INTERTOOL**» за свідоцтвом № 191481, «» за свідоцтвом № 179163, «» за свідоцтвом № 167701, «**INTERTOOL**» за свідоцтвом № 130928.


7. Цінність, що асоціюється зі знаком

Подавцем заяви надано Звіт про оцінку об'єктів інтелектуальної власності виконаного суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес-Група Співдружність» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України № 9666/10 від 11.06.2010) станом на 20 грудня 2010 року.

Об'єктом оцінки були права на знаки для товарів і послуг:

«**INTERTOOL**» за свідоцтвом № 130928 від 10.11.2010;

«» за свідоцтвом № 130927 від 10.11.2010;

«» за свідоцтвом № 127655 від 25.08.2010.

Метою оцінки було визначення вартості об'єктів інтелектуальної власності, розміру ставки роялті та розміру винагороди власникам (правовласникам) об'єктів права інтелектуальної власності, з метою підписання ліцензійного договору.

За результатом проведеної оцінки загальна ринкова вартість об'єктів інтелектуальної власності склала 39 149 500 грн.

Розмір ставки роялті при передачі прав на використання об'єктів інтелектуальної власності за ліцензійним договором складає 5% від обсягу товарообігу. При цьому, щомісячний розмір винагороди володільцю (правовласнику) об'єктів права інтелектуальної власності складає 195 350,00 грн.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих подавцем заяви документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що торговельна марка «INTERTOOL, зобр.» відома широкому колу споживачів, а добра репутація торговельної марки постійно підтримується заявником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що подавцем заяви доведені фактори, що можуть впливати на визнання торговельної марки добре відомою. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є

достатніми для визнання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні для товарів 07 класу МКТП: «інструменти ручні, крім інструментів з ручним приводом», 08 класу МКТП: «інструменти ручні з ручним приводом», 21 класу МКТП: «рукавиці господарські; садові рукавиці» та 25 класу МКТП: «рукавички (одяг)» станом на 01 січня 2011 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заяву Власова Євгена Олександровича про визнання торговельної марки «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні задовольнити.

2. Визнати торговельну марку «INTERTOOL, зобр.» добре відомою в Україні станом на 01 січня 2011 року відносно Власова Євгена Олександровича (UA) для таких товарів:

07 класу МКТП «інструменти ручні, крім інструментів з ручним приводом»;

08 класу МКТП «інструменти ручні з ручним приводом»;

21 класу МКТП «рукавиці господарські; садові рукавиці»;

25 класу МКТП «рукавички (одяг)».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Додаток: зображення торговельної марки на 1 арк.

Головуючий колегії

М.О. Василенко

Члени колегії

Н.О. Козелецька

Н.Г. Бурмістрова

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 11.10.2021

Зображення знака

