

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
05.11.2018 № 1611

**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

Р І Ш Е Н Н Я

18 вересня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 27.07.2018 № Р/76-18 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Жмурко О.В., Кулик О.С., Ресенчука В.М., Теньової О.О., розглянула заяву Приватного акціонерного товариства “Київський завод шампанських вин “Столичний”, Хенкель енд Ко. Зекткеллерай Гез.м.б.Х про визнання знака “Наш КИЇВ” добре відомим в Україні.

Представник заявників – патентний повірений Сопова К.А.



Зображення знака:

(додається).

Аргументація заявників

Заявники – Приватне акціонерне товариство “Київський завод шампанських вин “Столичний” (далі – КЗШВ), Хенкель енд Ко. Зекткеллерай Гез.м.б.Х (далі – Хенкель енд Ко.) просять визнати знак для товарів і послуг “Наш КИЇВ” добре відомим в Україні станом на 01 січня 2016 року відносно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): “вина ігристі”.

Заява обґрунтовується наступними доводами.

КЗШВ має історію, що бере свій початок з 1860 року, виробничі потужності якого запрацювали 27 грудня 1954 року. У 1971-1972 роках КЗШВ виготовляв 7,6 млн. пляшок шампанського на рік, а у середині 1999 року потенціальна потужність заводу становила 25 млн. пляшок за рік.

У 2007 році КЗШВ увійшов до групи європейських виробників алкогольних напоїв – компанію Хенкель енд Ко. Ця компанія є одним із провідних гравців європейського ринку та володіє численними підприємствами з виробництва ігристих вин та міцних алкогольних напоїв у Європі.

За результатами дослідження “Marketing & Media Index (MMI) Ukraine”, проведеного компанією TNS Україна, КЗШВ протягом 2010 року зайняв 40-е місце серед 50-ти найпопулярніших брендів України і був єдиним представником виробників ігристих вин в Україні.

У 2012 році КЗШВ отримав нагороду Національного рейтингу якості товарів і послуг “Зірка якості” - всеукраїнської рейтингової програми, яка визначає підприємства - лідери в області виробництва високоякісних товарів та послуг виключно на підставі офіційних даних Державних органів статистики України.

З метою реалізації продукції як на території України так і за її межами КЗШВ отримав всі необхідні дозвільні документи, а саме: ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (виноробної продукції): з 12.08.1999 по 12.08.2004, з 12.08.2009 по 12.08.2014, з 12.08.2014 по 12.08.2019, ліцензії на право здійснення експорту (з 12.09.2014 по 12.09.2019), ліцензії на право здійснення імпорту алкогольних напоїв (з 15.08.2016 по 15.08.2021), ліцензії на право оптової (з 25.12.2016 по 25.12.2021), ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (з 13.02.2018 по 12.02.2019).

У 2011 році КЗШВ отримав сертифікат міжнародного харчового стандарту IFS, а також успішно пройшов сертифікацію по міжнародним стандартам у сфері якості ISO 9001 та ISO 22000 і кожного року підтверджує відповідність впроваджених міжнародних стандартів.

КЗШВ є виробником продукції, що маркується під торговельними марками із “Наш КИЇВ” та використовує на території України знаки для товарів і послуг “Наш КИЇВ”, власником яких є компанія Хенкель енд Ко., на підставі ліцензійного договору на використання знаків для товарів та послуг від 01.01.2011 та додаткової угоди до договору від 05.02.2013. Відповідно до листа компанії Хенкель енд Ко., наданого Апеляційній палаті 07.09.18, компанія не надавала іншим особам прав на використання зазначених знаків для товарів і послуг як в Україні, так і за її межами.

До заяви додані документи, які, на думку заявників, свідчать про добру відомість в Україні знака для товарів і послуг “Наш КИЇВ”:

1. Зображення знака.
2. Витяги бібліографічних даних з БД “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг” щодо свідоцтва України № 37047 на знак для товарів і послуг

“Наш КИЇВ” та свідоцтв України №№ 157418-157421 на знак для товарів і послуг “Наш КИЇВ, зобр.”.

3. Копії статуту КЗШВ та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Копії ліцензійного договору № 1 на використання знаків для товарів та послуг від 01.01.2011 та додаткових угоди до нього № 3 від 05.02.2013 та № 6 від 05.04.2018.

5. Копії сертифікатів щодо дотримання міжнародних стандартів у сфері якості ISO 9001:2008 від 17.05.2011, ISO 22000:2005 від 17.05.2011 та копія сертифіката щодо дотримання міжнародного харчового стандарту IFS від 12.07.2011.

6. Довідка про історію заводу КЗШВ.

7. Довідка про обсяги виробництва продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ” КЗШВ протягом 2004-2018 років.

8. Довідка про розповсюдження на території України продукції КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ”.

9. Довідка про належність КЗШВ компанії Хенкель енд Ко.

10. Довідка про подані заявки на знаки для товарів і послуг “Nash KIEV” та “Nash KIIV”.

11. Зображення етикеток продукції КЗШВ.

12. Копії дипломів КЗШВ (2000-2004 роки).

13. Копії ліцензії на виробництво алкогольних напоїв від 12.08.2014, ліцензії на право здійснення експорту алкогольних напоїв від 29.08.2014, ліцензії на право здійснення імпорту алкогольних напоїв від 25.07.2016, ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі від 23.12.2016, ліцензії на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями від 19.02.2018.

14. Копії контрактів щодо поставки КЗШВ вин ігристих за кордон (2007, 2008, 2015-2017 роки).

15. Витяг зі звіту маркетингового дослідження “Мониторинг рынка вина игристого в Украине. Январь-Декабрь 2015 г.”.

16. Бухгалтерська довідка КЗШВ щодо витрат на рекламування продукції, здійснених протягом 2014-2016 років.

17. Бухгалтерська довідка КЗШВ щодо витрат на рекламування торговельної марки “Наш КИЇВ”, здійснених протягом 2004-2017 років.

18. Копії договорів щодо рекламування продукції КЗШВ на телебаченні від 01.06.2013 та від 07.11.2013.

19. Копії договорів щодо надання рекламних послуг (2013-2014 роки).

20. Копії витягів із журналу “Кабаре” за 2015 рік.

21. Витяг із зображенням сторінки на веб-сайті www.kabare.org.ua з інформацією про продукцію КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ”.

22. Копії договорів від 10.04.2015 та 30.06.2015 щодо розміщення інформації про продукцію КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ” у журналах “Drinks bars & restorans” та “Drinks Plus” з копіями сторінок із журналів.

23. Фотокопії стійок для продукції, із нанесеним знаком “Наш КИЇВ”.

24. Копії договорів про надання послуг щодо розміщення інформації про продукцію КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ” у мережі Інтернет (2015 рік) та копії сторінок з мережі Інтернет.

25. Копії договору про надання рекламних послуг щодо розміщення інформації про продукцію КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ” у журналі “Наталі” (2014 рік) та сторінок з журналу “Наталі”.

26. Роздруківки з веб-сайту <https://nashkiev.ua/> з рекламою продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ”.

27. Річна інформація емітента цінних паперів (КЗШВ) за 2011 рік.

28. Копії звітів директора КЗШВ про фінансово-господарську діяльність КЗШВ заводу за 2013-2015 роки.

29. Скрін-шоти сторінок мережі Інтернет з інформацією про продукцію КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ” (іо.ua, YouTube, salendstock.com, bigsale.com.ua, Livejournal.com, hochu.ua).

30. Скрін-шоти сторінок з мережі Інтернет з відгуками споживачів про продукцію КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ” (otzovik.com, irecommend.ru).

31. Скрін-шоти веб-сторінок “Афиша”, “COSMOPOLITAN”, “НАТАЛИ” з рекламою продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ”.

32. Роздруківка статті брендінгового агентства KOLORO з інформацією про продукцію КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ”.

33. Роздруківки з веб-сайту КЗШВ з новинами щодо продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ”.

34. Роздруківки з порталу для покупців FAVOR з результатами голосування споживачів за 2013, 2015, 2018 роки у номінації “ігристе вино (шампанське) українського виробництва”.

35. Роздруківка із журналу “Фокус” № 39, 30.09.2011.

36. Роздруківки з веб-сайту КЗШВ з інформацією щодо продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ” та “Nash KIIV Air”.

37. Ювілейне видання книги “Шампань у столиці України” за редакцією Лензійон В. Й., Мацко О. П., 2003 рік.

Листом від 28.08.2018 вх. № ВКО/380-18 представником заявників надано висновок Міжнародної маркетингової групи за результатами дослідження стосовно обізнаності споживачів про торговельну марку ігристого вина у вигляді етикетки з написом “Наш КИЇВ” від 13.08.2018.

07.09.2018 представником заявників надано додаткові пояснення (вх. № ВКО/394-18) та подано додаткові матеріали до заяви про визнання знака “Наш КИЇВ” добре відомим в Україні:

1. Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв №№ 37047, 157418, 157419, 157420, 157421.

2. Копія витягу з торгового реєстру Австрійської республіки щодо компанії Хенкель енд Ко.

3. Копія інформаційної довідки від 12.01.2018 № 147656 про акціонерів КЗШВ.
4. Лист від Хенкель енд Ко. щодо ліцензії на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37047, 157418-157421.
5. Копії ліцензій на виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція) від 12.08.1999, 12.08.2009, 12.08.2014.
6. Копії сертифікатів ISO 9001:2008 від 17.05.2011, 03.04.2014, 29.09.2017, ISO 22000:2005 від 17.05.2011, 10.04.2014, 08.11.2017 та копії сертифікатів щодо міжнародного харчового стандарту IFS від 05.09.2011, 25.07.2012, 12.08.2013, 01.09.2014, 27.08.2015, 28.07.2016, 06.11.2017.
7. Копії технологічних інструкцій на виробництво вина ігристого “Наш Київ” (2004, 2009-2011 роки).
8. Копії сертифікатів відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО на вина ігристі “Наш Київ” (22.08.2011, 22.11.2011, 17.09.2015, 05.09.2017).
9. Копії протоколів контрольних та сертифікаційних випробувань вина ігристого “Наш Київ” (2004, 2011, 2012, 2015, 2017 роки).
10. Копія мотивованого заперечення проти заявки № m 2017 28111 від 12.12.2017.
11. Довідка про обсяги випуску та реалізації продукції КЗШВ за період 2008-2015 років.
12. Копія анкети до висновку за результатами дослідження стосовно обізнаності споживачів про торговельну марку ігристого вина у вигляді етикетки з написом “Наш КИЇВ” від 13.08.2018.
13. Зображення етикеток, контретикеток та кольєреток “Наш Київ”.
14. Листи дистриб’юторів про поставку до торгових мереж ігристих вин виробництва КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ”.
15. Копії договорів поставки виноматеріалу (2015 рік).
16. Копії договорів поставки продукції КЗШВ (2004, 2006, 2009, 2010-2015 роки).
17. Копії митних декларацій з міжнародними товарно-транспортними накладними та інвойсами за 2015-2018 роки.
18. Копії договору про спонсорство щодо розповсюдження телевізійного продукту від 01.10.2015 та рахунків-фактур, актів здачі-прийняття виконаних послуг та ефірної довідки.
19. Копії договору про надання послуг з розміщення інформації про продукцію КЗШВ на рекламних моніторах торгових мереж від 11.03.2011 та графіків трансляцій, актів здачі-прийняття виконаних послуг.
20. Копії договорів про надання послуг з розміщення відеоінформації від 16.02.2012, 27.08.2012, 21.12.2012 та актів здачі-прийняття виконаних послуг.
21. Копії актів надання послуг до договору на придбання робіт/послуг по розміщенню реклами від 01.06.13 з розміщення спонсорських матеріалів у телевізійному проекті “Відлік часу до Нового року” на телеканалах “Інтер”, “НТН”, “К1” в період з 17.12.2013 по 31.12.2013.

22. Копія акта надання послуг до договору про розміщення відео сюжетів про шампанські вина в Україні КЗШВ від 07.11.13 на телеканалах Інтер, ICTV, 1+1 у програмах “Ваші гроші” (Інтер), “Ділові факти” (ICTV), “Особистий рахунок” (1+1).

23. Копії договорів про надання послуг з розміщення інформаційного відеоматеріалу від 24.06.2011 та 19.04.2012 та додаткових угод, актів надання послуг.

24. Копії договору від 12.03.2015 та специфікації до нього про підготовчі роботи для створення гофрокоробів “Наш КИЇВ”.

25. Копії договорів від 07.03.2013 та 23.04.2015 щодо поставки гофрокоробів із нанесенням продукції КЗШВ та видаткових накладних.

26. Зображення гофрокоробів для ігристого вина “Наш КИЇВ” та зображення оформлення продукції у магазині.

27. Копії специфікацій до договору від 08.10.14 про виготовлення рекламних конструкцій торговельної марки “Наш Київ”, видаткових накладних, рахунків на оплату, актів приймання-передачі основних засобів та податкових накладних.

28. Копія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору від 10.04.15 про надання рекламних послуг з розміщенням рекламно-інформаційного матеріалу “Наш Київ” у журналі “Bars&Restaurants”.

29. Копії договору про надання рекламних послуг від 03.11.14 по розміщенню рекламно-інформаційного матеріалу у журналі “Кабаре”, у флеш-версії на сайті, у журналі “Напої+”, в альманасі “МЕНЮ” та актів здачі-прийняття робіт (надання послуг).

30. Копії актів надання послуг до договору про надання рекламних послуг в мережі Інтернет від 17.02.15.

31. Копія договору від 09.09.2013 про платні послуги щодо розміщення продукції КЗШВ на території караоке-клубу “Б-52”.

32. Копії договору про розповсюдження реклами від 17.02.2015 та додатків до нього.

33. Копії договору на виготовлення поліграфічної продукції від 10.11.2014 та додатків до нього, видаткової накладної.

34. Презентер лінійки ігристого вина “Наш КИЇВ”.

35. Квартальний календар з лінійкою ігристого вина “Наш КИЇВ”.

36. Копії договору з надання послуг дизайну від 10.10.2011 та специфікацій, актів здачі-прийняття робіт.

37. Новорічна листівка із зображенням ігристого вина “Наш КИЇВ” (2015 рік).

38. Копії договору щодо друку поліграфічної продукції для ігристого вина “Наш КИЇВ” від 01.06.2012 та додатків до нього, накладних.

39. Копія звіту маркетингового відділу КЗШВ про проведення акції залишків продукції у м. Житомир та Житомирській області у 2011 році та електронна копія.

40. Копія звіту маркетингового відділу КЗШВ про проведення акції у Київській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Донецькій, Рівненській, Волинській областях та містах Львів, Біла

Церква, Черкаси, Умань, Чернігів, Полтава, Суми, Кіровоград, Вінниця, Хмельницький, Житомир, Дніпропетровськ та Запоріжжя в період з 19.04.2010 по 13.07.2010 та електронна копія.

41. Копія звіту маркетингового відділу КЗШВ про проведення акції у мережі магазинів NOVUS у період з 24.02.2014 по 17.03.2014 та електронна копія.

42. Інформація щодо проведених акцій КЗШВ у торговельних мережах (2011-2014 роки).

43. Роздруківки зі сторінки КЗШВ у соціальній мережі Facebook з акціями та інформацією щодо ігристого вина “Наш КИЇВ” за 2012-2013 роки.

44. Копії договору на поставку сувенірної продукції від 19.03.2012 та специфікації.

45. Зразки сувенірної продукція з нанесенням позначення “Наш КИЇВ” (календарі, чашки, тощо).

46. Роздруківки з мережі Інтернет інформаційного та рекламного характеру щодо продукції КЗШВ.

47. Рекламні макети продукції, маркованої позначенням “Наш КИЇВ”, для журналів, соціальних мереж та веб-сайтів.

48. Роздруківка веб-сторінки інтернет-магазину КЗШВ <http://champarty.com.ua/ua/>

49. Копії товарно-транспортних накладних з відвантаження продукції КЗШВ за 2011-2015 роки.

50. Примірники журналів: “Личный счет” № 8, 2009; № 11, 2010; № 3, 2015; № 5, 2015; “Б52” № 2, 2010; “Мир продуктов” № 1, 2010; “ВИНО fest” № 1, 2011; “Кабаре” № 9, 2013; №№ 1-7, 2015; “Натали” № 5, 2015; “Drinks Plus” № 10, 2014; № 4, 2015; № 1, 2016; “Drinks bars&restaurants” № 2, 2015; № 4, 2016.

51. Матеріали щодо проведених акцій за участі торгових представників з просування продукції, маркованої позначенням “Наш КИЇВ”, у 2011 та 2013 роках.

52. DVD-диск із записом відеороликів щодо КЗШВ та його продукції, зокрема ігристого вина “Наш КИЇВ”.

53. Зразки рекламної продукції, з нанесенням позначення “Наш КИЇВ” (етикетки, кольєретки та контретикетки, презентер продукції КЗШВ).

54. Каталог продукції КЗШВ за 2004 рік.

55. Роздруківка скрін-шотів з інтернет-магазинів з продукцією ігристих вин “Наш КИЇВ”.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявниками в якості доказів для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що знак для товарів і послуг “Наш КИЇВ” є добре відомим в Україні станом на 01 січня 2016 року, заслухала пояснення представника заявників та зазначає.

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^{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 визначення того, чи є знак для товарів і послуг “Наш КИЇВ” добре відомим в Україні станом на 01 січня 2016 року, колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, зокрема, такі фактори.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації до споживачів такої продукції як вина ігристі належить населення України віком від 18 років (18+), яке вживає алкогольні напої. Це коло споживачів охоплює як фактичних, так і потенційних споживачів, фахівців і осіб, які займаються реалізацією алкогольної продукції.

Відомість та визнання знака “Наш КИЇВ” у суспільстві підтверджується результатами соціологічних досліджень, проведених Приватним підприємством “Міжнародна маркетингова група-Україна” з 31.07.2018 по 13.08.2018 у шести населених пунктах (з кількістю населення не менше 500 000) різних географічних регіонів України: Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові, Запоріжжі. Кількість респондентів становила 15000 осіб. Отже, кількість опитаних респондентів та територіальні межі проведення опитування, свідчать про те, що опитуванням охоплені всі регіони України.

Результати досліджень свідчать, що знак для товарів і послуг “Наш КИЇВ” відомий 92 % респондентів, 98,5 % респондентів обізнані у тому, що торговельна марка знак “Наш КИЇВ” використовується для алкогольних напоїв, а 94,9 % респондентів вказали на те, що це позначення використовується для ігристих вин. Знак “Наш КИЇВ” відомий 4 % респондентів з 2006 року, з 2009 – 7 %, з 2012 – 26 %, з 2015 – 45 %, а з 2016 – 18 % респондентів.

Серед опитаних респондентів 87 % споживачів вказали на те, що виробником товарів, що маркуються знаком “Наш КИЇВ” є КЗШВ.

Згідно з результатами дослідження, найчастіше серед ігристих вин українських виробників (“Артемівське”, “Одеса”, “Французький бульвар”, “Українське”) споживачі віддають перевагу саме ігристому вину КЗШВ “Наш КИЇВ” (49 %).

Про відомість знака “Наш КИЇВ” також свідчить зростання рейтингу у загальнонаціональному конкурсі торговельних марок “Фаворити успіху” за категорією “ігристе вино (шампанське) українського виробництва” з 12 місця у 2013 році до 6 місця у 2018 році.

Відповідно до звіту маркетингового дослідження “Мониторинг ринка вина игристого в Україні. Январь-Декабрь 2015 г.” КЗШВ серед трьох лідерів основних виробників в Україні, на першому місці у 2014-2015 роках за об’ємом виробництва та реалізації вина ігристого.

Добру відомість знака “Наш КИЇВ” серед споживачів підтверджують також роздруківки з веб-сайтів irecommend.ru та otzovik.com, на яких розміщено позитивні відгуки, зокрема, споживачі вважають ігристі вина “Наш КИЇВ” найкращим ігристим вином у розумінні ціна/якість та надають йому перевагу протягом багатьох років.

За результатами дослідження документів, наданих заявниками на підтвердження відомості знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак “Наш КИЇВ” станом на 01 січня 2016 року є відомим та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

За наданими заявниками відомостями використання знака “Наш КИЇВ” в Україні розпочато у 2004 році з розробки та затвердження технологічних інструкцій на виробництво вина ігристого (різних смаків) та проведення сертифікаційних випробувань, що підтверджується, зокрема, відповідними протоколами Центру випробувань продукції (УкрПРОДТЕСТ) ДП “Укрметртестстандарт” за 2004, 2010-2012 та 2015, 2017 роки.

Про тривале та значне за обсягами використання знака “Наш КИЇВ” свідчать дані довідок КЗШВ, згідно з якими обсяги виробництва та реалізації вина ігристого під торговельною маркою “Наш КИЇВ” зростали з 2008 по 2015 рік. Так, у 2008 році КЗШВ вироблено 180 656 пляшок; 2009 – 215 963; 2010 – 1 577 828; 2011 – 3 389 892; 2012 – 3 990 449; 2013 – 4 890 342; 2014 – 4 571 372; 2015 –

4 697 745 пляшок, реалізовано продукції КЗШВ, у тому числі ігристого вина “Наш КИЇВ”: 2008 рік – 181000; 2009 рік – 215000; 2010 рік – 1 577 000; 2011 рік – 3 388 000; 2012 рік – 3 991 000; 2013 рік – 4 886 000; 2014 рік – 5 571 000; 2015 рік – 4 696 000.

Постачання виноматеріалу для виробництва ігристих вин (шампанського) КЗШВ, здійснювалося зокрема, комунальним підприємством “Агрофірма Радгосп “Білозерський”, ТОВ “Південний регіон”, ТОВ “Шампань України”, ПАТ “Березанський”, Сільськогосподарським виробничим кооперативом “Лиманський”, Фермерським господарство “Кулевча” тощо, що підтверджено відповідними копіями договорів поставки.

Реалізація ігристих вин під торговельною маркою “Наш КИЇВ” здійснюється через дистриб’юторів у таких розгалужених торговельних мережах, як Фоззі/Сільпо Фуд, ЕКО, Новус, Ашан, АТБ, Білла, МЕТРО тощо. Також дистриб’юторами продукції КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ” надано листи-підтвердження щодо поставки вказаної продукції до різних областей України, зокрема: Львівської, Тернопільської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Волинської, Закарпатської, Вінницької, Хмельницької та інших.

Поставка продукції заявників, у тому числі вина ігристого під торговельною маркою “Наш КИЇВ”, до областей України підтверджується наданими заявниками копіями договорів поставки за 2004-2015 роки та товарно-транспортних накладних.

Зазначене підтверджує те, що реалізація продукції, маркованої знаком “Наш КИЇВ”, здійснюється у значних обсягах та по всій території України, що, у свою чергу, свідчить про її високу популярність серед споживачів.

Також продукція заявників представлена в численних Інтернет-магазинах великих мереж та спеціалізованих магазинів алкогольної продукції, зокрема: <https://efurshet.com>, <https://vintagemarket.com.ua>, <https://48ukraine.com>, <https://produktoff.com>, <https://alcoland.com.ua>, <https://winestyle.com.ua>, <http://fozzyshop.com.ua>, <https://megamarket.ua>, <https://novus.zakaz.ua>, <https://auchan.zakaz.ua>, <https://zakaz.ua>.

Продукція КЗШВ пропонується до продажу у фірмовому магазині заявника та Інтернет-магазині за посиланням <http://champarty.com.ua>.

Реалізація продукції заявника під знаком “Наш КИЇВ” здійснювалася не тільки в Україні, а й за кордоном.

Заявниками надано копії контрактів, митних декларацій та інвойсів, які підтверджують поставки їх продукції, зокрема, ігристих вин під торговельною маркою “Наш КИЇВ” протягом 2015 року в Естонію і в подальшому експорт продукції здійснювався до Іспанії (2016 рік), Великобританії (2017 рік) та Нігерії (2018 рік).

Продукція заявників під торговельною маркою “Наш КИЇВ” реалізується з використанням знака “Наш КИЇВ” на етикетках, кольєретках, контретикетках, спеціальних гофроящиках, що підтверджується фотокопіями зазначених

матеріалів, а також копіями договорів, специфікацій та видаткових накладних на їх розробку та виробництво.

Таким чином, на сьогодні завдяки великому обсягу виробництва і реалізації продукції, маркованої знаком “Наш КИЇВ”, алкогольна продукція заявників продається у різних торговельних мережах по всій території України та у фірмовому магазині КЗШВ в м. Києві, а також через мережу Інтернет. Заявники мають розгалужену мережу дистриб’юторів, що дозволяє забезпечувати значне за географічним охопленням поширення виробленої продукції під знаком “Наш КИЇВ” і, як наслідок, відомість цього знака серед споживачів.

За результатом розгляду наданих документів, колегія Апеляційної палати констатує, що факт тривалого, безперервного використання знака “Наш КИЇВ” відносно товару 33 класу МКТП “вина ігристі” в Україні станом на 01 січня 2016 року, а також значні обсяги використання знака підтверджені заявником документально.

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 “Наш КИЇВ” на території України заявниками проводяться активні рекламні компанії з його просування. Рекламування продукції під цим знаком здійснювалося різними способами, зокрема на телебаченні, у друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення у зовнішній рекламі тощо.

Активна рекламна компанія щодо просування продукції КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ” проводилася на телебаченні:

розміщення інформаційного відеоматеріалу про торговельну марку “Наш КИЇВ” в межах програми “Зроблено в Києві” в ефірі телеканалу “Київ” 16.05.2012 та 19.05.2012;

популяризація торговельної марки “Наш КИЇВ” у телевізійному проєкті “Відлік часу до Нового року” на телеканалах “Інтер”, “НТН”, “К1” у період з 17.12.2013 по 31.12.2013, кількість виходів 290;

виготовлення, адаптація та розміщення відео сюжетів про ігристі вина КЗШВ, у тому числі під торговельною маркою “Наш КИЇВ”, протягом грудня 2013 у програмах “Ваші гроші” на телеканалі “Інтер”, “Ділові факти” на телеканалі ICTV, “Особистий рахунок” на телеканалі “1+1”;

популяризація торговельної марки “Наш КИЇВ” у програмі “Дело вкуса” на телеканалі ТРК “Стерх” у листопаді 2015, кількість виходів 120.

Вказане підтверджується наданими копіями договорів, актів надання послуг та ефірних довідок.

Просування знака “Наш КИЇВ” здійснювалося широкомасштабним рекламуванням продукції КЗШВ протягом 2011-2013 років у торговельних мережах міст Харкова та Дніпра, Черкас, Луганська, Северодонецька, Лисичанська та Алчевська шляхом демонстрування відеороликів, що

підтверджується відповідними копіями договорів та актів здачі-приймання виконаних послуг (робіт).

Інформаційна кампанія щодо популяризації продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ” здійснювалася протягом 2009-2015 років шляхом розміщення рекламних матеріалів на сторінках відомих в Україні друкованих видань - журнали: “Наталі” “Кабаре” “Б-52“Личный счет” , що видаються накладом від 35 000 до 360 000 примірників, а також у спеціалізованих виданнях: “Drinks bars restaurants”, “Drinks plus”, “ВИНОfest”, “Мир продуктів”.

З метою популяризації ігристого вина під торговельною маркою “Наш КИЇВ” заявники проводили рекламні акції для споживачів. На підтвердження вказаного надано копії звітів про проведення акцій в різних містах України протягом 2010-2011 років, анкети учасників акції “Таємний покупець” (торгових представників) за 2011, 2013 роки, що проводилися в різних містах України, рекламні листівки торгових мереж щодо акцій проведених протягом 2011-2014 років.

Продукція КЗШВ під торговельною маркою “Наш КИЇВ” рекламується на офіційному веб-сайті заявника: www.sekt.kiev.ua та сторінці КЗШВ у соціальній мереж Facebook: www.facebook.com/champartyshop.

Просування ігристого вина “Наш КИЇВ” здійснювалося шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, зокрема, на таких сайтах, як www.hochu.ua, nashkiiev.ua, www.afisha.ru, www.cosmo.com.ua, www.natali.ua, www.kabare.org.ua. Вказане підтверджується наданими заявниками копіями договорів та роздруківками з мережі Інтернет.

Добрій відомості знака “Наш КИЇВ” у значній мірі сприяли заходи заявників спрямовані на популяризацію цього позначення шляхом розробки комплексних рішень щодо дизайну етикеток, фольгових капсул, гофрокоробок та різноманітної сувенірної продукції.

КЗШВ надано бухгалтерські довідки щодо значних сум коштів витрачених на рекламування продукції заводу протягом 2014-2016 років та витрат на рекламування продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ” протягом 2004-2017 років¹.

Відповідно до вказаних бухгалтерських довідок витрати на рекламування продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ” протягом 2014-2016 років перевищують суми коштів витрачених на рекламування всієї іншої продукції КЗШВ.

За результатами дослідження документів, наданих заявниками, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про активне і тривале просування знака для товарів і послуг “Наш КИЇВ”, завдяки чому на 01 січня 2016 року зазначений знак став добре відомим широкому колу споживачів.

1

Інформація щодо коштів витрачених на рекламування продукції КЗШВ протягом 2014-2016 років та продукції під торговельною маркою “Наш КИЇВ” протягом 2004-2017 років визначена заявниками їх комерційною таємницею.

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

На підтвердження факту реєстрації знака “Наш КИЇВ” заявники надали інформацію щодо його реєстрації та реєстрації інших знаків, що містять словесний елемент “Наш КИЇВ”, які належать Хенкель енд Ко., та використовуються КЗШВ згідно з ліцензійним договором.

Компанія Хенкель енд Ко. є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України:

“**Наш КИЇВ**” за свідоцтвом № 37047 (32, 33, 35 класи МКТП);



знак за свідоцтвом № 157418 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 157419 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 157420 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 157421 (33 клас МКТП).

З метою подальших дій щодо набуття правової охорони заявниками подано п'ять заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг, що містять словесний елемент “Nash KИIV”:



знак заявка № m 2018 10033 (33 клас МКТП);



знак заявка № m 2018 10034 (33 клас МКТП);



знак заявка № m 2018 10035 (33 клас МКТП);



знак заявка № m 2018 10036 (33 клас МКТП);



знак

заявка № т 2018 10037 (33 клас МКТП).

На підставі наведених доказів щодо здійснення реєстрацій знака “Наш КИЇВ” та серії знаків, до складу яких входить позначення “Наш КИЇВ”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявники здійснювали та продовжують здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака та знаків з використанням позначення “Наш КИЇВ” в Україні.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак

Свідчення успішного відстоювання заявниками прав на знак “Наш КИЇВ” на території України підтверджується наданою копією мотивованого заперечення до Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент), формою Т-09 та роздруківкою з відомостями про стан діловодства за заявкою на знак для товарів і послуг.

Заявниками було подано заперечення проти заявки № т 2017 28111 від 12.12.2017 на знак “KIEV Premium, комб.”, заявник – Фермерське господарство “Кулевча”. Згідно відомостей про стан діловодства за заявкою 20.08.2018 заявнику було надіслано повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака (Форма Т-09).

На підставі наведеного доказу відстоювання заявниками прав на знак “Наш КИЇВ” на території України можна вважати успішним.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявників є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, є належними та достатніми доказами для визнання знака “Наш КИЇВ” добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства “Київський завод шампанських вин “Столичний” та Хенкель енд Ко. Зекткеллерай Гез.м.б.Х. для товарів 33 класу МКТП: “вина ігристі” станом на 01 січня 2016 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, 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 “Наш КИЇВ” добре відомим в Україні відносно Приватного акціонерного товариства “Київський завод шампанських вин “Столичний” та

Хенкель енд Ко. Зекткеллерай Гез.м.б.Х. щодо товарів 33 класу МКТП: “вина ігрісті” станом на 01 січня 2016 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

О. В. Жмурко

О. С. Кулик

В. М. Ресенчук

О. О. Теньова

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 18.09.2018

Зображення знака



Київ