

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
27.06.2019 № 1083

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
(Мінекономрозвитку)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81  
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**РІШЕННЯ**

05 березня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 08.01.2019 № Р/1-19 у складі головуючого Перевезенцева О. Ю. та членів колегії Гайдук В. В., Горбик Ю. А., Козелецької Н. О., Потоцького М. Ю. розглянула заяву Татарчика Сергія Івановича (вул. Раїси Окіпної, 18, кв. 75, м. Київ, 02002) про визнання знака «EconomClass, зобр.» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Рязанова Наталія Іванівна.

Зображення знака  (додається).

Аргументація заявника

Заявник – Татарчик Сергій Іванович (далі – заявник) у заяві від 28.12.2018 (вх. № ВКО/591-18 від 29.12.2018) просить визнати знак «EconomClass, зобр.» добре відомим в Україні для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: «демонстрування товарів: одяг, взуття, наголовні убори через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів одягу, взуття, наголовних уборів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо товарів одягу, взуття, наголовних уборів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати

необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюдження рекламних матеріалів; зовнішня реклама» станом на 01 листопада 2018 року.

Впровадження на ринок України дешевого, достатньо якісного і оригінального одягу почалося в 2006 році з відкриття магазину «ЕКОНОМЪ КЛАС» в м. Харкові на вул. Суздальські Ряди, 12/3, який у своїй назві використовував словесний елемент комбінованого знака для товарів і послуг



за свідоцтвом України № 77901, зареєстрований відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

Також, комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 77901 активно використовувався в поліграфічній рекламі під час проведення різноманітних акцій. Магазины використовували знак на підставі ліцензійного договору від 01.08.2007 року на використання знака для товарів і послуг «ЕКОНОМЪ КЛАС, зобр.», важливою умовою якого було право на укладання субліцензійних договорів на право використання знака.

Популярність достатньо якісного, недорогого одягу зарубіжних виробників швидко зростала серед населення Харківщини. Станом на грудень 2007 року в м. Харкові працювало 3 магазини під назвою «ЕКОНОМЪ КЛАС», а 09.03.2013 було відкрито магазин в м. Запоріжжя по вул. Поштовій, 141.

Серед асортименту товарів представлено дитячий, дорослий одяг на різні випадки від спортивного і спецодегу до повсякденного одягу і речей на вихід, взуття, наголовні убори. Зручне місце розташування магазинів, гнучка система знижок для постійних клієнтів, різноманітні акції, приємні ціни створювали умови для відкриття нових магазинів недорогого одягу в різних містах України.

Доходи бізнесу зростали, а також мережа створювала і нові робочі місця, що призвело до змін правової форми бізнесу і створення двох товариств з обмеженою діяльністю: ТОВ «Економ-Схід» – діяльність якого розповсюджується на територію східної України та ТОВ «Економ-Захід» – діяльність якого розповсюджується на територію центральної та західної України.

З метою подальшого зростання мережі магазинів недорогого одягу та кращої впізнаваності знака, власником знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77901 було здійснено ребрендинг.

У квітні 2016 року Татарчик С. І., який зареєстрував себе як суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа підприємець, отримав свідоцтво

України № 210334 на знак для товарів і послуг «**ECONOM CLASS**».

Також, у квітні 2016 року Татарчик С.І. уклав з ТОВ «Економ-Схід» ліцензійний договір на використання знака «EconomiClass, зобр.» за свідоцтвом № 210334, важливою умовою якого було право укладання субліцензійних договорів на право використання знака.


Станом на вересень 2016 року на підставі субліцензійних договорів укладених ТОВ «Економ-Схід» з фізичними особами підприємцями (ФОП) – власниками магазинів, де реалізується недорогий одяг, вже біля 140 магазинів використовувало цей знак на території східної України.

З метою розширення мережі магазинів на територію центральної та західної України в 2017 році Татарчик С.І. уклав ліцензійний договір з ТОВ «Економ-Захід», важливою умовою якого є право укладання субліцензійних договорів на право використання знака «EconomiClass, зобр.» за свідоцтвом № 210334.

Станом на червень 2017 року на підставі субліцензійних договорів укладених ТОВ «Економ-Захід» з фізичними особами підприємцями (ФОП) – власниками магазинів, де реалізується недорогий одяг, вже біля 200 магазинів використовувало цей знак на території центральної та західної України.

Усього на 01.11.2018 по всій території України під знаком «EconomiClass, зобр.» працювало біля 300 магазинів з реалізації недорогого одягу, взуття, наголовних уборів.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «EconomiClass, зобр.» стосовно послуг щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату, а також відомості, які підтверджують безперервність використання знака, представлені у наданих заявником документах разом із заявою та доповненнях до заяви (вх. № ВКО/42-19 від 23.01.2019 та № ВКО/112-19 від 19.02.2019):

1. Примірник кольорового зображення знака «EconomiClass, зобр.»;
2. Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв №№ 210334, 77901;
3. Копія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки  на території країн Європейського Союзу;
4. Ліцензійні договори на право використання знаків за свідоцтвами №№ 77901, 210334, укладені між Татарчиком С.І. та ТОВ «Економ-Схід», ТОВ «Економ-Захід», ФОП Устименко;
5. Фото-копії акцій що проводились під знаком за свідоцтвом № 77901;
6. Фото фасадів перших магазинів за свідоцтвом № 77901;
7. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, видана на ім'я Татарчика Сергія Івановича;
8. Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, видані ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід»;
9. Субліцензійні договори на використання знака для товарів і послуг, укладені ТОВ «Економ-Схід» з ФОП та виписки з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП;
10. Субліцензійні договори на використання знака для товарів і послуг, укладені ТОВ «Економ-Захід» з ФОП та виписки з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП;
11. Скрін-копія веб-сторінки сайтів economiClass.ua та скрін-копія виписки про доменне ім'я economiClass.ua з сайту imena.ua;

12. Скрін-копія пошуків у мережі GOOGLE за запитами «стоковий одяг», «стоковая одежда», «одяг секонд хенд»;

13. Скрін-копія сторінок соціальних мереж «Facebook», «Instagram» та каналу «YouTube»;

14. Довідки ФОП щодо кількості покупців мережі магазинів «EconomiClass, зобр.» за період з квітня по жовтень 2018 року;

15. Довідки ФОП щодо обсягів реалізації товарів в мережі магазинів «EconomiClass, зобр.» за період з квітня 2016 по жовтень 2018 року;

16. Фото вивісок фасадів магазинів щодо використання субліцензіатами знака «EconomiClass, зобр.», розміщених в містах: Одеса, Житомир, Чернігів, Суми, Дубно, Вараш, Луцьк, Ромни, Ніжин, Рівне, Біла Церква, Конотоп, Умань, Новоград-Волинський, Тростянець, Київ, Охтирка, Черкаси, Виноградів, Хмельницьк, Гордня, Ужгород, Прилуки, Конотоп, Дрогобич, Львів, Червоноград, Яворів, Кропивницький, Стрий, Сокаль, Самбір, Ковель, Володимир-Волинський, Нововолинськ, Бровари, Вишневе, Світловодськ, Кременчук, Полтава, Кривий ріг, Знам'янка, Запоріжжя, Харків, Олександрія та дозволи, надані субліцензіатам на розміщення таких рекламних вивісок;

17. Договори про надання субліцензіатам поліграфічних послуг (виготовлення візитівок, флаєрів, бонусних карток, плакатів, банерів та інш.);

18. Рекламні акції що проводились у мережі магазинів «EconomiClass, зобр.» з липня 2016 по жовтень 2018 рр;

19. Скрін-копія статистики відвідування веб-сайту economiClass.ua в мережі Інтернет;

20. Опитування споживачів стосовно визнання торговельної марки



добре відомою в Україні, проведене Міжнародною маркетинговою групою «Київ» від 12.12.2018;

21. Довідки щодо сум роялті, виплачених ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід» Татарчику С. І. за користування торговельною маркою, згідно ліцензійних договорів на використання знаків для товарів і послуг за період 01.08.2017-01.10.2018 та платіжні доручення, що підтверджують такі виплати;

22. Копії актів надання послуг згідно ліцензійних договорів на використання знаків для товарів і послуг, укладених між Татарчиком С. І. та ТОВ «Економ-Схід», ТОВ «Економ-Захід»;

23. Письмові згоди від ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід» про визнання знака «EconomiClass, зобр.» добре відомим в Україні відносно Татарчика С. І. (листи №№ 2, 1/21 від 21.01.2019);

23. Копії актів надання послуг згідно субліцензійних договорів, укладених Татарчиком С. І. з ТОВ «Економ-Схід» та з ТОВ «Економ-Захід»;

24. Копії митних декларацій, отриманих ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід», щодо ввезення одягу та взуття, які були у вжитку;

25. Копії сертифікатів якості продукції та висновки Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології

та природних ресурсів України щодо ввезення одягу та взуття, які були у вжитку ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід»;

26. Перелік довідок субліцензіатів (ФОП) щодо кількості покупців мережі магазинів «EconomClass, зобр.» з квітня 2016 по жовтень 2018 року;

27. Перелік довідок субліцензіатів (ФОП) щодо обсягів реалізації товарів через мережу магазинів «EconomClass, зобр.»;

28. Довідка ТОВ «Економ-Схід» щодо вартості маркетингової компанії торговельної марки «EconomClass, зобр.»;

29. Звіт суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» про оцінку майнових прав на знак для товарів і послуг «EconomClass, зобр.» (свідоцтво № 210334).

У додаткових поясненнях до заяви (вх. № ВКО/128-19 від 27.02.2019) заявник уточнив вимоги заяви і просив визнати знак «EconomClass, зобр.» добре відомим в Україні для послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів одягу, взуття, наголовних уборів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах» станом на 01 листопада 2018 року відносно заявника.

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що знак для товарів і послуг «EconomClass, зобр.» є добре відомим в Україні та заслухала пояснення представника заявника.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Згідно з 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 знак «EconomClass, зобр.» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема, такі фактори:

### **1. Ступінь відомості чи визнання знака 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 і широким сектором суспільства для знака «EconomClass, зобр.» є особи у віці від 18 до 60 років, які відвідують секонд-хенди та стокові магазини, а також фахівці, які займаються поставкою та реалізацією продукції мережі магазинів секонд-хенд та стокових магазинів.

Доводи щодо високого ступеню відомості знака «EconomClass, зобр.» серед доречного кола споживачів ґрунтуються на результатах маркетингового дослідження «Опитування споживачів на визнання ТМ добре відомою в Україні», проведеного Міжнародною маркетинговою групою «Київ» 12 грудня 2018 року.

Дослідження проводилось шляхом особистого опитування респондентів у 6 містах України: Києві (500), Дніпро (125), Харкові (500), Львові (125), Одесі (125), Запоріжжі (125). Усього 1500 респондентів.

За результатами проведеного дослідження:

серед респондентів у віці від 18 до 60 років, які відвідують магазини недорогого одягу та останній раз купували дану продукцію менше року, торговельна марка «EconomClass, зобр.» відома 99,3% респондентів;

на думку 51,9% респондентів в мережі «EconomClass, зобр.» пропонується секонд-хенд одяг, взуття та головні убори, з них 45,6% респондентів вважає, що в магазинах пропонується тільки стоковий або секонд-хенд одяг, 1,7% тільки стокове або секонд-хенд взуття, 0,8% тільки стокові або секонд-хенд аксесуари та головні убори;

на питання «Коли Ви вперше дізналися про роздрібну мережу під торговельною маркою «EconomClass, зобр.», 80,7% опитаних респондентів відповіли, що торговельна марка «EconomClass, зобр.» їм відома з 2016 року (при цьому 13,1% давно відома (раніше ніж 2012 рік) та 6,2% щонайменше з 2010 року);

для 33,9% респондентів джерелом інформації про торговельну марку «EconomClass, зобр.» є зовнішня реклама, для 28,2% реклама та інформаційні статті в Інтернеті, а для 26,1% рекомендації від знайомих та друзів, 5,8% друковані засоби масової інформації, 5,5% рекламні акції, 0,5% інше.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «EconomClass, зобр.», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак на дату 01.11.2018 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

## **2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака**

Використання знаків, що відтворюють або містять у своєму складі елемент «EconomClass» (свідоцтва України №№ 77901, 210334), у тому числі й заявленого знака «EconomClass, зобр.» для надання таких послуг як: «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів одягу, взуття, наголовних уборів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах», здійснюється з 2006 року шляхом використання його на вивісках магазинів та зовнішній рекламі, у рекламі на транспорті, на одязі працівників магазинів та дисконтних картках, в поліграфічній продукції під час проведення різноманітних рекламних акцій тощо.

Знак «EconomClass, зобр.» використовується на території України ліцензіатами (ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід») та субліцензіатами (ФОП) на підставі ліцензійних та субліцензійних договорів відповідно.

Так, перший магазин «ЕКОНОМЪ КЛАС» було відкрито у 2006 році в місті Харкові, а станом на грудень 2007 року в м. Харкові працювало вже 3 магазини з такою назвою.

Стрімке збільшення попиту споживчої аудиторії на одяг, взуття, наголовні убори за доступними цінами призвело до змін правової форми бізнесу:

у липні 2006 року заявник зареєстрував себе як суб'єкт підприємницької діяльності – фізична особа-підприємець, а в 2007 році уклав з приватним підприємцем Устименко Н.Є перший ліцензійний договір на використання знака для товарів і послуг «ЕКОНОМЪ КЛАС, зобр.» за свідоцтвом № 77901, важливою умовою якого було право на укладання субліцензійних договорів на право використання знака;

заснував два товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Економ-Схід» (діяльність якого розповсюджується на територію східної України) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Економ-Захід» (діяльність якого розповсюджується на територію центральної та західної України), з якими заявником було укладено ліцензійні угоди на використання спочатку знака «ЕКОНОМЪ КЛАС, зобр.» за свідоцтвом № 77901, а потім використання знака «EconomClass, зобр.» за свідоцтвом № 210334, виключними правами на які володіє ліцензіар (заявник). Важливою умовою даних угод було право на укладання субліцензійних договорів на використання знака.

У свою чергу ліцензіати уклали низку субліцензійних договорів на право використання знаків «ЕКОНОМЪ КЛАС, зобр.» та «EconomiClass, зобр.» за свідоцтвами №№ 77901, 210334, права на які належать Татарчику С.І.

Зокрема, заявником надано 318 субліцензійних договорів, укладених ТОВ «Економ Схід» та ТОВ «Економ Захід» з ФОП.

Станом на вересень 2016 року на підставі субліцензійних договорів, укладених ТОВ «Економ-Схід» з різними фізичними особами підприємцями (ФОП), на території східної України більше 140 магазинів використовували зазначений знак (перелік магазинів надано заявником). А станом на червень 2017 року на підставі субліцензійних договорів, укладених ТОВ «Економ-Захід» з фізичними особами підприємцями (ФОП), на території центральної та західної України вже біля 200 магазинів використовували цей знак (перелік магазинів надано заявником).

Усього на 01.11.2018 року по всій території України під знаком «EconomiClass, зобр.» працювало біля 300 магазинів, де реалізовується за доступними цінами одяг, взуття, наголовні убори.

Крім того, листами №№ 2 та 1/21 від 21.01.2019 ліцензіати (ТОВ «Економ-Захід» та ТОВ «Економ-Схід») підтвердили обставини доброї відомості знака «EconomiClass, зобр.», викладені у заяві про визнання цього знака добре відомим в Україні, та підтримали визнання знака «EconomiClass, зобр.» добре відомим в Україні на ім'я Татарчика С.І. (заявника).

Про зростання популярності послуг, що надаються під знаком «EconomiClass, зобр.» свідчать:

довідки від субліцензіатів (ФОП) щодо кількості покупців, які відвідали магазини «EconomiClass, зобр.» в період з квітня 2016 по жовтень 2018 рр. Так, станом на 31.10.2018 в м. Дніпро магазини «EconomiClass, зобр.» відвідали 3 862 360 споживачів (2016 рік – 534 386 відвідувань; 2017 рік – 1 775 989 відвідувань; за 10 місяців 2018 року – 1 551 985 відвідувань);

довідки від субліцензіатів (ФОП) щодо обсягів реалізації товарів в мережі магазинів «EconomiClass, зобр.» за період з квітня 2016 по жовтень 2018 рр. Станом на 31.10.2018 обсяги продукції, реалізованої через мережу магазинів «EconomiClass, зобр.» тільки в м. Дніпро становило 249,62 тон, загальною сумою на 67 644 450 грн. (2016 рік: реалізовано 33,25 тон на суму 8 843 450 грн.; 2017 рік: реалізовано 111,89 тон на суму 30 563 000 грн.; за 10 місяців 2018 року: реалізовано 104,48 тони на суму 28 238 000 грн.);

довідки про суми виплачених Татарчику С.І. ліцензіатами (ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід») роялті за користування торговельною маркою «EconomiClass, зобр.», згідно ліцензійних договорів 2016 року (виплачені на підставі платіжних доручень №№ 4361, 4539, 4698, т 4950, 5368, т 5587, 5909, 6063, 6173, 6336, 6508, 6585, 669, 750). Так, згідно довідок, сума виплаченого роялті за період 01.10.2017 – 01.11.2018 склала 300 000 грн. (виплачена ТОВ «Економ-Захід») та 800 000 грн. (виплачена ТОВ «Економ-Схід»).

копії актів надання ліцензіаром послуг ТОВ «Економ-Схід» згідно ліцензійного договору № 4 за IV квартал 2017 року (вартість послуг склала



150 000 грн.); № 3 за III квартал 2017 року (вартість послуг склала 150 000 грн.); № 4 за IV квартал 2017 року (вартість послуг склала 150 000 грн.); № 3 за III квартал 2018 року (вартість послуг склала 150 000 грн.); № 2 за II квартал 2018 року (вартість послуг склала 150 000 грн.); № 1 за I квартал 2018 року (вартість послуг склала 150 000 грн.).

копії актів надання ліцензіаром послуг ТОВ «Економ-Захід» згідно ліцензійного договору № 31/10/17 (вартість послуг склала 50 000 грн.); № 30/11/17 (вартість послуг склала 50 000 грн.); № 31/12/17 (вартість послуг склала 50 000 грн.); № 31/01/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.); № 28/02/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.); № 31/03/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.), № 30/04/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.), № 31/05/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.), № 30/06/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.), № 31/07/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.), № 31/08/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.), № 30/09/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.), № 31/10/18 (вартість послуг склала 50 000 грн.).

копії актів надання послуг згідно субліцензійних договорів, укладених ТОВ «Економ Захід» з ФОП: № 1216 від 31.03.2018, № 3266 від 31.08.2018, № 1201 від 31.03.2018, № 3259 від 31.08.2018, № 1211 від 31.03.2018, № 3263 від 31.08.2018, № 1202 від 31.03.2018, № 3260 від 31.08.2018, № 1197 від 31.03.2018, № 2983 від 31.07.2018, № 1190 від 31.03.2018, № 2976 від 31.07.2018, № 1210 від 31.03.2018, № 1662 від 30.04.2018, № 339 від 31.01.2018, № 736 від 31.10.2017, № 1218 від 31.03.2018, № 3267 від 31.08.2018, № 1212 від 31.03.2018, № 3264 від 31.08.2018, № 1203 від 31.03.2018, № 3261 від 31.08.2018, № 751 від 31.10.2017, № 432 від 31.01.2018, № 2981 від 31.07.2018, № 3254 від 31.08.2018, № 1186 від 31.03.2018, № 3245 від 31.08.2018, № 1208 від 31.03.2018, № 3262 від 31.08.2018, № 2980 від 31.07.2018, № 3253 від 31.08.2018, № 1200 від 31.03.2018, № 1652 від 30.04.2018, № 1213 від 31.03.2018, № 3265 від 31.08.2018, № 1192 від 31.03.2018, № 2978 від 31.07.2018, № 1219 від 31.03.2018, № 3268 від 31.08.2018, № 1196 від 31.03.2018, № 2982 від 31.07.2018, № 1198 від 31.03.2018, № 2984 від 31.07.2018, № 1217 від 31.03.2018, № 1669 від 30.04.2018.

копії актів надання послуг згідно субліцензійних договорів, укладених ТОВ «Економ Схід» з ФОП: № 6506 від 30.11.2018, № 6493 від 30.11.2018, № 6497 від 30.11.2018, № 6489 від 30.11.2018, № 6314 від 30.11.2018, № 6313 від 30.11.2018, № 6327 від 30.11.2018, № 6325 від 30.11.2018, № 6517 від 30.11.2018, № 6514 від 30.11.2018, № 6513 від 30.11.2018, № 6512 від 30.11.2018, № 6551 від 30.11.2018, № 6564 від 30.11.2018, № 6574 від 30.11.2018, № 6570 від 30.11.2018, № 6642 від 30.11.2018, № 6639 від 30.11.2018, № 6617 від 30.11.2018, № 6619 від 30.11.2018, № 6618 від 30.11.2018, № 6616 від 30.11.2018, № 6615 від 30.11.2018, № 6816 від 30.11.2018, № 6667 від 30.11.2018, № 6668 від 30.11.2018, № 6656 від 30.11.2018, № 2026 від 31.10.2016, № 939 від 31.07.2016, № 305 від 30.06.2016, № 304 від 31.05.2016, № 2293 від 30.11.2016, № 936 від 31.07.2016, № 301 від 30.06.2016,

№ 300 від 31.05.2016, № 2323 від 30.11.2016, № 2072 від 31.10.2016, № 2844 від 31.12.2016, № 2782 від 31.12.2016.

Заявник разом із ліцензіатами (ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід») вживає всіх заходів щодо законності ввезення на територію України товарів, що реалізуються в мережі магазинів «EconomiClass, зобр.» та відповідності таких товарів вимогам безпеки та якості. На підтвердження заявником надано: копії митних декларацій, виданих ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід» щодо ввезення на територію України одягу та взуття, які були у користуванні; копії сертифікатів якості продукції, висновки Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України щодо ввезення товарів, що були у вжитку, отримані ТОВ «Економ-Схід» та ТОВ «Економ-Захід».

Зазначені у документах заявника обсяги відвідувань мережі магазинів «EconomiClass, зобр.» та обсяги наданих послуг свідчать про високу популярність таких послуг серед споживачів в Україні станом на 1 листопада 2018 року.

Починаючи з 2006 року використання знака на території України було інтенсивним і безперервним, на що вказує велика кількість споживачів таких послуг.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявниками відомості та документи, що їх підтверджують, доводять факт тривалого, безперервного використання знака «EconomiClass, зобр.» відносно послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів одягу, взуття, наголовних уборів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах».

### **3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується**

Просування знака почалось ще з 2006 року (коли почали відкриватись перші магазини) шляхом встановлення вивісок «ЕКОНОМЪ КЛАС» на фасадах магазинів.

Подальше просування знака «EconomiClass, зобр.» відбувалось шляхом встановлення на підставі ліцензійних та субліцензійних договорів, вивісок на фасадах магазинів. Про це свідчать надані заявником:

фото вивісок фасадів магазинів субліцензіатів, розміщених по всій території України: м. Одеса, м. Житомир, м. Чернігів, м. Суми, м. Дубно, м. Варащ, м. Луцьк, м. Ромни, м. Ніжин, м. Рівне, м. Біла Церква, м. Конотоп, м. Умань, м. Новоград-Волинський, м. Тростянець, м. Київ, м. Охтирка, м. Черкаси, м. Виноградів, м. Хмельницький, м. Гордня, м. Ужгород, м. Прилуки, м. Конотоп, м. Дрогобич, м. Львів, м. Червоноград, м. Яворів, м. Кропивницький, м. Стрий, м. Сокаль, м. Самбір, м. Ковель, м. Володимир-

Волинський, м. Нововолинськ, м. Бровари, м. Вишневе, м. Світловодськ, м. Кременчук, м. Полтава, м. Кривий ріг, м. Знам'янка, м. Запоріжжя, м. Харків, м. Олександрія та дозволи, надані субліцензіатам на розміщення таких рекламних вивісок.

Активна рекламна компанія знака «EconomClass, зобр.» почалась з 2016 року шляхом розміщення зовнішньої реклами (вивіски), електронних табло, рекламних плакатів, рекламної поліграфії та її розповсюдження. На підтвердження заявником надані договори про надання субліцензіатам поліграфічних послуг (візитівки, флаєри, бонусні картки, плакати, банери та інш.).

Протягом 2016, 2017 та 10 місяців 2018 рр. витрати на поліграфічну рекламну продукцію в середньому на одного субліцензіата склали 5000 грн. на рік.

Згідно довідки ТОВ «Економ-Схід» щодо вартості маркетингової компанії торговельної марки «EconomClass, зобр.» (зовнішня реклама та рекламна поліграфія і її розповсюдження): в 2016 році витрачено 415603,00 грн., в 2017 році витрачено 396865,34 грн., з січня по жовтень 2018 року витрачено 74147,00 грн.

Протягом усього часу використання знака «EconomClass, зобр.» на території України проводяться активні рекламні компанії та акції з його просування:

1. «Лучшее лето EconomClass» (серпень 2016);
2. «До дня закоханих -14%» (8-14.02.2017);
3. «Зустрінь весну разом з нами» (січень-серпень 2017);
4. «Обери свою знижку». Пасха. (10.04-02.05.2017);
5. «Намалюй малюнок-отримай подарунок!» (20-30.05.2017);
6. Організація дитячих свят в обласних центрах західного регіону (01.06.2017);
7. «Купуй більше-економ більше» (12.06-11.07.2017);
8. «Прийди у вишиванці» (24-27.08.2017);
9. «Готуй сани влітку» (14-21.08.2017);
10. «До школи разом з нами» (21.08-03.09.2017);
11. «Лови свою знижку» (19.12.2017р. по 31.01.2018);
12. «Знайди свою половинку» (08-14.02.2018);
13. «Зустрінь весну разом з нами» (01-08.2018);
14. «Обери свою знижку» (02-15.04.2018);
15. «Прийди у вишиванці» (17.05.2018);
16. «Обери свою знижку» (25.06-08.07.2018).

Обізнаності споживачів також сприяла інформація, яка з 2006 року постійно розміщувалась на офіційних сайтах заявника [www.economclass.com.ua](http://www.economclass.com.ua) (zareєстровано в 2006 році) та [www.economclass.ua](http://www.economclass.ua) (zareєстровано в липні 2017 року).

Також, сторінки з рекламуванням торговельної марки «EconomClass, зобр.» активно представлені у соцмережах «Facebook», «Instagram» та на каналі «YouTube».

Про популярність і великий попит мережі магазинів під знаком «EconomClass, зобр.» також свідчать результати пошуку за запитами пошукового сервісу «Google» в мережі Інтернет. Так, за запитами «стоковий одяг», «стоковая одежда», «одяг секонд хенд» торговельна марка «EconomClass», за час її використання на території України, займає перші позиції.

Крім того, магазини під назвою «ECONOM CLASS» та «ЭКОНОМ КЛАСС» шукали через пошуковий сервіс «Google» мережі Інтернет вже в липні 2006 р.

Про ефективність реклами знака «EconomClass, зобр.» в мережі Інтернет свідчить статистика відвідувань сайту заявника: кількість відвідувачів - 355 (день), 10 653 (місяць), 127 836 (рік); кількість переглядів – 1 420 (день), 42 600 (місяць), 511 200 (рік) (режим доступу: <https://a.prcy.ru/tools/traffic/?domain=economclass.ua> ).


Зазначена інформація та надані докази свідчать про активну масштабну рекламну кампанію послуг з розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів одягу, взуття, наголовних уборів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах під знаком «EconomClass, зобр.», яка проводиться і по теперішній час.

За результатами дослідження документів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування послуг, що надаються заявником під знаком «EconomClass, зобр.» у значних обсягах та на всій території України та здійснення протягом тривалого часу значних заходів з рекламування та іншого просування знака «EconomClass, зобр.», завдяки чому знак став добре відомим широкому колу споживачів.

#### **4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака**

Надані заявником документи підтверджують факти реєстрації в Україні та інших країнах знака «EconomClass, зобр.» та знаків, які є складовою частиною цього знака.

На ім'я заявника зареєстровані:

знак  за свідоцтвом № 77901 від 11.06.2007 (для товарів 25 та послуг 35 класів МКТП);

знак «**ECONOM CLASS**» за свідоцтвом № 210334 від 11.04.2016 (для послуг 35 класу МКТП).

Надана копія свідоцтва EUIPO Trademark № 012160552 від 15.04.2014 про реєстрацію торговельної марки «**ECONOM CLASS**» на території країн Європейського Союзу.

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

#### **5. Цінність, що асоціюється зі знаком**

Заявником надано Звіт про оцінку майнових прав на знак для товарів і послуг (свідоцтво № 210334), виконаний суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України № 993/16 від 09.12.2016 р.) на замовлення Татарчика Сергія Івановича.

В основу оціночних процедур були покладені наступні принципи:

принцип найбільш ефективного використання – за цим принципом у результаті використання оцінюваного знака для товарів і послуг забезпечується максимальний рівень доходності компанії;

принцип корисності – за цим принципом оцінюваний знак для товарів і послуг має вартість тільки за умови його цільового використання у бізнесі;

принцип очікування – за цим принципом вартість оцінюваного знака для товарів і послуг визначається розміром економічних вигод, які очікуються від користування, розпорядження цим нематеріальним активом.

Так, ринкова вартість знака для товарів і послуг (свідоцтво № 210334 на знак для товарів і послуг) станом на дату оцінки (01.11.2018), становить 10 867 884,00 грн. (без урахування податку на додану вартість).

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявником, свідчать про те, що знак «EconomClass, зобр.» відомий широкому колу споживачів відповідного сектора суспільства, має високу розрізняльну здатність відносно заявлених послуг 35 класу МКТП, а добра репутація знака постійно підтримується його заявником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявником повністю доведені фактори, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання того, що знак «EconomClass, зобр.» став добре відомим в Україні для послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів одягу, взуття, наголовних уборів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах» станом на 01 листопада 2018 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 із змінами, Порядком визнання знака добре відомим в

Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 із змінами, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

визнати знак «EconomClass, зобр.» добре відомим в Україні відносно Татарчика Сергія Івановича для послуг 35 класу МКТП: «розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів одягу, взуття, наголовних уборів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах» станом на 01 листопада 2018 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

М. Ю. Потоцький

В. В. Гайдук

Н. О. Козелецька

Ю.А. Горбик

Зображення знака

