

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 31.01.2019 № 133

**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

20 листопада 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 04.05.2018 № Р/46-18 у складі головуючого – Перевезенцева О.Ю. та членів колегії – Запорожець Л.Г., Салфетник Т.П., Цибенко Л.А., Левічевої О.Д., розглянула заяву Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПОІСК» (RU) про визнання знака «REDMOND» добре відомим в Україні.

Представник заявника – адвокат Дитинюк Я.Л.

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

Аргументація заявника

Заявник – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПОІСК» (далі – ООО «ТЕХНОПОІСК») просить визнати знак «REDMOND» добре відомим в Україні станом на 31.12.2015 відносно таких товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП):

07 клас – соковижималки електричні; кухонні комбайни електричні; пилососи; м'ясорубки; змішувачі електричні побутові;

08 клас – праски;

09 клас – ваги підлогові;

11 клас – мультиварки; пароварки електричні; чайники електричні; хлібопекарські машини.

Заява ґрунтується на наступних документах, представлених заявником:

1. Копії охоронних документів про реєстрацію знака «REDMOND» в Гонконгу, Бразилії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Малайзії, Уругваю, Чилі

(відносно товарів 07, 11, 21 класів МКТП); Еквадорі, Нігерії, Перу, Сполучених Штатах Америки, Тунісі (відносно товарів 07, 11 класів МКТП); Казахстані, Узбекистані, Республіці Білорусь (відносно товарів 07, 09, 11 класів МКТП); Російській Федерації (відносно товарів 07, 09, 11, 28 класів МКТП); Південно-Африканській Республіці (відносно товарів 07, 08, 09, 11 та послуг 35 класів МКТП); Пакистані (відносно товарів 11 класу МКТП); Естонії, Латвії (відносно послуг 35 класу МКТП); Україні (відносно товарів 07, 09, 11 класів МКТП).

2. Копії наказів (розпоряджень) щодо направлення працівників компанії ООО «ТЕХНОПОІСК» у відрядження для участі у виставках, звітів про відрядження, бейджиків, авіа- та залізничних квитків, страхових полісів, службових завдань та звітів про їх виконання, квитанцій про оплату послуг таксі, готелів.

3. Роздруківки сторінок сайтів мережі Інтернет <https://ua.multivarka.pro>, <https://kz.multivarka.pro>, <https://www.ukrinform.ua/>, <https://www.exprocentr.ru/> з інформацією щодо участі компанії REDMOND у виставках в Бразилії, Німеччині, Китайській Народній Республіці (2013 рік), Об'єднаних Арабських Еміратах, Сполучених Штатах Америки, Російській Федерації, Франції, Туреччині (2014 рік), Німеччині, Канаді (2015 рік), кулінарних майстер-класах REDMOND (2014 рік).

3. Копія контракту № 16/14 від 21.03.2014 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та Unit Design (Чеська Республіка) щодо монтажу виставочного стенда компанії REDMOND на Міжнародній виставці Foire De Paris (2014 рік).

4. Копія договору від 03.07.2014 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Месс Берлін ГмБХ» про надання послуг щодо організації та проведенню виставки IFA 2014.

5. Копія договору від 25.08.2014 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа Промоушен Груп» про надання послуг щодо оформлення вхідних документів для відвідування представниками ООО «ТЕХНОПОІСК» виставки IFA 2014.

6. Копії договорів від 14.08.2014, від 26.01.2015 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Славянка» про виготовлення та облаштування виставочного стенду REDMOND на виставці IFA 2014, торговому ярмарку Ambiente-2015 (Німеччина).

7. Копія договору від 20.02.2015 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та SIA «Baltic Exproservice» про виготовлення та облаштування виставочного стенду на виставці HOUSEWARES CONNECT 365, 2015 рік (США).

8. Роздруківки сторінок сайтів Інтернет магазинів «Глобалтех» <https://globaltech.org.ua>, «ALLO» <https://allo.ua/> з інформацією щодо продукції компанії REDMOND.

9. Роздруківка сторінки сайту <https://forbes.net.ua/business/> з інформацією щодо включення магазину компанії REDMOND multivarka.pro до кращих монобрендів Інтернет магазинів.

10. Роздруківка сторінки сайту <https://gordonua.com/bulvar/news/> веб-порталу «Бульвар Гордона» з інформацією щодо включення мультіварки Redmond RMC-M150 у рейтинг «Топ-5 мультіварок для подарунку».

11. Роздруківка сторінки сайту <https://redmond.company/kz/news/> з інформацією, що марка REDMOND зайняла перше місце в номінації «Кухонна техніка» в голосуванні «iXBT Brand 2014 – Выбор читателей».

12. Копії дипломів, одержаних знаком «REDMOND», в номінації «Відкриття року» за участь у програмі «Dobra Marka 2015» (Польща) та компанією REDMOND за участь у виставці HOME APPLIANCES.DESIGN & TECHNOLOGIES 2015 (Російська Федерація).

13. Довідка RU-CENTER (АО «Региональный Сетевой Информационный Центр») про те, що ООО «ТЕХНОПОИСК» є адміністратором доменного імені multivarka.pro станом на 28.04.2017. Дата закінчення строку реєстрації – 07.06.2018.

14. Звіт про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості торговельної марки «REDMOND» в Україні», проведеному Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «СОЦІОПОЛІС» у червні 2017 року.

15. Роздруківка з веб-сайту «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з інформацією про Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «СОЦІОПОЛІС».

16. Роздруківка з веб-сайту «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з інформацією про Товариство з обмеженою відповідальністю «Редмонд-Україна».

17. Копія відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації з інформацією про ООО «ТЕХНОПОИСК».

18. Ліцензійний договір від 01.09.2013 між ООО «ТЕХНОПОИСК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Редмонд-Україна».

19. Договір позики № 1-1 від 19.03.2013 між ООО «ТЕХНОПОИСК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Редмонд-Україна».

20. Копія листа Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті Російської Федерації від 09.04.2018 № 1800-М-73/1053.

21. Копія постанови Верховного суду України від 27.03.2018 у справі № 910/3220/17 на рішення Господарського суду м. Києва від 30.10.2017 та постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.12.2017.

22. Зображення знака «REDMOND».

05.10.2018 (вх. № ВКО/430-18) та 25.10.2018 (вх. № ВКО/474-18) заявником подані доповнення до заяви з додатковими матеріалами:

1. Копії договору № 189/07 від 18.07.2013 між ООО «ТЕХНОПОИСК» та ООО «Аврора Международная неделя моды в Петербурге», додаткової угоди до договору про надання послуг щодо участі у фестивалі «Ода! Еда!».

2. Копії договору № ВВ/2013/234-п від 15.08.2013 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та ООО «И.эМ. Ти.Джи» та додатку до договору, договору № ВВ/13/221-Р від 18.09.2013 щодо надання рекламно-інформаційних послуг та послуг щодо участі в міжнародній виставці «BUYBRAND EXPO 2013».

3. Копія інвойсу від 04.02.2014.

4. Копії додаткової угоди № 1 до контракту № 16/14 від 30.04.2014 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та Unit Design (Чеська Республіка) щодо відмови від частини послуг та інвойсу від 12.05.2014 про оплату щодо монтажу виставочного стенда на Міжнародній виставці Foire De Paris (2014 рік).

5. Копія договору від 14.08.2014 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Славянка» про виготовлення та облаштування виставочного стенду REDMOND на виставці «25 International Housewares & Gift fair» (Туреччина).

6. Копії договору від 14.08.2014 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Славянка» про виготовлення та облаштування виставочного стенду REDMOND на виставці IFA 2014 (Німеччина), Товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа Промоушен Груп» про надання послуг щодо оформлення вхідних документів для відвідування представниками ООО «ТЕХНОПОІСК» виставки IFA 2014, копії платіжних доручень на оплату агентських винагород.

7. Копія договору № 31/ВТ-15 від 11.05.2015 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та ООО «МИДЭКСПО-раша» про надання послуг щодо організації участі ООО «ТЕХНОПОІСК» у виставці «CONSUMER ELEKTRONICS & PHOTO EXPO-2015» (Російська Федерація).

8. Копії агентського договору № 02/91 від 12.08.2015 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» щодо оформлення та організації участі ООО «ТЕХНОПОІСК» на виставці IFA 2015 (Німеччина), договору № 88-08 від 17.08.2015 з ООО «Славянка» на виготовлення і облаштування виставкових стендів, листа маркетингового замовлення на виробництво, монтаж і демонтаж стенду REDMOND на виставці.

9. Копії документів (додатків) до заяви ТОВ «Редмонд Україна» про визнання знака «REDMOND» добре відомим в Україні, які були подані до Господарського суду міста Києва у справі № 910/3220/17 від 30.10.2017:

сертифікати відповідності, декларації про відповідність, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видані ТОВ «Редмонд-Україна» на побутові електроприлади під знаком «REDMOND» за 2013 рік;

ліцензійний договір від 20.12.2012 № 01 між Агеєнко А.О. та ТОВ «Редмонд-Україна» про передачу авторських прав на літературний твір «REDMOND» та «Логотип «REDMOND»;

роздруківки сторінок з веб-сайтів мережі Інтернет, соціальних мереж з інформацією щодо ТОВ «Редмонд-Україна», компанії REDMOND, рекламування, пропонування для продажу, фото побутових електроприладів під знаком «REDMOND»;

договори поставки побутових електроприладів під знаком «REDMOND» між ТОВ «Редмонд-Україна» та: ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (від 30.04.2013 № 47470), ТОВ «Епіцентр К» (від 12.06.2013 № 118030), ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» (від 04.07.2013 № 040713-Р), ТОВ «ДІЕСА» (від 29.08.2013 № 29/08/2013), ТОВ «Тайгер-ГК» (від 29.11.2013 № 29/11/2013), GREATEST DRAGON INTERNATIONAL LIMITED (від 24.12.2013 № 238/1), ПрАТ «Нова Лінія» (від 18.04.2014 № 168630), ТОВ «ВАЛЬДЕНА» (від 02.06.2014 № 2/06), ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД» (від 03.12.2014 № REN03/14), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.» (від 23.03.2015 № П5424), ТОВ «ТАВРИЯ-В» (від 31.03.2015 № 178), ТОВ «ТАВРИЯ ПЛЮС» (від 31.03.2015 № 218), ТОВ «ТАВРИЯ-1» (від 31.03.2015 № 168), ТОВ «Астероїд-К» (від 31.07.2015 № 31/07/2015), ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» (від 01.10.2015 № 26601), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС» (від 01.10.2015 № 01/10/2015), ТОВ «АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ» (від 01.12.2015 № 188), ТОВ «Ашан Україна Гіперкмаркет» (від 01.01.2016 № П5424), ТОВ «Астер-К» (від 21.11.2016 № 21/11/2016/1);

видаткові накладні щодо оплати за поставку побутових електроприладів під знаком «REDMOND» до договорів між ТОВ «Редмонд-Україна» та: ТОВ «АВАНТАЙМ Україна», ТОВ «АРІС-УКРАЇНА», ТОВ «КБ ГРУПА», ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», ТОВ «АКАТЕК», ТОВ «ДІЕСА», ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», ТОВ «АЛЛО», ПрАТ «Нова Лінія», ТОВ «ВАЛЬДЕНА», ТОВ «РЕНКЛОД ЛТД», ТОВ «ТАЙГЕР-ГК», ТОВ «ТАВРИЯ-1», ТОВ «ТАВРИЯ ПЛЮС», ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У.», ТОВ «Астероїд-К» за 2013-2015 роки;

акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Редмонд-Україна» та постачальниками товарів під знаком «REDMOND» за 2014-2015 роки;

копія уточнень до заяви ТОВ «Редмонд-Україна» від 28.02.2017 (вх. № 3379) про визнання знака «REDMOND» добре відомим в Україні;

звіти про продаж і запаси товарів під знаком «REDMOND» у торгових мережах ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» за 2013-2016 роки;

договір від 29.04.2014 № ЕС-30/14 між ТОВ «Редмонд-Україна» та ТОВ «Епіцентр К» про надання транспортних послуг;

договори про надання маркетингових та рекламних послуг з розміщення побутових електроприладів під знаком «REDMOND» в торговельних точках, надання послуг з організації просування побутових електроприладів, маркетингового дослідження побутових електроприладів під знаком «REDMOND» в місцях роздрібного продажу між ТОВ «Редмонд-Україна» та: ТОВ «Рекламне агентство «ТВІСТ» (від 11.03.2014 № RV-TV/12-03), ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (від 06.06.2013 № 47861), ТОВ «Епіцентр К» (від 12.06.2013 № 118130), ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН» (від 01.11.2013 № 01/11/13m), ТОВ «ДІЕСА» (від 06.01.2014 № 06/01/2014), ПрАТ «Нова Лінія» (від 18.08.2014 № 168730), ТОВ «Кі Маркет Груп» (від 01.10.2014 № К201410), ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» (від 23.03.2015 № У5424), ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (від 01.01.2016 № У5424);

договори про надання послуг з розміщення рекламних матеріалів у

мережі Інтернет, рекламування побутових електроприладів під знаком «REDMOND» на телевізійних каналах, радіостанціях, зовнішніх рекламних носіях, у друкованих виданнях, метрополітенах, спортивних закладах між ТОВ «Редмонд-Україна» та: ТОВ «АДПРО» (від 01.07.2013 № 01/07), ТОВ «Поверхность – Супутникові Комунікації» (від 20.09.2013 № 27), ТОВ «Мастер Ед Україна» (від 26.08.2013 № 26082013), ПрАт «Блиц-Информ» (від 13.10.2013 № ІС13), ТОВ «Издательський Дом УМХ» (від 15.10.2013 № 51/13), ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (від 22.10.2013 № 49681), ТОВ «Едіпресс Україна» (від 24.10.2013 № 3785 AD), ТОВ «МастерЕд» (від 02.01.2014 № РДД2014), ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Навігатор» (від 03.02.2014 № R-N09/2014), ТОВ «Медіа-холдинг магнет» (від 02.06.2014 № 29/2014), ТОВ «Р.А. АНТАРИС» (від 10.10.2014 № AN-10/10), ТОВ «АНТАРІО ЛТД» (від 15.12.2016 № 15/12-16/1) з додатковими угодами, ефірними довідками, актами надання послуг, здачі-прийняття робіт, фото звітами, копіями сторінок друкованих видань;

договори про надання рекламних послуг з розповсюдження SMS повідомлень між ТОВ «Редмонд-Україна» та: ТОВ «Креатив Мобайл» (від 28.05.2014 № 28052014), ТОВ «Софтлайн Мобільні Системи» (від 03.10.2014 № SMS/0310/14);

договори про надання послуг з розробки дизайну рекламних матеріалів під знаком «REDMOND», виготовлення рекламної продукції між ТОВ «Редмонд-Україна» та: ТОВ «ТОПСЕКРЕТ» (від 16.07.2014 № 14/07), ТОВ «ЕТ.ВАН» (від 07.07.2014 № 07/07-14);

договір від 10.06.2014 № 10/06/14 між ТОВ «Редмонд-Україна» та ТОВ «Видавництво ПРОФ-МЕДІА» щодо презентації продукції «REDMOND» на гастрономічному фестивалі FOOD&WINE;

договір підряду від 15.04.2014 № DP-T15 між ТОВ «Редмонд-Україна» та ФОП Стариком Д.С. щодо виготовлення, доставки та складання торгового обладнання.

20.11.2018 (вх. № ВКО/531-18) заявником подані доповнення до заяви з додатковими матеріалами:

1. Лист від 16.11.2018 адвоката Коряка А.В.
2. Лист від 23.07.2018 патентного повіреного Оцалюка В.М. - представника READY FOR SKY LLP.

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

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відомий знак

здійснюється згідно із статтею 6^{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 зі статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Згідно з пунктом 3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228 (далі – Порядок) фактичні дані, що підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану у заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Для визначення того, чи є знак «REDMOND» добре відомим в Україні колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, зокрема, такі фактори.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

На підтвердження відомості знака «REDMOND» у відповідному секторі суспільства заявником надано Звіт про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості торговельної марки «REDMOND» в Україні» (далі – Звіт), проведений Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «СОЦІОПОЛІС» у червні 2017 року.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до абзаців восьмого – одинадцятого пункту 3.2.3 Порядку опитування стосовно доброї

відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

За результатом розгляду наданого заявником Звіту колегія Апеляційної палати встановила, що цільовою групою для цього опитування визначено чоловіків та жінок віком від 25 до 55 років, які в останній рік перед проведенням опитування купували для себе або своїх рідних побутові електроприлади.

Проте, оскільки знак «REDMOND» призначений для маркування товарів народного споживання, доречним колом споживачів цієї продукції, крім потенційних споживачів різного віку, мають бути фахівці, які належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл, діяльність яких пов'язана з цим видом товару.

Відповідно до Звіту, опитування проводилося у таких містах: Київ, Харків, Одеса, Львів. До зазначеного опитування було залучено 700 респондентів.

Наданий заявником Звіт не відповідає вимогам пункту 3.2.3 Порядку, оскільки опитуванням не охоплено мінімальну кількість населених пунктів (шість з кількістю населення не менше 500 тис.) та опитуваних респондентів (не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті).

Результати дослідження свідчать про те, що 81% опитуваних знайомі із знаком «REDMOND». При цьому, тільки 3,9 % респондентів вважають власником цього знака ООО «ТЕХНОПОІСК».

За Звітом 34,0% респондентів купували продукцію під торговельною маркою «REDMOND» через Інтернет магазин multivarka.pro, 19,1% - rozetka.com.ua, 15,6 % - Redmond.Company. Проте, вказані у Звіті сайти не містять посилання на заявника – ООО «ТЕХНОПОІСК».

Проаналізувавши наданий заявником Звіт, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що він не є репрезентативним для населення всієї України, а результати опитування не доводять добру відомість знака для товарів, зазначених у заяві, відносно заявника.

На підтвердження відомості знака «REDMOND» заявник також надав документи щодо участі у міжнародних виставках, конференціях, майстер-класах, міжнародних торгових ярмарках.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані заявником документи та зазначає наступне.

Копії наказів (розпоряджень) щодо направлення працівників компанії ООО «ТЕХНОПОІСК» у відрядження для участі у виставках, звітів про відрядження, копії авіа- та залізничних квитків, страхових полісів, інвойсів, бейджиків, службових завдань та звітів про їх виконання, квитанцій про оплату послуг таксі, готелів за своїм призначенням та змістом є персоніфікованими документами, які видані конкретним фізичним особам для виконання ними їх посадових обов'язків або на підтвердження надання їм послуг відповідними

компаніями (послуги з перевезення, готельні послуги тощо) і вочевидь не стосуються суті заяви.

Копії договорів та контрактів щодо участі у міжнародних виставках та ярмарках, кулінарних майстер-класах не містять фактичних даних щодо експонування саме заявником товарів, маркованих знаком «REDMOND», відомостей про площі виставкових павільйонів, орендовані саме заявником, кількості відвідувачів цих павільйонів тощо.

Надані заявником роздруківки сторінок сайтів мережі Інтернет з інформацією про побутові електроприлади, марковані знаком «REDMOND», наявність цієї продукції в магазинах, Інтернет-магазинах, фірмовому магазині REDMOND, копії дипломів за участь у програмах та виставках, не містять жодних згадувань або посилань на заявника.

Тобто, зазначені документи вочевидь не стосуються заявника.

Натомість, надані роздруківки містять посилання на компанію REDMOND INDUSTRIAL GROUP (США), як виробника товарів під знаком «REDMOND» (<https://forbes.net.ua/business/>) та на сайт цієї компанії www.redmond.company.

Твердження заявника про те, що ООО «ТЕХНОПОІСК» - це і є компанія REDMOND не доведені належними доказами.

Заявник також зазначив, що ступінь відомості знака у відповідному секторі суспільства напряду пов'язана з високою якістю, функціональністю, великим діапазоном можливостей продукції, маркованої знаком «REDMOND». На підтвердження цього заявник надав копії сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які були подані до Господарського суду міста Києва у справі № 910/3220/17 від 30.10.2017, як додатки до заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Редмонд-Україна» (далі – ТОВ «Редмонд-Україна») про визнання знака «REDMOND» добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України.

Колегія Апеляційної палати розглянула вказані документи (копії сертифікатів відповідності, декларацій про відповідність, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи) та встановила, що такі документи видані ТОВ «Редмонд-Україна», яке у 2013 році за дорученням REDMOND INDUSTRIAL GROUP (США) здійснило сертифікацію та експертизу побутових електроприладів під знаком «REDMOND», що виробляються на виробничих потужностях REDMOND INDUSTRIAL GROUP (США), на дотримання вимог українського законодавства щодо введення цих товарів у господарський оборот на території України. Будь-яких посилань на ООО «ТЕХНОПОІСК» зазначені документи не містять.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником документи не містять фактичних даних про те, що знак «REDMOND» отримав визнання у відповідному секторі суспільства

щодо товарів 07, 08, 09, 11 класів МКТП відносно ООО «ТЕХНОПОІСК» станом на 31.12.2015.

2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання та просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів, щодо яких знак застосовується

Заявник зазначив, що знак «REDMOND» активно використовується на території України агентом (представником) заявника – ТОВ «Редмонд-Україна» на підставі ліцензійного договору від 01.09.2013 між ООО «ТЕХНОПОІСК» та ТОВ «Редмонд-Україна».

Заявник також зазначив, що протягом усього часу використання знака «REDMOND» на території України проводилися активні рекламні компанії з його просування.

На підтвердження наявності зазначених факторів (щодо тривалості, обсягу та географічного району використання та просування знака «REDMOND») заявником надано копії документів (додатків) до заяви про визнання знака «REDMOND» добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності, які були подані до Господарського суду міста Києва у справі № 910/3220/17 від 30.10.2017.

Колегія Апеляційної палати розглянула зазначені документи та констатує наступне.

Надані документи свідчать про те, що знак «REDMOND» протягом тривалого періоду до дати, на яку заявник просить визнати його добре відомим (31.12.2015), широко використовувався в Україні ТОВ «Редмонд-Україна» для маркування побутових електроприладів під час продажу та пропонування товарів до продажу, а також у діловій документації, маркетингових акціях із стимулювання попиту, під час проведення інших PR заходів та в мережі Інтернет.

Рекламування продукції під цим знаком здійснювалося ТОВ «Редмонд-Україна» різними способами, зокрема на телебаченні, на радіо, в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами.

Завдяки інтенсивному та безперервному використанню, значним обсягам реалізації продукції, маркованої знаком «REDMOND» на всій території України, проведення маркетингових та рекламних компаній товари, марковані знаком «REDMOND» набули високого ступеню відомості та визнання серед українських споживачів саме як товари, що пропонуються ТОВ «Редмонд-Україна». Цей факт підтверджується рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2017, згідно з яким знак «REDMOND» визнаний добре відомим в Україні відносно ТОВ «Редмонд-Україна», Агеєнка А.О. станом на 31.12.2015 щодо товарів 07, 08, 09 та 11

класів МКТП: 07 клас – соковижималки електричні; кухонні комбайни електричні; пирососи; м'ясорубки; змішувачі електричні побутові; 08 клас – праски; 09 клас – ваги підлогові; 11 клас – мультиварки; пароварки електричні; чайники електричні; хлібопекарські машини.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до умов ліцензійного договору дозвіл на використання знака «REDMOND» у вигляді невиключної ліцензії передбачає збереження за ліцензіаром (ООО «ТЕХНОПОІСК») права використання знака.

Проте, жодний з наданих заявником документів не містить відомостей, що вказували б на безпосередню участь заявника будь-яким способом у виробництві, продажі чи просуванні товарів, маркованих знаком «REDMOND» на території України. Зокрема, відсутні будь-які фактичні дані, які б свідчили, що відповідні товари пропонуються та просуваються на ринку України як товари саме заявника.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що матеріали заяви та додані до неї документи не містять фактичних даних про те, що українські споживачі можуть пов'язувати товари, марковані знаком «REDMOND» з особою заявника.

Щодо вказівки заявника на те, що за змістом статті 6^{septies} Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція) та коментаря Г. Боденхаузена до неї, ООО «ТЕХНОПОІСК» обрало своїм агентом (представником) на території України ТОВ «Редмонд-Україна» та наділило його комплексом прав та повноважень з використання та просування знака «REDMOND» від імені ООО «ТЕХНОПОІСК», на підтвердження чого заявником надано ліцензійний договір від 01.09.2013, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Згідно зі статтею 6^{septies} Паризької конвенції (Знаки: реєстрація агентом чи представником власника без дозволу останнього):

(1) Якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знака від свого власного імені в одній чи в декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію. (2) Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання.

Коментар Г. Боденхаузена до статті 6^{septies} Паризької конвенції визначає, що:

«б) ця стаття регулює особливе питання – відносини між власником знака та його агентом або представником в частині, що стосується реєстрації або використання знака останніми. Як правило, ці відносини регулюються цілком адекватно договором. Якщо застосування цього положення зажадають в одній з

країн Союзу, компетентний орган цієї країни має насамперед визначити, чи може особа, що подала заявку на реєстрацію знака від свого імені, розглядатися як агент або представник власника знака в одній з країн Союзу».

При цьому, видача ліцензійного договору, на підставі якого заявник, як власник свідоцтва України № 159383 на знак «REDMOND», дав дозвіл ТОВ «Редмонд-Україна» на використання цього знака на території України, є здійсненням його виключних прав, що впливають із свідоцтва та регулюється статтею 16 Закону. Власник свідоцтва має право дати дозвіл на використання знака на підставі ліцензійного договору лише в країні, на територію якої поширюється дія цього свідоцтва.

Агентські відносини (відносини комерційного посередництва) в Україні безпосередньо регулюються статтею 243 Цивільного кодексу України, статтею 297 Господарського кодексу України. Виходячи з їх змісту, за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Відтак, ліцензійний договір на використання знака, на який посилається заявник, не є за своєю суттю агентським договором (договором комерційного посередництва).

При цьому, заявник не надав доказів на підтвердження існування агентських відносин між ООО «ТЕХНОПОІСК» та ТОВ «Редмонд-Україна», змішуючи при цьому різні правовідносини, що впливають з ліцензійного договору про передання права на використання знака та агентського договору (договору комерційного посередництва), які врегульовані різними нормами права та мають різний статус, предмет та їх наслідки.

З огляду на наведене, вказівка заявника на необхідність застосування положення статті 6^{septies} Паризької конвенції є необґрунтованою та не підтвердженою належними доказами.

За результатом розгляду наданих доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони не підтверджують факт тривалого, безперервного та інтенсивного використання, а також здійснення заходів з рекламування та іншого просування заявником знака «REDMOND» в Україні.

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

На підтвердження факту реєстрацій знака заявник надав копії охоронних документів про реєстрацію знака «REDMOND» у Гонконгу, Бразилії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Малайзії, Уругваї, Чилі (відносно товарів 07, 11, 21 класів МКТП); Екваторі, Нігерії, Перу, Сполучених Штатах Америки, Тунісі (відносно товарів 07, 11 класів МКТП); Казахстані, Узбекистані Республіці Білорусь (відносно товарів 07, 09, 11 класів МКТП); Російській

Федерації (відносно товарів 07, 09, 11, 28 класів МКТП); Південно-Африканській Республіці (відносно товарів 07, 08, 09, 11 та послуг 35 класів МКТП); Пакистані (відносно товарів 11 класу МКТП); Естонії, Латвії (відносно послуг 35 класу МКТП).

У заяві заявник посилався на належність йому права інтелектуальної власності на знак «REDMOND» за свідоцтвом № 159383.

При цьому, колегія Апеляційної палати встановила, що відповідно до відомостей, внесених 25.09.2017 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі – Реєстр), власником свідоцтва України № 159383 є компанія ТрансЕнергоОіл АГ (СН) на підставі договору про передачу права власності на знак від ООО «ТЕХНОПОІСК».

4. Свідчення успішного відстоювання прав на знак «REDMOND» заявником

Заявник зазначив, що ним докладено багато зусиль для захисту інтелектуальних прав на знак «REDMOND» за свідоцтвом України № 159383.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/3220/17 за позовом ТОВ «Редмонд-Україна» визнано недійсним свідоцтво України № 159383 на знак для товарів і послуг. Зазначене рішення постановою Київського апеляційного суду від 26.12.2017 залишено без змін.

Колегія Апеляційної палати встановила, що на виконання зазначеного рішення суду до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг було внесено відомості про визнання свідоцтва № 159383 недійсним повністю за рішенням суду, про що було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.11.2017 № 22.

Постановою Верховного Суду України від 27.03.2018 було скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.12.2017 у справі № 910/3220/17 про визнання недійсним свідоцтва України № 159383 на знак «REDMOND», а у задоволенні позову ТОВ «Редмонд-Україна» - відмовлено.

Проте, на дату розгляду заяви будь-яких інших відомостей щодо результатів судового розгляду зазначеної справи до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилося.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що вони не містять доказів на користь визнання знака «REDMOND» добре відомим в Україні станом на 31.12.2015 для заявлених товарів 07, 08, 09, 11 класів МКТП відносно ООО «ТЕХНОПОІСК».

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:

відмовити Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХНОПОИСК» у задоволенні заяви про визнання знака «REDMOND» добре відомим в Україні відносно товарів 07, 08, 09, 11 класів МКТП станом на 31.12.2015.

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

Л. Г. Запорожець

Т. П. Салфетник

Л. А. Цибенко

О. Д. Левічева

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 20.11.2018

Зображення знака

REDMOND