

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
12.03.2020 № 469

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

РІШЕННЯ

12 грудня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 18.10.2019 № Р/107-19 у складі головуючого Перевезенцева О. Ю. та членів колегії Запорожець Л. Г., Кулик О. С., Теньової О. О., Цибенко Л. А., розглянула заяву товариства з обмеженою відповідальністю “ХЛАДОПРОМ” (вул. Хабарова, 1, м. Харків, 61099) про визнання знака “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні.

Представник заявника - патентний повірений Задорожний Р. В.

Зображення знака: **Хрещатик** (додається).

Аргументація заявника

Заявник - товариство з обмеженою відповідальністю “ХЛАДОПРОМ” (далі – ТОВ “ХЛАДОПРОМ”) у заяві від 16 жовтня 2019 року (вх. № ВКО/543-19) просить визнати знак “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні відносно товару 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): “морозиво” станом на 01 січня 2019 року.

02.12.2019 за вх. № ВКО/641-19 заявником надано уточнення до заяви, зокрема, уточнено дату, з якої він просить визнати знак “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні, а саме: станом на 01 вересня 2019 року.

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

ТОВ “ХЛАДОПРОМ” - українське підприємство, що створено у 1994 році, основним видом діяльності якого є виробництво морозива.

З метою виробництва морозива заявником отримано сертифікати якості за стандартами ISO 9001:1994, ISO 9001:2000, ISO 9001:2015, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, також сертифікати на систему управління безпечністю харчових продуктів, що підтверджують відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007, ДСТУ 4161-2003, ДСТУ 4733:2007 “Морозиво молочне, вершкове, пломбір. ЗТУ”, ДСТУ 4735:2007 “Морозиво з комбінованим складом сировини. ЗТУ”.

Заявник є власником низки свідоцтв на знаки для товарів і послуг, зокрема, “ХРЕЩАТИК” (№ 19387), “ХЛАДИК” (№ 37609) та “ХЛАДІК” (№ 40481), які разом із знаком “ХРЕЩАТИК” використовуються для маркування морозива.

Право на використання знака “ХРЕЩАТИК” за свідоцтвом № 19387 було передано заявником на підставі ліцензійного договору № 2/9-17 від 01.01.2017 ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” (далі – ФМ “ХЛАДОПРОМ”) – українському підприємству, що зареєстроване у 2014 році та здійснює діяльність з виробництва морозива широкого асортименту.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака “ХРЕЩАТИК” заявником надано такі документи та матеріали до них:

1. Зображення знака.
2. Копія свідоцтва на знак для товарів і послуг “ХРЕЩАТИК” № 19387 від 16.04.2001.
3. Копія виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 19387 від 16.04.2001.
4. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ “ХЛАДОПРОМ”.
5. Копія Статуту ПАТ “ХЛАДОПРОМ”, ТОВ “ХЛАДОПРОМ”.
6. Копія договору № Р/03-ТЗ від 16.03.2011 про передачу права власності на знак для товарів і послуг “ХРЕЩАТИК”, укладеного між ПП “Рось” та АТЗТ “Хладопром” з актом приймання/передачі свідоцтва.
7. Фотокопії дипломів, подяк, грамот за 2011, 2013, 2017 – 2019 рр.
8. Роздруківка дослідження на тему “Товарознавча оцінка морозива” з сайту <https://knute.edu.ua>.
9. Копія ліцензійного договору № 2/9-17 від 01.01.2017, укладеного між ТОВ “ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” на право використання об’єктів права інтелектуальної власності.
10. Копія Ліцензійного договору № 1/9-18 від 01.01.2018, укладеного між ТОВ “ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” на право використання об’єктів права інтелектуальної власності та Додаткової угоди до договору від 01.01.2019.
11. Копія листа ТОВ “ХЛАДОПРОМ” від 01.08.2019 № 01/08 до ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” щодо надання інформації та документів, що підтверджують добру відомість знака “ХРЕЩАТИК”, та копія відповіді ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” від 23.08.2019 № 23/1.
12. Копія Договору № SD1709 від 06.10.2017, укладеного між Компанією “CLAESSENS INTERNATIONAL LIMITED” (Великобританія) та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” щодо розробки дизайну торговельних марок морозива “Каштан”

та “Хрещатик”, та копії Додаткової угоди від 06.10.2017 до Договору, актів від 09.11.2017, 04.12.2017, 20.12.2017.

13. Копія Договору № 10012017 від 10.01.2017 про надання послуг з розробки дизайну оригінал-макетів, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ФОП Нікітенко Т. М., з актами прийому-передачі наданих послуг від 10.04.2017, 31.05.2017, Додаткової угоди від 10.05.2017 та розроблених оригінал-макетів.

14. Копія Договору № 02072018 від 02.07.2018 про надання послуг, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ФОП Нікітенко Т. М., з копіями акту здачі-приймання робіт від 01.08.2018 та розроблених оригінал-макетів упаковки морозива.

15. Копії оригінал-макетів упаковок морозива “ХРЕЩАТИК”, затверджених у період з 2014 по 2016 рр.

16. Копія Договору купівлі-продажу № 0401/4-18 від 10.01.2018, укладеного між ТОВ “АКТИВ” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з видатковими накладними.

17. Копія Договору № 1001/4-18 від 10.01.2018 купівлі-продажу, укладеного між ТОВ “НАРГУС” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з видатковими накладними.

18. Копія Договору поставки № 1001-2/4-18 від 10.01.2018, укладеного між ТОВ “МАРЦЕК - ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з видатковими накладними.

19. Копія Договору купівлі-продажу № 2201/4-18 від 22.01.2018, укладеного між ТОВ “ВП “ДНПРОПЛАСТАВТОМАТ” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з додатковою угодою від 27.12.2018, видатковими накладними.

20. Примірники пакувального матеріалу, упаковок для морозива зі знаком “ХРЕЩАТИК”.

21. Роздруківки таблиць “Обсяги реалізації товарів ТМ “ХРЕЩАТИК” в розрізі регіонів України та асортименту товару за період з 2016 по 2019 рр.

22. Копія Договору поставки № А1901015019 від 01.01.2015, укладеного між ТОВ “НОВУС УКРАЇНА” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”.

23. Копія Договору поставки № П5396 від 18.02.2015, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ”, з Додатковими угодами та специфікацією.

24. Копії Договорів поставки №№ 8-10, 13, 595, 1783-РВ від 21.01.2015, укладених між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “Експансія”, зі специфікаціями.

25. Копія Договору поставки № 154 від 30.12.2018, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “ФОРА”, з додатками.

26. Копія Договору поставки № 3546 від 01.04.2015, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “ФОЗЗІ-ФУД”, з додатками.

27. Копія Договору поставки товарів та надання послуг № 27035 від 04.05.2017, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “МЕТРО Кеш енд Кері Україна”, зі специфікацією.

28. Копія Договору поставки № 303341 від 01.07.2016, укладеного між ПП “БІЛЛА-Україна” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з додатками.

29. Копія Договору купівлі-продажу № 1146115 від 02.01.2015, укладеного між ТОВ “АЛЬФА-ПРОДУКТ” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікацією.

30. Копія Договору купівлі-продажу № 1146570 від 02.01.2015, укладеного між ТОВ “Компанія “Гранд-Маркет” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікацією.

31. Копія Договору купівлі-продажу № 1156007 від 02.01.2015, укладеного між ТОВ “ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “МЕГА-ТРЕЙД” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікацією.

32. Копія Договору купівлі-продажу № 1146176 від 02.01.2015, укладеного між ТОВ “Укр-Трейд” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікацією.

33. Копія Договору поставки № 366/5 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ “СОЮЗ СУПЕРМАРКЕТІВ ХАРКОВА” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікацією.

34. Копія Договору поставки № 367/5 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ “СІГМАСТЕЛС” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”.

35. Копія Договору поставки № 368/5 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ “РЕСПЕКТПЛЮС” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікацією.

36. Копія Договору поставки № 369/5 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ “СУЧАСНИЙ МОДЕРН” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікацією.

37. Копія Договору поставки № 3 від 01.01.2015, укладеного між ТОВ “Восторг” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з додатками.

38. Копія Договору поставки № ДПЗ/-1672/2018 від 22.12.2018, укладеного між ТОВ “СХІДТОРГ 2018” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікацією.

39. Копії та примірники рекламних каталогів супермаркетів VARUS, МегаМаркет, Ашан, РОСТ, ВІЛЛА, Фуршет, NOVUS, ФОРА, ЛотОК за 2018-2019 рр.

40. Примірники рекламних матеріалів, каталогів продукції ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, роздруківки зображень товарів, сувенірної продукції, промо-столів, упаковок із ТМ “ХРЕЩАТИК”.

41. Роздруківки прикладів зовнішньої реклами ТМ “ХРЕЩАТИК”.

42. Копія Договору № САЕ-29/19Р від 20.03.2019 щодо надання рекламних послуг, укладеного між ТОВ “СТАР АП ЕЙДЖЕНСІ” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з додатками та актами прийому-передачі послуг.

43. Копія Договору від 20.12.2018, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “ДЗІДЗЬОФІЛЬМ”, з актом приймання-передачі.

44. Копія Договору № 1803 від 18.03.2019 щодо проведення виступу Гурту “DZIDZIO”, укладеного між ТОВ “ДЗІДЗІДЗІ” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з додатками.

45. CD-диск із записом відеороликів реклами морозива із знаком “ХРЕЩАТИК”.

46. Копія Договору № 15082019 від 15.08.2019 про надання рекламних послуг, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “СОБУТ МЕДІА УКРАЇНА”, з додатками.

47. Роздруківки фото транспортних засобів, брендovаних знаком “ХРЕЩАТИК”.

48. Копія листа ТОВ “АЙС РІТЕЙЛ” № 1508/01 від 15.08.2016 керівнику ТОВ “ХЛАДОПРОМ” щодо виявлених фактів введення в оману споживачів.

49. Копія рішення Господарського суду Харківської області по справі № 922/1981/15 від 14.05.2015 за позовом ПАТ “ХЛАДОПРОМ” до ПАТ “ЖЛК-Україна” про захист прав на знак для товарів і послуг “ХРЕЩАТИК”.

50. Копія рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 51 від 26.11.2015 по справі № 918/59-р-02-05-15 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу.

51. Копія рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 53 від 01.12.2016 по справі № 965/21-р-02-05-16 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу.

02.12.2019 (вх. № ВКО/641-19) заявник надав додаткові пояснення та такі матеріали на користь визнання знака “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні:

1. Інформаційна довідка ТОВ “ХЛАДОПРОМ” № 290/09 від 29.11.2019 щодо діяльності підприємства.

2. Копії Статутів ПрАТ “ХЛАДОПРОМ”, ТОВ “ХЛАДОПРОМ”.

3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ “ХЛАДОПРОМ” від 31.10.2019.

4. Рецепттури сумішей морозива “ХРЕЩАТИК”, затверджені директором ТОВ “ХЛАДОПРОМ” від 25.11.2019.

5. Копії сертифікатів відповідності, видані “Bureau VERITAS Certification Holding SAS – UK”, “BVQI”, ДП “Харківстандартметрологія” за період з 2001 по 2018 рр.

6. Копія експлуатаційного дозволу № 20-29-105 від 28.08.2017, виданого ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області.

7. Висновок за результатами опитування про добру відомість в Україні торговельної марки “ХРЕЩАТИК” від 12.11.2019.

8. Таблиці “Обсяги реалізації товарів ТМ “ХРЕЩАТИК” в розрізі регіонів України та асортименту товару за період з 2016 по 2019 рр.

9. Копія Додатку № 1 від 07.10.2019 до Договору поставки № П 5396 від 01.01.2016.

10. Копії специфікацій поставок товару (морозива ТМ “ХРЕЩАТИК”) до супермаркетів, 2017-2019 р.

11. Копії Договорів поставки № 57 від 01.01.2015, № 58 від 01.01.2015, № 726 від 01.01.2017, № 39 від 01.01.2018, укладених між ТОВ “СОЮЗ СУПЕРМАРКЕТІВ ХАРКОВА” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, з додатками.

12. Копії Договорів поставки № 109 від 16.08.2016, № 355 від 01.01.2018, укладених між ТОВ “СІГМАТЕЛС” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікаціями.

13. Копії Договорів поставки № 56 від 01.01.2015, № 57 від 01.01.2015, № 312 від 01.01.2017, № 35 від 01.01.2018, укладених між ТОВ “РЕСПЕКТПЛЮС” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікаціями.

14. Копії Договорів поставки № 572 від 01.01.2015, № 573 від 01.01.2016, № 68 від 01.01.2017, № 407 від 01.01.2018, укладених між ТОВ “СУЧАСНИЙ МОДЕРН” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікаціями.

15. Копії Договорів поставки № 14-А (опт) від 01.02.2016, № 14-А (опт) від 01.01.2018, № 23-А (опт) від 01.07.2016, № 23-А (опт) від 01.01.2018, укладених між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ФОП Карабиньошем С.В., зі специфікаціями.

16. Копії Договорів поставки № 24-А (опт) від 01.12.2016, № 24-А (опт) від 28.12.2017, укладених між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, та ФОП Дихаловим О.Д., зі специфікацією.

17. Копія Договору поставки № 4406 (опт) від 31.07.2018, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ФОП Мельник П.Д., зі специфікацією.

18. Копія Договору поставки № 35-А (опт) від 01.07.2018, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “ЛОГІСТИК-ЧЕРКАСИ”, зі специфікацією.

19. Роздруківки матеріалів щодо ТМ “ХРЕЩАТИК”, яку рекламує Михайло Хома (DZIDZIO), розміщених на веб-сайтах радіостанцій РУССКОЕ РАДИО УКРАЇНА (rusradio.ua), KISS FM (kissfm.ua), ХІТ FM (hitfm.ua), Мелодія fm (melodiafm.ua) та в соціальній мережі Facebook.

20. Роздруківки реклами морозива ТМ “ХРЕЩАТИК” із сайту iccream.kiev.ua.

21. Роздруківки статей, в яких згадується ТМ “ХРЕЩАТИК”, із веб-сайтів інтернет-видань womanel.com, mmr.ua, probeg.kiev.ua, obozrevatel.com (2015, 2018, 2019 рр.).

22. Роздруківки відгуків споживачів з веб-сайту otzovik.com про морозиво ТМ “ХРЕЩАТИК” за 2015 – 2019 рр.

23. Довідка ТОВ “ХЛАДОПРОМ” № 279/09 від 21.11.2019 щодо витрат на рекламування продукції (морозиво), маркованої знаком “ХРЕЩАТИК” за 2016 – 2019 рр.

24. Копії Договорів поставки № 69 від 07.04.2016, укладених між ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Ю БІ СІ - ПРОМО” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікаціями та Додатковою угодою № 1 від 30.12.2016.

25. Копія Договору поставки № 15 від 26.01.2018, укладеного між ТОВ “Науково-виробниче об’єднання “Ю БІ СІ - ПРОМО” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, зі специфікаціями.

26. Копія Договору про надання послуг № ДС-120/18 від 31.07.2018, укладеного між ТОВ “СТАРЛАЙТ БРЕНД КОНТЕНТ” та ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, із додатком та актом.

27. Копія Договору № 1202 від 12.02.2018 щодо розробки комунікаційної і творчої рекламної стратегії для просування знака “ХРЕЩАТИК”, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “ТАБАСКО ГРУП”, із Додатковими угодами та актами здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунком-фактурою.

28. Копія Договору на виконання робіт/послуг № 20180425 від 25.04.2018, укладеного між ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” та ТОВ “ЕД ХОК “КРЕАТИВ МЕДІА ЛАБ”, із додатками та актами здачі-прийняття робіт (надання послуг).

29. Листи підтримки від Баришевського О. В., ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” щодо визнання знака “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні.

30. Роздруківки бібліографічних даних свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 19387, № 206531, № 252740, № 266123, № 266128, № 266129, № 266130, № 266131 з БД “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”.

31. Роздруківки бібліографічних даних з Інтерактивної БД “Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду” та відомостей про стан діловодства за заявками № м 2018 19064, № м 2018 19065, № м 2019 09841, № м 2019 16438, № м 2019 16442, № м 2019 17499, № м 2019 17502, № м 2019 17503, № м 2019 19085, № м 2019 19087, № м 2019 19091, № м 2019 19103, № м 2015 17731.

32. Копія заяви ПАТ “ХЛАДОПРОМ” про наявність підстав для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХРЕЩАТИК” за заявкою № м 2015 17731 (вих. № 25/04 від 25.04.2016).

33. Копія заперечення ПАТ “ХЛАДОПРОМ” стосовно рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою № м 2015 17731 (вих. № 29/08 від 29.08.2016).

34. Сувенірна продукція, каталог продукції ТОВ “ХЛАДИК-УКРАЇНА”, роздруківки фото брендovих кепок та футболок.

09.12.2019 (вх. № ВКО/650-19) заявник надав додаткові пояснення та матеріали на користь визнання знака “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні:

1. Роздруківки із веб-сайту favor.com.ua із результатами голосування у конкурсі протягом 2015 – 2018 рр.

2. Роздруківки бібліографічних даних свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 37609, № 40481 з БД “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”.

3. Лист від директора ТОВ “ХЛАДИК” Білецької М. О. щодо підтримки визнання знака “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази наявності факторів, що свідчать про відомість знака “ХРЕЩАТИК” в Україні станом на 01 вересня 2019 року, заслухала пояснення представника заявника та зазначає наступне.

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 з статтею 6^{bis} 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), під час визначення знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для встановлення того, чи є знак “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті наступні фактори.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Відповідно до 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/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.

Доречним сектором суспільства для товару “морозиво”, що реалізується під знаком “ХРЕЩАТИК”, є широкі верстви населення України різного віку, статі та статусу, які вживають морозиво.

Для підтвердження доброї відомості знака “ХРЕЩАТИК” серед доречного кола споживачів заявником надано результати опитування, проведеного компанією ТОВ “ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА” у 2019 році, методом інтерв'ю та Інтернет-опитування. Цільова аудиторія: особи у віці від 18 до 65 років, які вживають морозиво, вибірка – 1540 респондентів, географія дослідження – міста Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, Запоріжжя. За результатами дослідження встановлено, що знак “ХРЕЩАТИК” станом на дату, на яку заявник просить визнати його добре відомим в Україні, був відомий для 97% респондентів; 63% респондентів вказали, що знак відомий їм з дитинства, 18% опитаних дізналися про нього від друзів та знайомих, 15% – із мережі Інтернет, 4% – із реклами. 84% респондентів вважають заявника виробником товару під знаком “ХРЕЩАТИК”. 85% опитаних відомо, що власником знака “ХРЕЩАТИК” є заявник.

Визнання знака “ХРЕЩАТИК” підтверджується також результатами голосування у загальнонаціональному конкурсі торгових марок “Фаворити успіху”. Так, знак “ХРЕЩАТИК” за категоріями “Молочна продукція/ Морозиво” з 2016 по 2018 рр. займав п'яте місце, піднявшись з п'ятнадцятого у 2015 році.

Морозиво, марковане знаком “ХРЕЩАТИК”, отримало нагороди Всеукраїнського конкурсу якості продукції “100 кращих товарів України” (2011 рік); обласного конкурсу якості “Краща продукція Харківщини” (2011 рік); 10-ї Міжнародної виставки “Світ морозива та холоду” & “Молочна і м'ясна індустрія ХХІ століття” (2013 рік). У 2019 році колектив ТОВ “ХЛАДОПРОМ”

нагороджено почесною грамотою Асоціації українських виробників “Морозиво і заморожені продукти” за значний внесок у розвиток галузі виробництва морозива, високі показники безпечності та якості продукції.

На підтвердження відомості знака “ХРЕЩАТИК” у відповідному секторі суспільства заявником також надано роздруківки з позитивними відгуками споживачів, розміщених на веб-сайті otzovik.com за період з 2014 по 2019 рр.

За результатами дослідження наданих заявником документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що вони підтверджують добру відомість та визнання знака “ХРЕЩАТИК” у відповідному секторі суспільства станом на 01 вересня 2019 року.

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

Знак “ХРЕЩАТИК” використовується заявником шляхом нанесення на упаковку, під час продажу та пропонування товару “морозиво” для продажу, в рекламі тощо.

Права на знак “ХРЕЩАТИК” за свідоцтвом № 19387 заявник отримав у 2011 році відповідно до договору № Р/03-ТЗ від 16.03.2011 про передачу права власності на знак для товарів і послуг “ХРЕЩАТИК”, укладеного з ПП “Рось”. У тому ж році заявником було впроваджено перші дві товарні позиції морозива, маркованого знаком “ХРЕЩАТИК”: морозиво пломбір без наповнювачів та шоколадний у кондитерській глазури “ХРЕЩАТИК”, 75 г; морозиво пломбір без наповнювачів та шоколадний у шоколадній глазури у вафельному ріжку “ХРЕЩАТИК”, 70 г. У 2014 заявником введено шість нових товарних позицій, а з 2015 по 2019 рр. кількість товарних позицій збільшилася до 16-ти.

Реалізація морозива під знаком “ХРЕЩАТИК” розпочалася заявником у 2012 році через торговельні мережі міст Харкова та Києва. Поступово географія збуту збільшувалася на всю територію України, що підтверджується наданими заявником копіями договорів поставок з наступними торговельними мережами та роздрібними магазинами: “FOZZY”, “Сільпо”, “Новус”, “ФОРА”, “МЕТРО”, “Ашан”, “Villa”, “VARUS”, “Гранд Маркет”, “РОСТ” та інші.

Тривале та значне за обсягами використання знака “ХРЕЩАТИК” підтверджується довідками про обсяги реалізації морозива “ХРЕЩАТИК” в різних регіонах України. Надані відомості свідчать про те, що загальна кількість проданих одиниць товару склала: у 2016 році - 2 814 918 штук, у 2017 – 8 156 052 штук, у 2018 році – 10 774 929 штук, у 2019 році (за 7 місяців) – 17 143 287 штук.

Тенденція стрімкого зростання обсягів реалізації свідчить про високу популярність морозива під знаком “ХРЕЩАТИК” серед споживачів.

Використання знака “ХРЕЩАТИК” також здійснюється під час реалізації товару шляхом нанесення його на преїскуранти, цінники, штендери, стійки та промостоли, каталоги продукції, а також на сувенірну та поліграфічну продукцію, яка пропонується споживачам, в діловій документації, на холодильних камерах, фірмових автомобілях тощо.

У 2017 році заявником видано ліцензію на використання знака “ХРЕЩАТИК” за свідоцтвом № 19387 ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”.

ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ”, підтримуючи намір заявника щодо визнання знака “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні, і, бажаючи сприяти цьому, надав копії документів, що підтверджують постійне використання знака з 2017 року у його господарській діяльності на території України.

Так, у 2017 році ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” було укладено низку договорів щодо розробки нового дизайну упаковок морозива “ХРЕЩАТИК”. У 2018 – 2019 рр. ТОВ “ФМ ХЛАДОПРОМ” було укладено договори щодо виробництва упаковок, пакувального матеріалу та іншої поліграфічної продукції. На підтвердження зазначеного заявником надано копії відповідних документів, фотокопії макетів, примірників упаковок, пакувального матеріалу різних товарних позицій морозива зі знаком “ХРЕЩАТИК”, поліграфічної продукції тощо.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником документи доводять факт тривалого та безперервного використання знака “ХРЕЩАТИК” щодо товару 30 класу МКТП “морозиво” в Україні станом на 01 вересня 2019 року.

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

Протягом усього часу використання знака “ХРЕЩАТИК” на території України заявником проводилися різноманітні рекламні заходи з його просування. Реклама морозива зі знаком “ХРЕЩАТИК” розміщувалася на телебаченні, радіостанціях, в мережі Інтернет, у зовнішній рекламі, в супермаркетах.

На замовлення заявника у 2018 році було розроблено комунікаційну і творчу рекламну стратегію під умовною назвою “Пломбірленд” для просування на території України продукції заявника, а також здійснено розробку рекламних матеріалів, що підтверджується відповідними копіями договорів та актів.

Просування знака “ХРЕЩАТИК” в мережі Інтернет здійснювалося через веб-сайт заявника <http://icescream.kiev.ua/>, а також сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram, каналі Youtube. У 2018 році на замовлення заявника проводилась рекламна кампанія в мережі Інтернет, що підтверджується копіями договору та акту. Також, заявником надано роздруковані статті щодо морозива, під знаком “ХРЕЩАТИК”, із веб-сайтів інтернет-видань womanel.com, mmr.ua, probeg.kiev.ua, obozrevatel.com за 2015, 2018 – 2019 рр.

З метою просування продукції заявника, маркованого знаком “ХРЕЩАТИК”, реклама морозива “ХРЕЩАТИК” у 2018 – 2019 рр. розміщувалася в каталогах супермаркетів VARUS, МегаМаркет, Ашан, РОСТ, ВІЛЛА, Фуршет, NOVUS, ФОРА, ЛотОК та інших, що підтверджується наданими примірниками каталогів та їх копіями.

На замовлення заявника рекламування знака “ХРЕЩАТИК” здійснювалось також шляхом розміщення зовнішньої реклами у містах Києві та Харкові, що підтверджується копіями договорів, актів, адресних програм з розміщення рекламних матеріалів замовника та затверджених макетів, фотороздруковок.

Активна рекламна компанія у 2019 році щодо просування знака “ХРЕЩАТИК” проводилась на телебаченні шляхом розміщення плашки

хронометражем 10 секунд у телевізійних передачах, що транслювалися в рамках телепрограм каналів ICTV, СТБ, М1, ОЦЕ, Новий канал, та рекламного ролику на телеканалах ICTV, Новий канал, СТБ, ОЦЕ, М1, М2, Інтер, НТН, К1, ZOOM, МЕГА, Ентер-фільм, К2, Піксель, Україна ТРК, Індіго TV, НЛЮ-ТВ, 5 канал, 24 канал, Сонце. За результатами звіту проведення рекламної компанії, наданого заявнику виконавцем послуг, за час її проведення охоплення цільової аудиторії склало 18,9 млн. жителів України.

Добрій відомості знака “ХРЕЩАТИК” у значній мірі сприяла широка рекламна кампанія за участі фронтмена гурту “DZIDZIO” - Хоми Михайла Степановича. В період з травня по червень 2019 року на радіостанціях НІТ FM, РУССКОЕ РАДИО УКРАЇНА, KISS FM, мелодія FM проводилася акція “Пломбіроманія”. Інформація про акцію та правила участі була розміщена на веб-сайтах радіостанцій rusradio.ua, kissfm.ua, hitfm.ua, melodiafm.ua із зображенням знака “ХРЕЩАТИК” та актора - Михайла Хоми, що підтверджується відповідними роздруківками. Також, в рамках рекламної кампанії, у травні 2019 року на Контрактовій площі (м. Київ) відбувся виступ гурту “DZIDZIO”.

Значні витрати здійснюються заявником також на розробку дизайнів оригінал-макетів етикеток морозива, дизайну та виготовлення промо- та сувенірної, поліграфічної продукції, виробництво упаковок для морозива, що підтверджується наданими копіями договорів за 2018 – 2019 рр.

У рамках популяризації знака “ХРЕЩАТИК” заявник брав участь у різноманітних публічних, соціальних заходах, виступав організатором та партнером таких заходів, про що свідчать надані копії договорів та подяк. Так, заявник був партнером наймасштабнішого щорічного спортивно-благодійного проекту “Пробіг під каштанами” (2017 – 2019 рр.), “Забігу у вишиванках” (2018 р.), у серпні 2019 року узяв участь у шкільному ярмарку у м. Київ.

Заявником надано довідку про витрати на рекламування продукції (морозива), маркованої знаком “ХРЕЩАТИК”, за період з 2016 по 2019 рр., яка свідчить про значні суми витрат¹, здійснених ним.

За результатами дослідження наданих документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що представлені відомості свідчать про активне та тривале просування знака “ХРЕЩАТИК” на території України, завдяки чому станом на 01 вересня 2019 року зазначений знак набув широкої відомості серед споживачів.

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

На підтвердження факту реєстрацій знака “ХРЕЩАТИК” заявником надано таку інформацію.

Заявник є власником наступних свідоцтв на знаки для товарів і послуг:

1) свідоцтво № 19387 від 16.04.2001 на знак **Хрещатик** (16, 29, 30, 32, 42 класи МКТП;


¹ Інформація визначена заявником як конфіденційна та не підлягає розголошенню третім особам


- 2) свідоцтво № 252740 від 10.01.2019 на знак **ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ ТОРТ** (30 клас МКТП);
- 3) свідоцтво № 206531 від 10.12.2015 на знак **ХРЕЩАТИК УКРАЇНСЬКИЙ ПЛОМБІР** (30 клас МКТП);
- 4) свідоцтво № 266123 від 25.10.2019 на знак **ХРЕЩАТИК ВІДБІРНИЙ ПЛОМБІРНИЙ** (30 клас МКТП);
- 5) свідоцтво № 266131 від 25.10.2019 на знак **ХРЕЩАТИК МЕДОВИК** (30 клас МКТП);
- 6) свідоцтво № 266130 від 25.10.2019 на знак **ХРЕЩАТИК НАПОЛЕОН** (30 клас МКТП);
- 7) свідоцтво № 266129 від 25.10.2019 на знак **ХРЕЩАТИК КИЇВСЬКИЙ** (30 клас МКТП);
- 8) свідоцтво № 266128 від 25.10.2019 на знак **ХРЕЩАТИК ПЛОМБІРНИЙ** (30 клас МКТП).


Крім того, з метою набуття правової охорони заявником подано на реєстрацію 12 заявок на знаки, що містять словесний елемент “ХРЕЩАТИК”:




- 1) заявка № т 2019 09841 від 24.04.2019 на знак **У-у-у, я так Хрещатик люблю!
У-у-у, я так Хрещатик люблю!
Морозиво Хрещатик!
Відбірний Пломбірний!** (30, 35 класи МКТП);

- 2) заявка № т 2019 16442 від 02.07.2019 на знак **Лий-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Хей.
У-у-у, я так Хрещатик люблю!
Морозиво Хрещатик-відбірний пломбірний!** (30, 35 класи МКТП);

- 3) заявка № т 2019 17499 від 08.07.2019 на знак  (30, 35 класи МКТП);

- 4) заявка № т 2019 17502 від 08.07.2019 на знак  (30, 35 класи МКТП);

- 5) заявка № т 2019 17503 від 08.07.2019 на знак  (30, 35 класи МКТП);

- 6) заявка № т 2019 19091 від 12.07.2019 на знак **ХРЕЩАТИК ШАЙБА** (30 клас МКТП);
- 7) заявка № т 2019 19085 від 12.07.2019 на знак **ХРЕЩАТИК ПЛОМБІР** (30 клас МКТП);
- 8) заявка № т 2019 19087 від 12.07.2019 на знак **ХРЕЩАТИК МОРОЗИВО** (30 клас МКТП);
- 9) заявка № т 2019 19103 від 12.07.2019 на знак **ХРЕЩАТИК КРУГЛИК** (30 клас МКТП);
- 10) заявка № т 2018 19065 від 14.08.2018 на знак  (30 клас МКТП);
- 11) заявка № т 2018 19064 від 14.08.2018 на знак  (30 клас МКТП);
- 12) заявка № т 2019 16438 від 02.07.2019 на знак  (30, 35 класи МКТП).

На підставі наведених доказів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні дії для набуття і підтримання правової охорони знака “ХРЕЩАТИК” та знаків, що містять словесний елемент “ХРЕЩАТИК”.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами

На підтвердження факту успішного відстоювання прав на знак “ХРЕЩАТИК” за свідоцтвом № 19387 на території України заявник надав копії рішень територіальних органів Антимонопольного комітету України, судових рішень, заперечень до Укрпатенту, Державної служби інтелектуальної власності України.

У жовтні 2015 року ПАТ “ЖЛК-Україна” подано до Укрпатенту заявку № т 2015 17731 про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХРЕЩАТИК” для товарів 30 класу МКТП. У січні 2016 року заявником подано до Укрпатенту заперечення проти зазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової

охорони, аргументуючи, що реєстрація знака за вказаною заявкою порушуватиме його права інтелектуальної власності та руйнуватиме ділову репутацію. У запереченні заявник просив, зокрема, відмовити у реєстрації знака “БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХРЕЩАТИК” для товарів 30 класу МКТП за заявкою № т 2015 17731. Згідно з відомостями про стан діловодства за заявкою на знак для товарів і послуг № т 2015 17731 діловодство припинено на стадії кваліфікаційної експертизи, що дає підстави вважати, що закладом експертизи було враховано подане заявником заперечення.

У 2015 році заявник звернувся до Господарського суду Харківської області та територіального органу АМКУ за захистом прав інтелектуальної власності у зв'язку з незаконним використанням ПАТ “ЖЛК-Україна” знака “ХРЕЩАТИК”. Господарським судом Харківської області по справі 922/1981/15 від 14.05.2015 прийнято рішення, яким заборонено незаконне використання ПАТ “ЖЛК-Україна” знака для товарів і послуг “ХРЕЩАТИК” за свідоцтвом України № 19387 та заборонено ПАТ “ЖЛК-Україна” маркування товару “морозиво” знаком для товарів і послуг “ХРЕЩАТИК” за свідоцтвом України № 19387.

Адміністративною колегією Київського обласного територіального відділення АМКУ у справі № 918/59-р-02-05-15 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу було прийнято рішення № 51 від 26.11.2015, згідно з яким дії ПАТ “ЖЛК Україна”, які полягають у неправомірному використанні на упаковках для морозива власного виробництва схожого словесного позначення “ХРЕЩАТИК”, без дозволу уповноваженої на те особи, яка має пріоритет на його використання, що призвело до змішування з діяльністю ПрАТ “Хладопром”, визнано порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, у вигляді неправомірного використання торговельної марки (знака для товарів і послуг) “ХРЕЩАТИК” без дозволу суб'єкта господарювання, який має пріоритет на його використання, що призвело до змішування з діяльністю ПрАТ “Хладопром”. Також за зазначене порушення на ПАТ “ЖЛК-Україна” накладено відповідний штраф.

У серпні 2016 року заявнику стало відомо про виявлені факти введення в оману споживачів з боку ПАТ “ЖЛК-Україна”. У зв'язку з цим, заявник звернувся за захистом своїх прав інтелектуальної власності до АМКУ. Рішенням Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення АМКУ № 53 від 01.12.2016 у справі № 965/21-р-02-05-16 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу, дії ПАТ “ЖЛК-Україна”, які полягають у неправомірному використанні на упаковках для морозива власного виробництва “Білоцерківський ХРЕЩАТИК” словесного позначення “ХРЕЩАТИК”, як частини назви морозива, без дозволу суб'єкта господарювання, який раніше почав його використовувати у господарській діяльності, визнано порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, у вигляді неправомірного використання позначення без дозволу суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати його у господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю ТОВ “Хладопром”. ПАТ “ЖЛК-Україна” зобов'язано

у двомісячний строк з дня отримання рішення припинити зазначене порушення (про що повідомити територіальне відділення) шляхом припинення маркування морозива “Білоцерківський ХРЕЩАТИК” (в асортименті) словесним позначенням “ХРЕЩАТИК”, яке схоже настільки, що його можна сплутати з ТМ “ХРЕЩАТИК”, власником якої є ТОВ “ХЛАДОПРОМ”. Також за зазначене порушення на ПАТ “ЖЛК-Україна” накладено відповідний штраф.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, належними та достатніми доказами для визнання знака “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні для товару 30 класу МКТП “морозиво” станом на 01 вересня 2019 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

визнати знак “ХРЕЩАТИК” добре відомим в Україні відносно товариства з обмеженою відповідальністю “ХЛАДОПРОМ” щодо товару 30 класу МКТП “морозиво” станом на 01 вересня 2019 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

О. С. Кулик

О. О. Теньова

Л. А. Цибенко

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 12.12.2019

Зображення знака

Хрещатик