Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
30.06.2022 № 112-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

17 грудня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 07.06.2021 № Вн-114-Р/2021 у складі головуючої Василенко М.О. та членів колегії Падучака Б.М., Гайдук В.В. за участю секретаря апеляційного засідання Гостєвої А.І., розглянула заяву ГСХ Трейдмаркс Лімітед (CY) про визнання торговельної марки «МОРОША» добре відомою в Україні.

Представники заявника – патентний повірений І.Ю. Лучка

Заява ГСХ Трейдмаркс Лімітед про визнання торговельної марки «МОРОША» добре відомою в Україні подано до Апеляційної палати 20.10.2020 на підставі пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Подавець заяви – компанія ГСХ Трейдмаркс Лімітед просить визнати торговельну марку «МОРОША» добре відомою в Україні для товару 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «горілка» станом на 01 січня 2016 року.

Вимоги подавця заяви щодо визнання його торговельної марки «МОРОША» добре відомою ґрунтується на наступних відомостях.

ГСХ Трейдмаркс Лімітед є юридичною особою у формі приватної компанії з обмеженою відповідальністю, яка створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, та входить до складу холдингу «Global

Spirits», який був заснований у 2008 році, та являється найбільшим у Східній Європі міжнародним алкогольним холдингом.

Також до складу Холдингу «Global Spirits» входить низка інших підприємств з виробництва та дистрибуції алкогольних напоїв, зокрема, ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ПрАТ «Одеський коньячний завод», ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» та ТОВ «УДК- ІНВЕСТ».

«МОРОША» – це сучасний горілчаний «еко» бренд, який відрізняється від інших своєю унікальністю, адже горілка створена на основі природної мінеральної води. Воду для створення горілки «МОРОША» беруть з високогірного джерела у заповідній зоні Карпат.

Мінеральна вода Мізунського джерела – досконала від природи і має унікальні показники м'якості. Унікальне високогірне джерело б'є ключем із надр карпатської гори Кігола (висота – 1122,5 метри). Знаходиться воно в урочищі Лисинець (с. Новий Мізунь, Долинський район, Івано-Франківська область). Вода з Мізунського джерела особлива – вона дуже м'яка і дивовижно смачна. Своїм особливо чистим м'яким смаком «МОРОША» зобов'язана саме природній мінеральній воді. Від джерела в лічені хвилини її привозять на розташований поблизу завод мінеральних вод «Мізунь». Це підприємство розливає кращі в Україні мінеральні води – столові та лікувальні. Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням. Воно дозволяє очищати мінеральну воду лише від грубих домішок, не втручаючись в її ідеальну природну структуру.

Назва бренду «МОРОША» означає одне із природних явищ, характерних для Карпат. Із першими променями сонця, після благодатного дощу, білосніжна димка обіймає Карпати. «Коли ведмідь кашу варить, то гори димлять», – пояснюють місцеві жителі про молочно-білий туман, що огортає схили і долини. «Мороша» – так на своєму давньому діалекті, ось вже багато століть, називають вони його.

Виробництво продукції під торговельною маркою «МОРОША» почалося у 2012 році, та здійснювалось до 2018 року на потужностях львівського лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман».

В свою чергу, замовником товарів під торговельною маркою «МОРОША» є ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», яка виступає дистриб'юторським підрозділом холдингу «Global Spirits».

Так, на замовлення ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», відповідно до розроблених ДП «Імідж Холдинг» та АК «Імідж Холдинг АпС» рецептур, виготовляється горілка під торговельною маркою «МОРОША» в асортименті: «Мороша Джерельна», «Мороша Картпатська», «Мороша на воді озера Синевир», «Мороша Заповідна», «Мороша Водограйна», «Мороша Преміум».

Якість горілки під торговельною маркою «МОРОША» підтверджується численними сертифікатами та висновками державних органів у сфері стандартизації та сертифікації продуктів.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість торговельної марки «МОРОША» для товарів, щодо яких ця марка використовується, на вказану в заяві дату, а також відомості, які підтверджують безперервність її використання, представлені у наданих заявником дукументах:

1. Зображення торговельної марки.
2. Роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Науково виробниче підприємство «Гетьман» та ТОВ «Українська дистрибуційна компанія».
3. Фотокопії асортименту продукції під торговельною маркою «МОРОША».
4. Копії рецептур горілки «Мороша на воді озера Синевір», «Мороша Джерельна», «Мороша Заповідна», «Мороша Карпатська», «Мороша Преміум», «Мороша Водограйна».
5. Копії Сертифікатів відповідності державним стандартам горілки «МОРОША» за 2011 – 2017 роки.
6. Копії Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи для горілки «МОРОША».
7. Бібліографічні дані свідоцтв України, власником яких є ГСХ Трейдмарк Лімітед.
8. Бібліографічні дані міжнародних реєстрацій торговельних марок, власником яких є ГСХ Трейдмарк Лімітед.
9. Бібліографічні дані патентів на промислові зразки, власником яких є ГСХ Трейдмарк Лімітед.
10. Копії договорів на поставку товарів під торговельною маркою «МОРОША», укладених ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» з українськими контрагентами за 2012 – 2017 роки з копіями товарно-транспортних накладних.
11. Довідка ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» від 01.01.2018 про обсяги виробництва та реалізації продукції під торговельною маркою «МОРОША» (в пляшках, літрах) на території України та за її межами за 2012 –2017 роки.
12. Звіт «Опитування споживачів щодо доброї відомості знаку», проведений приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група» .
13. Скрін-шоти з вебсайтів Інтернет-магазинів http://efurshet.com, http://rozetka.com.ua, http://fozzyshop.com.ua, http://novus.zakaz.ua, http://produkty24.com.ua, http://productoff.com, http://alcoshop.com.ua, http://winestyle.com.ua з інформацією про реалізацію продукції під торговельною маркою «МОРОША».

14. Копії договорів на поставку товарів під торговельною маркою «МОРОША» за межі України за 2012 – 2016 роки з копіями інвойсів та товарно-транспортних накладних.

15. Копія ліцензійного договору № 100913-1 від 10.09.2013, укладеного між ГСХ Трейдмарк Лімітед і ТОВ «Українська дистрибуційна компанія».

16. Копії договорів про надання рекламних послуг на телебаченні за 2012 – 2017 роки з копіями актів виконаних робіт.

17. Копії договорів щодо створення рекламних відеороликів за 2012 – 2016 роки.

18. Копії договорів щодо розміщення реклами в ефірі радіостанцій за 2012 – 2016 роки з копіями актів виконаних робіт.

19. Копії договорів про розміщення реклами в мережі Інтернет за 2012 – 2017 роки з копіями актів виконаних робіт.

20. Копії договорів про спонсорство за 2012 – 2015 роки.

21. Копії договорів про розробку та написання інформаційного матеріалу про продукцію «МОРОША» за 2012 – 2013 роки.

22. Копії договорів на розміщення реклами у засобах масової інформації за 2012 – 2015 роки з копіями актів виконаних робіт.

23. Копії сторінок публікацій щодо продукції під торговельною маркою «МОРОША» у газетах та журналах.

24. Копії договорів про надання рекламних послуг (популяризація продукції під торговельною маркою «МОРОША» на спеціалізованих виставкових заходах) за 2014 – 2016 роки

25. Копії договорів про надання рекламних послуг (зовнішньої і внутрішньої реклами) за 2012 – 2017 роки з копіями видаткових накладних та актів виконаних робіт.

26. Копії договорів про надання маркетингових послуг, укладені з мережами кафе, ресторанів, розважальних закладів за 2012 – 2017 роки.

27. Копії договорів про проведення маркетингових досліджень попиту споживачів та просування продукції під торговельною маркою «МОРОША» у торгових точках на території України за 2012 – 2017 роки.

28. Звіт про незалежну оцінку вартості майнових прав на торговельні марки від 01.01.2014.

29. Роздруківки з веб-сайту https://otzovik.com з відзивами споживачів щодо товарів під торговельною маркою «МОРОША».

30. Довідка ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» від 10.01.2017 про обсяг витрат на рекламування/популяризацію торговельної марки «МОРОША» за період з 01.01.2012 по 31.12.2016.

05.01.2021 (№ Вх-429/2021) заявник надав такі додаткові матеріали на користь визнання торговельної марки добре відомою:

роздруківки сторінок вебсайту https://favor.com.ua з інформацією щодо участі у загальноукраїнському рейтингу торгових марок «Фаворит успіху» в категорії «Горілка українського виробництва» за 2013 – 2016 роки.

09.11.2021 (№ Вх-44944/2021) заявник надав такі додаткові матеріали на користь визнання торговельної марки добре відомою:

1. Копія ліцензійного договору № 210812-02 від 21.08.2012, укладеного між ГСХ Трейдмарк Лімітед і ТОВ «Українська дистрибуційна компанія».

2. Копія контракту № 19/05/11 від 19.05.2011, укладеного між ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» і ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» на поставку товарів під торговельною маркою «МОРОША».

3. Довідка про те, що з 2012 по 2016 роки ГСХ Трейдмаркс Лімітед входило в холдинг «Global Spirits» разом з іншими компаніями, пов'язаними кінцевим бенефіціарним власником – Черняком Є.В.

4. Довідка про те, що з 2012 по 2016 роки ПАТ «Одеський коньячний завод» входило в холдинг «Global Spirits» разом з іншими компаніями, пов'язаними кінцевим бенефіціарним власником – Черняком Є.В.

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ПАТ «Одеський коньячний завод» станом на 01.01.2016.

6. Довідка про те, що з 2012 по 2016 роки ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» входило в холдинг «Global Spirits» разом з іншими компаніями, пов'язаними кінцевим бенефіціарним власником – Черняком Є.В.

7. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» станом на 01.01.2016.

8. Довідка про те, що з 2012 по 2016 роки ТОВ «УДК-ІНВЕСТ» входило в холдинг «Global Spirits» разом з іншими компаніями, пов'язаними кінцевим бенефіціарним власником – Черняком Є.В.

9. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «УДК-ІНВЕСТ» станом на 01.01.2016.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання торговельної марки «МОРОША» добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 року, заслухала пояснення представника заявника та зазначає наступне.

Відповідно до статті 25 Закону, охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно з статтею 6bis 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.

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

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

Відповідно до параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації, що визначає відповідний сектор суспільства, в якому торговельна марка є добре відомою, найбільш доречним сектором суспільства для товарів, що реалізуються під торговельною маркою «МОРОША», заявник вважає все населення України віком від 18 років (18+). Це коло споживачів охоплює як фактичних, так і потенційних споживачів, фахівців і осіб, які займаються реалізацією цього виду товару (дистриб'юторів оптових партій товару, консультантів і продавців спеціалізованих магазинів та супермаркетів тощо).

Доводи щодо високого ступеню відомості торговельної марки «МОРОША» серед доречного кола споживачів ґрунтуються на Звіті про соціологічне опитування споживачів щодо доброї відомості в Україні

торговельної марки «МОРОША», проведеного приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група».

Дослідження проводилось у 6 найбільших містах України: Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя серед респондентів у віці від 18 до 60 років, які є споживачами алкогольних напоїв.

За результатами опитування, торговельна марка «МОРОША» відома переважній більшості представників досліджуваної цільової аудиторії – 99,9%, з яких 97,9% респондентів знає, що ця торговельна марка використовується для алкогольних напоїв; 95,2 % респондентів знає, що ця торговельна марка використовується для товару «горілка»; 76,4% респондентів знають, що власником торговельної марки є ГСХ Трейдмаркс Лімітед; 36% респондентів знають торговельну марку з 01.01. 2014; 33% респондентів знають торговельну марку з 01.01.2012.

Основним джерелом, звідки респонденти вперше дізналися про торговельну марку «МОРОША» назвали: телебачення (31,7%), особисте спілкування (дізналися від знайомих та друзів – 29,5%), Інтернет (27,7%), друковані засоби масової інформації (3,6%).

Про добру відомість торговельної марки «МОРОША» свідчать дані загальноукраїнського рейтингу «Фаворит успіху». Відповідно до наданих заявником роздруківок з вебсайту https://favor.com.ua, продукція під торговельною маркою «МОРОША» протягом 2013-2016 років входила до п’ятірки лідерів в категорії «Горілка українського виробництва».

Також для підтвердження високого ступеню відомості в Україні товарів під торговельною маркою «МОРОША» заявником надано роздруківки з веб-сайту https://otzovik.com з відгуками споживачів про горілку «МОРОША».

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості торговельної марки «МОРОША», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що на вказану в заяві дату 01.01.2016 ця торговельна марка мала широку відомість та отримала визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Торговельна марка «МОРОША» використовується заявником на території України шляхом нанесення на вироблений товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, зокрема, на чеках, цінниках. Також торговельна марка використовується в діловій документації, рекламі, у маркетингових акціях із стимулювання попиту та під час проведення інших PR заходах, зокрема в мережі Інтернет.

Виробництво продукції під торговельною маркою «МОРОША» почалося у 2012 році, та здійснювалось до 2018 року на потужностях львівського лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман». Для забезпечення виробництва були розроблені рецептури горілки

«МОРОША ПРЕМІУМ» РЦ37471967-5890-2012, «Мороша Джерельна» РЦ37471967-5891-2012, «Мороша Заповідна» РЦ37471967-5892-2012, «Мороша Карпатська» РЦ 37471967-5893-2012, «Мороша на воді озера Синевир» РЦ37471967-6308-2014, «Мороша Водограйна» РЦ37310549-010-2015.

У 2012, 2014 роках ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Гетьман» одержано Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність напоїв під торговельною маркою «МОРОША», вимогам діючого санітарного законодавства, а також сертифікати відповідності державним стандартам.

У 2012 та 2013 роках укладені ліцензійні договори між ГСХ Трейдмарк Лімітед і ТОВ «Українська дистрибуційна компанія», відповідно до умов яких ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» отримала невиключну ліцензію на використання торговельних марок за свідоцтвами України, що відтворюють або мають у своєму складі елемент «МОРОША».

Продукція під торговельною маркою «МОРОША» виробляється та реалізовується в Україні в значних обсягах[1].

Також заявник здійснює поставку продукції під торговельною маркою «МОРОША» за межі України (Азербайджан, Польща, Казахстан, Італія, Латвія, Грузія, Німеччина, Ізраїл, ОАЄ та ін.).

Зазначене підтверджується довідкою ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» про обсяги виробництва та реалізації продукції під торговельною маркою «МОРОША» (в пляшках, літрах) на території України та за її межами за 2012-2017 роки, договорами поставки товарів під торговельною маркою «МОРОША» за межі України у період з 2012 по 2016 роки та митними деклараціями.

Реалізація алкогольної продукції під торговельною маркою «МОРОША» здійснювалася в торговельних мережах по всій території України, що підтверджується договорами поставки товарів під торговельною маркою «МОРОША», які були укладені з українськими контрагентами у період з 2012 по 2017 роки та товарно-транспортними накладними.

Пропонування до продажу алкогольної продукції під торговельною маркою «МОРОША» здійснювалось також через Інтернет-магазини, зокрема, http://rozetka.com.ua, http://fozzyshop.com.ua, http://novus.zakaz.ua, http://produkty24.com.ua, http://productoff.com, http://alcoshop.com.ua, http://winestyle.com.ua, http://efurshet.com.

За результатами дослідження наданих заявником документів і відомостей колегія Апеляційної палати вважає, що вони доводять факт тривалого, безперервного використання торговельної марки «МОРОША» щодо товару 33 класу МКТП: «горілка».

---

[1] Розмір обсягів виробництва та продажу не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником конфіденційною інформацією.

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 торговельної марки «МОРОША» в Україні проводилися активні рекламні компанії з її просування. Рекламування продукції під цією торговельною маркою здійснювалось різними способами, зокрема: на телебаченні, на радіо, в ЗМІ та Інтернет, шляхом розміщення у зовнішній рекламі, під час проведення маркетингових заходів та використання POS – матеріалів на місцях продажів, участь у спеціалізованих виставкових заходах.

Рекламування продукції заявника під торговельною маркою «МОРОША» здійснювалось шляхом розміщення відео-роликів в ефірі центральних та регіональних телеканалів INTER, MTV, ENTER, ENTER film, MEGA, НТН, К1, К2, NEW CHANNEL, ICTV, Новий Канал, СТБ, Індіго TV, НЛО-ТВ, М1, QTV, М2, 1Rus, Star TV, Pogoda, Menu-TV, RU Music, 1 AUTO, RTR planeta, ПКВМ, Е-Ф, 1+1, 2+2, Discovery, TLC, Уніан, ZOOM, Україна ТРК, що підтверджується відповідними договорами, актами виконаних робіт за 2012-2017 роки.

З метою популяризації торговельної марки «МОРОША», ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» у період з 2012 по 2016 роки було укладено ряд договорів про створення рекламних відеороликів та відеофільмів, що підтверджується відповідними договорами.

Рекламування продукції заявника під торговельною маркою «МОРОША» здійснювалось шляхом розміщення рекламних блоків в ефірі радіостанцій KISS FM, Ретро ФМ, Радіо Динамо, Радіо NEXT, Авторадіо, Люкс ФМ, Канал 24, Джем ФМ, Хіт FM, Наше радіо, Радіо Рокс, Русское радио – Україна, Europa Plus, Голос Столиці, Lounge FM, Super Radio, Любимое радио, Радио Шансон, Бизнес Радио, Радіо Ренесанс, Перець ФМ, DJ FM, Радио Пятница, Ностальгія, що підтверджується відповідними договорами за 2012-2017 роки, актами виконаних робіт за 2014-2017 роки та ефірними довідками.

Просування торговельної марки й популяризація алкогольних напоїв під торговельною маркою «МОРОША» здійснювалося шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, зокрема, на інтренет-сайтах htttps://fraza.ua, htttps://correspondent.net, htttps://zahid.net, htttps://slovovolyni.com, www.rbc.ua, glavcom.ua. Рекламні матеріали горілки під торговельною маркою «МОРОША» розміщувалися, зокрема, на сторінках в соціальних мережах Facebook, Twitter та у додатку Instagram. Зазначене підтверджується відповідними договорами та актами виконаних робіт за 2012-2017 роки.

Для популяризації торговельної марки «МОРОША» ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» виступала спонсором різноманітних публічних, соціальних і розважальних заходів, концертів, тощо, під час яких зображення

торговельної марки розміщувалось на банерній рекламі, флаєрах, сітілайтах, афішах, запрошеннях, про що свідчать надані заявниками копії договорів за 2012-2015 роки.

Так, у 2012 році ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» виступила спонсором в організації та проведенні заходів під назвою «Екопроект вода для робітників та службовців», «Мінеральна вода в кожен дім», в 2013, 2015 роках – музичного фестивалю «Альфа Джаз Фест» у м. Львів, у 2014 році – культурно-розважального заходу «Фестиваль вуличної їжі» у м. Київ.

Рекламування продукції під торговельною маркою «МОРОША» здійснювалось шляхом розміщення рекламних матеріалів у засобах масової інформації, зокрема, в журналах та газетах «Телетиждень», «Телескоп», «Серіал», «Команда», «Україна ЗА КЕРМОМ», «АіФ», «Комсомольська Правда», «Деньги.ua», «Фокус», «Совершенно Секретно», «Телесім», «Телегід», «1000 полезных советов», «1000 магических советов», «1000 полезных советов Рукоделие», «Секреты женского счастья», «Футбол Style», «Истории звезд», «Forbes», «Кореспондент», «Б-52 shot», «Бизнес», «Вести», журналі «Кабаре», «СЕГОДНЯ», «Фокус», «Фокус спецпроект». Зазначене підтверджується відповідними договорами за 2012-2015 роки, актами виконаних робіт та фотокопіями сторінок із зазначених вище журналів та газет.

Рекламування продукції під цією торговельною маркою здійснювалось також шляхом розміщення рекламних матеріалів у зовнішній рекламі на банерах, плакатах, виставковому обладнанні, барному обладнанні, листівках, буклетах, що підтверджується копіями договорів на розміщення зовнішньої реклами, видатковими накладними до них та актами виконаних робіт.

Наприклад, для рекламування продукції під торговельною маркою «МОРОША» було виготовлено льодяну скульптуру у вигляді лева, що тримає картуш з текстом: «МОРОША ВОДКА. ВПЕРШЕ НА МІНЕРАЛЬНІЙ ВОДІ. ЗРОБЛЕНО В ЛЬВОВІ».

Популяризація торговельної марки «МОРОША» здійснювалась шляхом представлення товарів на спеціалізованих виставкових заходах, які проводились на території України, що підтверджується договорами за 2012-2014 роки.

З метою ознайомлення широкого кола споживачів з продукцією під торговельною маркою «МОРОША», ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» укладені договори про надання маркетингових послуг з різними мережами кафе та ресторанів, розважальними закладами щодо надання послуг по розміщенню інформації про продукцію під торговельною маркою «Мороша водка» у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, в тому числі шляхом розміщення інформації на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарів та/або його упаковці, по внесенню продукції під торговельною маркою «МОРОША» до інформаційних баз продажу, в тому числі до меню, прайсів чи будь-яких

інших інформаційних матеріалів, що надаються для ознайомлення споживачам в місцях продажу цієї продукції. Зазначене підтверджується відповідними договорами за 2012-2017 роки.

Відповідно до довідки про обсяги витрат на рекламування, наданої заявником, за період з 2012 по 2016 рік на проведення рекламних акцій щодо продукції під торговельною маркою «МОРОША» було витрачено суму, яка свідчить про значні обсяги витрат на рекламу горілки «МОРОША»[2].

Зазначена інформація та надані докази свідчать про активну масштабну рекламну кампанію алкогольної продукції під торговельною маркою «МОРОША», яка проводилася з самого початку продажу цієї продукції і по теперішній час.

За результатами дослідження представлених заявником документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування алкогольної продукції під торговельною маркою «МОРОША» у значних обсягах і на всій території України.

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

ГСХ Трейдмаркс Лімітед є власником словесних та комбінованих торговельних марок, які містять у своєму складі позначення «МОРОША» відносно товарів 33 класу МКТП: «МОРОША» (свідоцтво № 155443 від 10.05.2012); «МОРОША водка Карпатська» (свідоцтво № 140914 від 25.06.2011); «МОРОША водка Джерельна» (свідоцтво № 140915 від 25.06.2011); «МОРОША водка Заповідна» (свідоцтво № 140916 від 25.06.2011); «МОРОША ВОДКА» (свідоцтво № 155666 від 10.05.2012); «МОРОША ПРЕМИУМ» (свідоцтво № 168882 від 10.04.2013); «МОРОША ПРЕМІУМ» (свідоцтво № 168884 від 10.04.2013); «МОРОША – вперше на мінеральній воді» (свідоцтво № 172804 від 10.07.2013); «Мороша Карпатська» (свідоцтво № 175356 від 10.09.2013); «Мороша Заповідна» (свідоцтво № 175357 від 10.09.2013); «Мороша Джерельна» (свідоцтво № 175358 від 10.09.2013); «МОРОША ВОДОГРАЙНА» (свідоцтво № 220098 від 12.12.2016); «ГОРІЛКА – ЦЕ МОРОША» (свідоцтво № 226786 від 25.05.2017); «MOROSHA PREMIUM» (свідоцтво № 168886 від 10.04.2013); «Morosha Carpathian» (свідоцтво № 174032 від 12.08.2013); (свідоцтво

[2] Розмір обсягів витрат на рекламування не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником конфіденційною інформацією.

№ 171904 від 10.06.2013); (свідоцтво № 171908 від 10.06.2013);

(свідоцтво № 171907 від 10.06.2013);

(свідоцтво № 181471 від 10.02.2014);

(свідоцтво № 199858 від 10.06.2015);

(свідоцтво № 224571 від 10.04.2017);

(свідоцтво № 224736 від 10.04.2017);

(свідоцтво № 166732 від 11.02.2013).

Заявник є власником торговельних марок за міжнародними реєстраціями, які зареєстровані для товарі 33 класу МКТП: «МОРОША водка Карпатська» (міжнародна реєстрація № 1101608 від 10.11.2011); «МОРОША водка Джерельна» (міжнародна реєстрація № 1101609 від 10.11.2011); «МОРОША водка Заповідна» (міжнародна реєстрація № 1101610 від 10.11.2011), дія яких поширена в Арменії, Болгарії, Молдові, Польщі; «МОРОША» (міжнародна реєстрація № 1140475 від 17.10.2012), дія якої поширена в Арменії, Азербайджані, Китаї, Германії, Казахстані, В'єтнамі, Білорусі та ін.

Заявник є власником патентів України на промислові зразки, на яких міститься позначення «МОРОША»: № 21900 від 10.06.2011; № 21951 від 10.06.2011; № 24994 від 25.06.2013; № 30917 від 25.11.2015; №36378 від 26.02.2018; № 36952 від 25.05.2018; № 38659 від 11.02.2019.

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій торговельної марки «МОРОША» та торговельних марок, що є складовою частиною цих торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснював та продовжує здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони цієї торговельної марки та торговельних марок з використанням її елементів в Україні та інших країнах світу.

5. Цінність, що асоціюється з торговельною маркою

Цінність, що асоціюється із торговельною маркою «МОРОША», заявник пов'язує з тривалістю використання торговельної марки, високою якістю продукції, обсягами продажу та витратами на рекламу продукції, маркованої цією торговельною маркою.

Висока цінність торговельної марки «МОРОША» підтверджується Звітом про незалежну оцінку вартості майнових прав на торговельні марки заявника, які містять у своєму складі словесний елемент «МОРОША» від 01.01.2014.

Відповідно до наданого звіту, ринкова вартість невиключних майнових прав інтелектуальної вартості на торговельні марки заявника в загальній сумі є дуже значною[3].

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що цінність, яка асоцієються з торговельною маркою «МОРОША», є значною.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що вони підтверджують наявність факторів, що свідчать про добру відомість в Україні торговельної марки «МОРОША» відносно ГСХ Трейдмаркс Лімітед (CY) для товару 33 класу МКТП «горілка» станом на 01 січня 2016 року.

Керуючись Паризькою конвенцію 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

вирішила:

1. Заяву ГСХ Трейдмаркс Лімітед (CY) про визнання торговельної марки «МОРОША» добре відомою в Україні задовольнити.
2. Визнати торговельну марку «МОРОША» добре відомою в Україні відносно ГСХ Трейдмаркс Лімітед (CY) для товару 33 класу МКТП «горілка» станом на 01 січня 2016 року.

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

Додаток: зображення торговельної марки на 1 арк.

Головуюча колегії М.О.Василенко

Члени колегії Б.М.Падучак

В.В.Гайдук

[3] Сума ринкової вартості невиключних майнових прав на торговельні марки заявника не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником конфіденційною інформацією.

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 17.12.2021

МОРОША