

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
13.12.2019 № 667

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

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

РІШЕННЯ

25 вересня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2019 № Р/69-19 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Запорожець Л.Г., Салфетник Т.П., Добриніної Г.П., Горбик Ю.А., розглянула заяву товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОКЕРАМІК» (вул. Семена Скляренка, буд. 9, м. Київ, 04073) та Федоренка Євгена Васильовича (пр-т Перемоги, буд. 101/2, кв. 57, м. Київ), про визнання знака «THERLOCERAMIC» добре відомим в Україні.

Представник заявників – Слободянюк А.К.

Зображення знака «THERLOCERAMIC» (додається).

Аргументація заявника

Заявники – товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОКЕРАМІК» (заявник 1) та Федоренко Євген Васильович (заявник 2) (далі – заявники, ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК», Федоренко Є.В.) у заяві від 15 липня 2019 року (вх. № ВКО/341-19) просять визнати знак «THERLOCERAMIC» добре відомим в Україні для товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме, «обігрівачі» станом на 17 травня 2016 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОКЕРАМІК» утворене та діє на території України з 2010 року.

Так, у 2010 році Федоренко Євген Васильович заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Артхауз трейд» (далі – ТОВ «Артхауз Трейд»).

13.07.2017 назву ТОВ «Артхауз Трейд» було змінено на ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК», на підтвердження чого заявниками надано статут і виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ). Відповідно до витягу з ЄДРПОУ Федоренко Є.В. є кінцевим бенефіціаром ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» та його директором, тобто особою, що здійснює безпосередній вплив на господарську діяльність даного підприємства.

Федоренко Є.В. є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме:

- № 206247 від 25.11.2015 на знак для товарів і послуг «ТЕPLOCERAMIC», зареєстрований для послуг 35, 37 класів МКТП;

- № 226028 від 10.05.2017 на комбінований знак для товарів і послуг «ТерлоCERAMIC», зареєстрований для товарів 11 класу МКТП.

Крім того, Федоренко Є.В. є автором промислового зразка «Етикетка «ТерлоCERAMIC» за патентом України № 32715 від 10.08.2016 у двох варіантах:

Варіант 1



Варіант 2



У 2010 році на замовлення ТОВ «Артхауз Трейд» на підставі договору № 09112010 про створення за замовленням об'єкта права інтелектуальної власності було створено «Збірку ескізів дизайну логотипів для електронагрівальних панелей «ТЕPLOCERAMIC».

На підставі ліцензійного договору № 261115 від 26.11.2015 та додаткових угод № 1 від 26.11.2015, № 2 від 11.05.2017 до нього Федоренко Є.В. надав зазначені вище свідоцтва України у використанні ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК». Отже, ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» і Федоренко Є.В. є взаємопов'язаними особами, що спільно здійснюють господарську діяльність направлену на виробництво та реалізацію продукції, маркованої знаком «ТЕPLOCERAMIC».

З 2010 року робота заявників постійно направлена на поліпшення конструкцій і дизайну обігрівачів. Лнійка продукції під торговельною маркою «ТЕPLOCERAMIC» налічує вже понад 30 приладів різних типів, потужностей і кольорів.

Обігрівачі, марковані знаком «ТЕPLOCERAMIC» з 2010 року пропонуються до продажу та продаються на всій території України, а з 2015 року продукція «ТЕPLOCERAMIC» експортується до таких країн як, Австрія, Німеччина, Італія, Бельгія, Болгарія, Туреччина, Литва, Латвія та інших країн Європи.

Вся продукція заявників під торговельною маркою «ТЕPLOCERAMIC» має всі відповідні дозвільні документи, зокрема сертифікати відповідності, сертифікати перевірки типу відповідності технічному регламенту, декларації про відповідність технологічному регламенту з електромагнітної сумісності та технічному регламенту безпеки низьковольтного обладнання, висновки про сертифікацію продукції, експертні висновки для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи тощо.

ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» є виробником таких видів обігрівачів:

- Teploceramic – інфрачервоні панелі на основі натурального керамограніту;
- SunWay – металеві інфрачервоні обігрівачі з програматорами.

Офіційна гарантія на обігрівачі, виробництва ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» становить 5 років з моменту продажу, а термін експлуатації приладів до 30 років.

Обігрівачі, марковані знаком «ТЕПЛОСЕРАМІС», виготовляються в Україні виключно з екологічних матеріалів. Завдяки високому ККД (коефіцієнт корисної дії) і низькому споживанню електроенергії, вони є найбільш економічними на ринку альтернативного електроопалення.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «ТЕПЛОСЕРАМІС» стосовно товарів, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату, а також відомості, які підтверджують безперервність використання знака, представлені у наданих заявником документах:

1. Копія статуту ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК», затвердженого загальними зборами учасників товариства відповідно до протоколу № 1/07/2017 від 10.07.2017.
2. Копія витягу з ЄДРПОУ стосовно юридичної особи - ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК».
3. Виписка з ЄДРПОУ стосовно юридичної особи - ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК».
4. Відомості з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо свідоцтв України №№ 206247, 226028 та з БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні» щодо патенту України № 32715.
5. Копія Ліцензійного договору № 261115 від 26.11.2015 та додаткові угоди №№ 1-2 до нього.
6. Сертифікати відповідності (в тому числі і міжнародні).
7. Фото-копії продукції, маркованої знаком «ТЕПЛОСЕРАМІС», представленої в торговельних мережах з відповідними фотографіями асортименту продукції.
8. Копії договорів поставки та видаткові накладні за 2012-2017 роки.
9. Оборотно-сальдові відомості по рахунках заявників за 2015, 2016, 2017 роки.
10. Роздруківки з веб-сайтів мережі Інтернет, на яких пропонується до продажу та продається продукція, маркована знаком «ТЕПЛОСЕРАМІС».
11. Фото-копії та витяги з сайту <https://feedback.ebay.de>.
12. Копії договорів щодо експорту продукції «ТЕПЛОСЕРАМІС» за 2015-2017 роки та копії вантажно-митних декларацій до них.
13. Інформація щодо партнерів ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» в інших країнах (Російська Федерація, Угорщина та Чехія).
14. Договори про надання рекламних послуг на Інтернет площадках «Nadava.ua», «Hotline.ua», «Prom.ua», «Google».
15. Документи що підтверджують право володіння веб-сайтами <https://teploceramic.ua> та www.teploceramic.pro.

16. Довідка про місця розміщення рекламних стендів з рекламною продукцією, фотографії, що підтверджують таке розміщення та копії договорів схову матеріальних цінностей за 2015-2017 роки.

17. Копії договорів про надання маркетингових послуг, про торгівельне співробітництво та копії актів виконаних робіт.

18. Довідка щодо витрат по просуванню товарів, маркованих знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС» від ТОВ «Єпіцентр К», ПрАТ «Нова Лінія», ТОВ «АШАН» за 2015-2017 роки.

19. Роздруківка щодо розгалуженості магазинів ТОВ «Нова Лінія», ТОВ «Ашан», ТОВ «ТД «Олді», ТОВ «Епіцентр».

20. Фото-копії газет та журналів.

21. Документи, що підтверджують участь заявників у міжнародних виставках Аква Терм 2015-2018 та InterBuildExpo 2016.

22. Інтернет-публікації з відгуками споживачів щодо продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС».

23. Роздруківка «Топ 10 лучших конвекторов» з веб-ресурсу «e-catalog».

24. Роздруківка «Топ 7 лучших керамических панелей 2016-2017-2018 года» з веб-ресурсу «<http://vencion.ua>».

17.09.2019 (вх. № ВКО/480-19) заявник надав додаткові матеріали на підтвердження доброї відомості в Україні знака «ТЕРЛОСЕРАМІС»:

1. Свідоцтва України №№ 226028, 206247 на знаки для товарів і послуг та патент України № 32715 на промисловий зразок.

2. Дозвільні документи на виробництво електрообігрівальних панелей.

3. Переклади на українську мову сертифікатів та інших дозвільних документів на виробництво продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС».

4. Договори поставки продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» на території України, укладені протягом 2018-2019 років та видаткові накладні до них.

5. Договори експорту товарів «ТЕРЛОСЕРАМІС», укладені протягом 2018-2019 років, вибіркові вантажно-митні декларації щодо поставки товарів, інвойси та специфікації до договорів експорту.

6. Договір № 200219 від 19.02.2018 про виготовлення відео-твору та роздруківка кадрів замовленого відео-ролику.

7. Документи, які підтверджують участь заявників у міжнародній виставці «Аквa Терм» 2018, 2019.

8. Договір № ПЕ-9990682 від 27.05.2019 та заявка на раннє бронювання у виставці «Аквa Терм» у 2020 році.

9. Роздруківка кадрів презентації електрообігрівальних панелей.

10. Договір № 020119 від 02.01.2019 про виготовлення відео-твору та роздруківка замовленого відео-ролику.

11. Звіт по розміщенню рекламних стендів «ТЕРЛОСЕРАМІС» в різних магазинах та на торгівельних точках по всій території України.

12. Бухгалтерські довідки про обсяги виробництва № 77 від 23.08.2019, про обсяги продажу № 80 від 23.08.2019, про розповсюдження продукції на території України та за її межі № 79 від 23.08.2019, про загальні витрати на рекламу № 78 від 23.08.2019 та довідка з номенклатури № 81 від 23.08.2019.

13. Звіт Дослідницької компанії «Ю.С.С.» про результати соціологічного дослідження «Визначення рівня відомості торгівельної марки «ТЕРЛОСЕРАМІС» серед споживачів та фахівців України».

У доповненнях до заяви (вх. № ВКО/495-19 від 24.09.2019) заявником надано додаткові документи:

1. Договір від 09.11.2010 про створення на замовлення об'єкта права інтелектуальної власності з додатками до нього та акт приймання-передачі від 22.11.2010.

2. Статут ТОВ «Артхауз Трейд» за 2010 рік.

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

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 ВОІВ), 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 ними.

Для визначення того, чи є знак «ТЕРЛОСЕРАМІС» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Положеннями параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації ВОІВ щодо визначення доречного сектора суспільства, в якому знак є добре відомим, встановлено, що такими секторами можуть бути: фактичні та/або потенційні споживачі того виду товарів і/або послуг, для яких використовується знак; особи, які беруть участь у забезпеченні каналів поширення того виду товарів і/або послуг, для яких використовується знак; ділові кола, які займаються тим видом товарів і/або послуг, для яких використовується знак.

Найбільш доречним сектором суспільства для знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» є фахівці, діяльність яких пов'язана з виробництвом, обслуговуванням, використанням, продажем або рекламою яких-небудь електричних обігрівачів, а також широке коло споживачів України від 18 років.

Доводи щодо високого ступеню відомості знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» серед доречного кола споживачів ґрунтуються на результатах соціологічного дослідження «Визначення рівня відомості торговельної марки «ТЕРЛОСЕРАМІС» серед споживачів та фахівців в Україні», проведеного Дослідницькою компанією «Ю.С.С.» у період з 23 липня по 13 серпня 2019 року.

Об'єктом дослідження були визначені:

1) споживачі продукції під торговельною маркою «ТЕРЛОСЕРАМІС» – мешканці міст України з населенням понад 500 тис. осіб віком від 18 років, які протягом останніх трьох років купували які-небудь електричні обігрівачі чи користувалися ними або мають намір придбати найближчим часом електричний обігрівач;

2) фахівці відповідних галузей економіки, а саме – мешканці міст України з населенням понад 500 тис. осіб віком від 18 років, професійна діяльність яких пов'язана з виробництвом, обслуговуванням, використанням, продажем або рекламою яких-небудь електричних обігрівачів.

За результатами проведеного дослідження, знак «ТЕРЛОСЕРАМІС» відомий переважній більшості представників досліджуваної цільової аудиторії, а саме:

- торговельна марка «ТЕРЛОСЕРАМІС» є відомою 72,5% від загальної кількості опитаних респондентів – споживачів та фахівців відповідних галузей економіки;

- 74,7% респондентів, яким відома торговельна марка «ТЕРЛОСЕРАМІС», під цією торговельною маркою відомі такі товари як «електричні обігрівачі»;

- 78,6% респондентів, яким відома торговельна марка «ТЕРЛОСЕРАМІС», вважають, що власником цієї торговельної марки є ТОВ «Теплокерамік» (ТОВ «Артхауз Трейд»);

- 56,9% респондентів, яким відома торговельна марка «ТЕРЛОСЕРАМІС», вперше дізнались про цю торговельну марку до 17 травня 2016 року;

- 33,1% респондентів, яким відома торговельна марка «ТЕРЛОСЕРАМІС», вперше дізнались про цю торговельну марку з мережі

Інтернет, 24,1% – шляхом особистого споглядання товарів (у магазинах, офісах, житлових приміщеннях), 17,1% – у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, а 16,5% – від родичів, друзів, знайомих.

Про високий ступінь відомості знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» свідчать і Інтернет-публікації з позитивними відгуками споживачів, які характеризують продукцію заявників як одну із найкращих у даній категорії. Про це свідчать роздруківки: з сайту Rozetka.com.ua за 2015 – 2017 рр.; з сайту Foxtrot.com.ua за 2017 рік; з сайту Allo.ua за 2016 рік; з сайту Mobillack.com.ua за 2016 – 2017 рр.; з сайту MOYO.ua за 2016 – 2017 рр. та з сайту Rozumnetteplo.com за 2015 – 2017 рр.

Про високий ступінь відомості знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» свідчать і статті в засобах масової інформації, зокрема, в мережі Інтернет:

- «Топ 10 лучших конвекторов» з веб-ресурсу «e-catalog» ([http://ek.ua/z79.htm?&cgi_idsr_=75506&gclid=Cj0KCQjw5LbWBRDCARIsALAbcOeNdHjbDGN-k3KuswNBViCug\)i8Kh3wVNDWphBlzQYtKFkwCk3Mip8aAtryEALw_wcB](http://ek.ua/z79.htm?&cgi_idsr_=75506&gclid=Cj0KCQjw5LbWBRDCARIsALAbcOeNdHjbDGN-k3KuswNBViCug)i8Kh3wVNDWphBlzQYtKFkwCk3Mip8aAtryEALw_wcB)), з інформацією про те, що станом на квітень 2018 року, обігрівальні електроприлади «ТЕРЛОСЕРАМІС» посіли друге місце з 11 торговельних марок зазначеної категорії товарів за результатами голосування інтернет-аудиторії, що свідчить про лідируючі позиції на українському ринку відповідних товарів;

- «Топ 7 лучших керамических панелей 2016-2017-2018 года» (<http://vencon.ua>) з інформацією про те, що керамічні обігрівачі «ТЕРЛОСЕРАМІС» займають лідируючі позиції на ринку, а саме, займають друге місце в ТОП 7 керамічних панелей, завдяки їх доступній вартості, наявності варіантів оформлення, терморегуляції та ряду інших переваг.

За результатами дослідження документів, наданих заявниками на підтвердження відомості знака «ТЕРЛОСЕРАМІС», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак на вказану в заяві дату отримав визнання у відповідному секторі суспільства. Надані документи та матеріали свідчать також про те, що популярність товарів для обігріву «ТЕРЛОСЕРАМІС» підтримується заявниками й до теперішнього часу.

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

Знак «ТЕРЛОСЕРАМІС» використовується заявниками на території України з 2010 року шляхом нанесення на упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, в газетах та журналах, рекламних каталогах, в діловій документації та в мережі Інтернет.

З 2010 року заявники здійснюють активний продаж продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» в торговельних мережах (в тому числі Інтернет магазинах): Епіцентр, Ашан, Фотос, Rozetka, Фокстрот, 5 ОК, Мобілак, Комфі, Рерка, Алло, Нова Лінія, MOYO, Palladium, Brain, Skidka тощо.

Вся продукція виробництва ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» належним чином сертифікована та відповідає технічним вимогам для побутових обігрівальних приладів. З метою виробництва такої продукції заявником 1 отримано необхідні дозвільні документи, а саме: висновки державних санітарно-

епідеміологічних експертиз № 05.03.02-04/16981 від 19.05.2016, № 602-123-20-1/39315 від 17.09.2018, № 12.2-18-1/14177 від 27.06.2019 з додатками до них; декларації про відповідність вимогам від 17.09.2018 та від 04.06.2019 з додатками до них; сертифікати відповідності № UA1.007.0023392-15 від 07.05.2015, № UA1.044.0027566-16 від 19.05.2016, № UA.TR.037.00229-16 від 19.05.2016, № UA1.044.0007246-17 від 19.05.2017, № UA.TR.037.00173-17 від 19.05.2017, № UA.10190.000259-18 від 17.05.2018, № UA.10190.000278-19 від 17.05.2019 та додатки до них; сертифікати перевірки типу відповідності технічному регламенту № UA.TR.037.00208-18 від 17.05.2018 і № UA.TR.037.00172-19 від 17.05.2019 з додатками до них.

Крім того, обігрівачі «ТЕРЛОСЕРАМІС» виготовляються з дотриманням найвищих стандартів якості та безпеки, в тому числі і міжнародних. На підтвердження зазначеного надано міжнародні сертифікати № 01-2015 від 26.06.2015, № 1704604708E/E17/49029 від 15.06.2017, № 1704604708E/L17/49030 від 15.06.2017, № 1704604708E/L17/49031 від 15.06.2017, № 1704604708E/L17/49032 від 15.06.2017, № 1707604717E/L17/49033 від 26.07.2017, № 17076047E/L17/49034 від 20.07.2017, № 1707604717E/L17/49035 від 26.07.2017, № 1707604717E/L17/49036 від 26.07.2017, № 1707604717E/L17/49037 від 27.07.2017, № 1707604717E/E17/49038 від 27.07.2017, № 1505834510E/45019/TR/15 від 15.06.2015, № 1604604712E/45019/TR/16 від 23.05.2016.

Продукція, маркована знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», виробляється та реалізовується в Україні та за її межами в значних обсягах.

Відповідно до бухгалтерської довідки № 77 від 23.08.2019 та додатку № 1 до неї, обсяги виробництва продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», з 2013 року по 1 півріччя 2019 року склали 147 082 одиниць обігрівачів, що в грошовому еквіваленті дорівнює 100 162, 58 тис. грн.

При цьому, обсяг виробництва продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» в асортименті, для внутрішнього ринку склав 119 260 одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 75 733, 78 тис. грн., а обсяг виробництва продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» в асортименті за межі України (експортні контракти) склав 27 822 одиниці, що в грошовому еквіваленті складає 24 428, 80 тис. грн.

Відповідно до бухгалтерської довідки № 80 від 23.08.2019 та додатку № 2 до неї, обсяг продажу продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС» в асортименті за період 2013 – 1 півріччя 2019 року, склав 137 765 одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 144 048, 07 тис. грн. При цьому, обсяг продажу на території України склав 109 958 одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 95 904, 07 тис. грн., а обсяг продажу за межі території України (експортні контракти) склав 27 807 одиниць, що в грошовому еквіваленті складає 48 144, 00 тис. грн.

На підтвердження значних обсягів реалізації на території України продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», заявником надано вибіркові видаткові накладні за 2015-2017 рр. та копії договорів поставки за 2012-2017 рр., укладених заявником з українськими контрагентами, а саме: № 0312 від 04.04.2012, укладений з ТОВ «СКС»; № 0912 від 12.06.2012, укладений з ТОВ «Лагрос ЛТД»; № 01/12/2018 від 01.12.2012, укладений з ТОВ «Комфортний

світ»; № 13-03/14 від 13.03.2014, укладений з ТОВ «Е-Комерс»; № 101214 від 10.12.2014, укладений з ТОВ «Профімаркет»; № FIV-0715-5K від 22.06.2015, укладений з ТОВ «Передові Торгівельні Технології»; № 2231015 від 05.10.2015, укладений з ТОВ «Недорого»; № КМЛ 122/15 від 04.12.2015, укладений з ТОВ «Приватинвест»; № 271115/1 від 27.11.2015, укладений з ТОВ «Теплолюкс-Дніпро»; б/н від 01.01.2015, укладений з ТОВ «Скайлайн електронікс»; № 777 від 30.11.2015, укладений з ТОВ «Скидка-10»; б/н від 01.11.2015, укладений з ТОВ ВК «Домініон Трейдинг Україна»; № 1/27/05 від 27.05.2015, укладений з ТОВ Фірма «ТЕОС»; № 24/280815 від 28.08.2015, укладений з ТОВ «Віста-Люкс»; № 17/2005 від 18.12.2015, укладений з Державним підприємством України з питань відновлення Донбасу; № 24/280815 від 18.09.2015, укладений з ФОП Файніцька І.Ю.; № 26/150715 від 15.07.2015, укладений з ТОВ «Скидка»; № 250515 від 25.05.2015, укладений з ТОВ «Дрім-Стайл»; № 23 від 16.07.2015, укладений з ТОВ «Комплект»; № 150607 від 06.07.2015, укладений з ТОВ Торгова група «АРС-Кераміка»; № ТН241115 від 24.11.2015, укладений з ТОВ «Техноніколь-центр»; № 180915/1 від 18.09.2015, укладений з ТОВ «Пегас-СК»; № 700245 від 23.09.2015, укладений з ТОВ «Олді-Житомир»; № 290915/01 від 29.09.2015, укладений з ТОВ «Надійний інтернет-магазин»; № П5569 від 16.07.2015, укладений з ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У» торговельної мережі «АШАН»; № 1А/37451 від 15.09.2015, укладений з ТОВ «Пластімет»; № 700246 від 23.09.2015, укладений з ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» та специфікація до нього; № 1/29092015 від 29.09.2015, укладений з ТОВ «Статус»; № 1/20102015 від 20.10.2015, укладений з ТОВ «Укпінтеріталь»; № 1/23092015 від 06.10.2015, укладений з ТОВ «Рітейл Брук»; № 1/20102015 від 03.11.2015, укладений з ТОВ «Номітекс»; № 151020 від 20.10.2015, укладений з ТОВ «Форт-Сервіс»; б/н від 01.11.2015, укладений з ТОВ ВК «Домініон Трейдинг Україна» ЛТД; специфікація № 1 від 05.10.2015 до договору № 160030 від 05.10.2015, укладена з ТОВ «Епіцентр К»; додаткова угода № 3 до договору поставки № П 5569 від 16.07.2015, укладена з ТОВ «Рітейл Істейт Ф.К.А.У»; № 20102015/009 від 20.10.2015, укладений з ТОВ «Сав-Дістрибьюшн»; № 58361 від 06.10.2015, укладений з ТОВ «Комфі Трейд»; № 160030 від 05.10.2015, укладений з ТОВ «Епіцентр К»; № П5569 від 01.01.2016, укладений з ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»; № 1/29112018 від 29.11.2018, укладений з ТОВ «ЕЛЕКТРИКАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ»; № 02/01 від 02.01.2018, укладений з ТОВ «ЕЙЛІН ГРАНД»; № 22-10/18 від 22.10.2018, укладений з ТОВ «БІЛОПІЛЛЯ АГРОСВІТ»; № 11200318 від 01.02.2018, укладений з ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «БАЗАЛЬТ»; № 1/030719 від 03.07.2019, укладений з ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС»; № 05/06/2019 від 05.06.2019, укладений з ТОВ «ХЛ ГРУП»; № 01/09-2019 від 09.01.2019, укладений з ТОВ «ВІВА ЕЛЕКТРА ЛТД»; № 02/01/2019 від 02.01.2019, укладений з ТОВ «СЄВЕЛЕКТРА».

Видаткові накладні до договорів за 2015 рік підтверджують обсяги продажу продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» на загальну суму 846 067 грн. 37 коп.; за 2016 рік підтверджують обсяги продажу на загальну суму 733 103 грн. 68

коп.; за 2017 рік підтверджують обсяги продажу на загальну суму 2 061 829 грн. 96 коп.

Оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2015, 2016, 2017 роки підтверджують значні обсяги продажу продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» відповідно до зазначених вище договорів поставки, в тому числі:

- за 2015 рік ТОВ «Артхауз трейд» було відвантажено продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» на 6 873 541, 32 грн.;

- за 2016 рік ТОВ «Артхауз трейд» було відвантажено продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» на 19 681 331, 31 грн.;

- за 2017 рік ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» було відвантажено продукції на 30 372 000, 84 грн.

Відповідно до бухгалтерської довідки № 79 від 23.08.2019 експорт продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», здійснювався до таких країн, як: Литва, Австрія, Бельгія, Італія, Німеччина, Естонія, Болгарія, Словенія, Бельгія та ін.

На підтвердження тривалості та значних обсягів експорту продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», заявниками були надані:

- договори експорту за 2015-2017 рр., укладені на загальну суму 1 405 959 євро, зокрема: № 12 від 22.12.2015, з додатковою угодою № 1 від 01.12.2016 до нього; № 4 від 21.09.2015 з додатковою угодою № 1 від 13.01.2016 до нього; № 5 від 24.09.2015, з додатковими угодами № 1 від 18.12.2015 та № 2 від 30.06.2016; № 2 від 27.08.2015 з додатковими угодами № 1 від 03.09.2015, № 2 від 20.05.2016, № 3 від 18.07.2017, № 4 від 01.09.2017 до нього; № 1 від 09.06.2015, з додатковими угодами № 1 від 30.06.2016 та № 2 від 18.07.2017; № 10 від 19.11.2015, з додатковою угодою № 1 від 30.06.2016; № 52 від 19.07.2018; № 63 від 22.10.2018; № 65 від 17.12.2018; № 58 від 31.05.2018; № 56 від 14.05.2018; № 61 від 27.08.2018; № 62 від 26.09.2018; № 65 від 06.12.2018; № 55 від 22.03.2018; № 67 від 08.01.2019; № 68 від 14.01.2019; № 71 від 31.07.2019; № 70 від 17.05.2019; № 6909042019NB;

- вантажно митні декларації до зазначених вище договорів поставки;

- інвойси та специфікації до договорів поставки.

Крім того, ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» має своїх офіційних партнерів в Росії, Угорщині і Чехії. В Росії офіційним партнером є компанія ООО «Эйр», в Угорщині - компанія «ТЕРЛОСЕРАМІС KFT», в Чехії – компанія «Vigour International s.r.o.».

Продукція, маркована знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», розповсюджується і через мережу Інтернет на таких вебсайтах як: <https://rozetka.com.ua>; <https://mobilluck.com.ua>; <https://HYPERLINK>; <https://skidka.ua>; klondayk.com.ua; bt.kiev.ua та ін.

До того ж, продукція «ТЕРЛОСЕРАМІС» розповсюджується через міжнародні сайти. На підтвердження зазначеного, надано фотовитяг з сайту <https://feedback.ebay.de>.

Зазначені у документах заявника обсяги реалізації продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», свідчать про високу популярність таких обігрівачів серед споживачів в Україні станом на 17 травня 2016 року.

Починаючи з 2010 року і по теперішній час використання знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» на території України було інтенсивним і безперервним.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявниками відомості та документи доводять факт тривалого та безперервного використання знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» відносно товарів 11 класу МКТП: «обігрівачі»

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 «ТЕРЛОСЕРАМІС» на території України проводяться активні рекламні компанії з його просування. Рекламування продукції під цим знаком здійснювалось різними способами, зокрема, в мережі Інтернет, шляхом розміщення у зовнішній рекламі та використання рекламних матеріалів у місцях продажів, під час організації різноманітних заходів.

Просування знака й популяризація продукції під знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС» здійснювалось шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на сайтах, зокрема таких, як <https://rozetka.com.ua>; <https://mobilluck.com.ua>; <https://HYPERLINK>; <https://skidka.ua>; klondayk.com.ua; bt.kiev.ua; teplospektr.com.ua; covmax.com; yutkiev.com.ua.

Рекламування продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» здійснювалось на таких Інтернет площадках: «Nadava.ua», «Hotline.ua», «Prom.ua», «Google» на підставі договорів про надання рекламних послуг, укладених ТОВ «Артхуз Трейд» з: ТОВ «Рекламна агенція «Інтернет-Медіа» (№ 774 від 01.09.2015); ТОВ «ХОТЛАЙН» (№ РПП-004552 від 08.07.2015); ТОВ «УАПРОМ» (№ UA-356377-1 від 10.05.2016); ТОВ «ГУГЛ» (№ 2015-8214-8175-7374 від 12.09.2017) та актів прийому передачі до них.

07.12.2015 з метою просування та популяризації знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» були створені офіційні сайти <https://teploceramic.ua> та www.teploceramic.pro, на яких з 2015 року по сьогодні регулярно розміщуються останні новини, а споживачі мають змогу ознайомитися з пропозиціями, акціями та з асортиментом товарів.

Продукція, маркована знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», рекламувалась на стендах, вітринах та фасадах магазинів оптової і роздрібної торгівлі по всій території України через рекламно-інформаційні листівки, друк в спеціальних газетах торговельних мереж, влаштування різного роду акцій, популяризацію та рекламування продукту в окремому торговому приміщенні, шляхом встановлення стендів, вітрин, обладнання окремих майданчиків (звіт по розміщенню рекламних стендів «ТЕРЛОСЕРАМІС»).

Зазначене підтверджується договорами схову матеріальних цінностей з відповідними контрагентами, фотографіями, що підтверджують таке розміщення, та довідкою про місця розміщення рекламних стендів, серед яких договори схову матеріальних цінностей: № 070245 від 23.05.2015, укладений між ТОВ «Артхуз Трейд» і ТОВ «ТД «ОЛДІ»; б/н від 01.09.2016, укладений

між ТОВ «Артхауз Трейд» і ТОВ «Комфорт Стендер»; № 1/ТН241115 від 26.08.2016, укладений між ТОВ «Артхауз Трейд» і ТОВ «ТЕХНОНІКОЛЬ-ЦЕНТР»; б/н від 03.01.2016, укладений між ТОВ «Артхауз Трейд» і ТОВ «Комфорт Стендер»; № 3/08-2017 від 28.08.2017, укладений між ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» і ТОВ «Українські Інсталяційні Системи»; № 1 від 19.02.2018, укладений між ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» і ФОП «Зуєва В.А.»

Крім того, у 2015-2017 рр. з метою просування та рекламування продукції «ТЕРЛОСЕРАМІС» заявником 1 було укладено низку договорів щодо торговельного співробітництва та надання маркетингових послуг з торговими мережами ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Нова Лінія», ТОВ «АШАН», зокрема, № 5569 від 01.01.2016, № 272930 від 04.12.2015, № 070244 від 23.09.2015, № 070245 від 23.09.2015.

Відповідно до актів виконаних робіт щодо послуг просування знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» заявниками за 2015-2017 рр. витрачено 805 677, 70 тис. грн.

Рекламування продукції, маркованої знаком «ТЕРЛОСЕРАМІС», здійснювалось шляхом розміщення інформації про акційні пропозиції у газетах «Епіцентр» та «ОЛДІ», що випускаються на замовлення цих будівельних супермаркетів.

Значну увагу заявники приділяють просуванню своєї продукції, зокрема, шляхом прийняття активної участі в різноманітних виставках, ярмарках, що підтверджується заявками-контрактами, договорами щодо участі у виставках.

Так, у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр. заявники приймали участь у Міжнародній виставці з опалення, водопостачання, вентиляції, кондиціонування, відновлення енергетики, сантехніки та басейнів «Аква-Терм Київ», на якій була представлена продукція, маркована знаками «ТЕРЛОСЕРАМІС», «SUNWAY» та «HotMax».

У виставці у 2017 році ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» були представлені новинки, які багато в чому з'явилися завдяки відгукам і побажанням покупців. Так, інфрачервоні керамічні обігрівачі «ТЕРЛОСЕРАМІС» (моделі серії ТС і ТСМ) мали тільки функцію включення і виключення. На численні прохання клієнтів, завод випустив моделі Терloceramic RA з вбудованим регулятором.

У період з 23 по 26 березня 2016 року заявники приймали участь у міжнародній будівельній виставці InterBuildExpo, на якій презентували продукцію, марковану знаками «ТЕРЛОСЕРАМІС», «SUNWAY» та «НОТМАХ», що підтверджує договір № 202 від 10.02.2016, сертифікати та фотографії.

На підтвердження участі ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» у виставках «Аква Терм» у 2019 році та намірів приймати участь у виставках в 2020 році заявниками надано:

- договір № ПЕ-9990682 від 27.05.2019, укладений між ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» і ДП «ПРЕМ'ЄР ЕКСПО» щодо надання послуг з організаційно-методичного та інформаційного забезпечення участі ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» у виставці «Аква Терм 2020» та Заявка на раннє бронювання такої участі;

- роздруківку кадрів презентації обігрівачів, розміщених на офіційному веб-сайті <https://teploceramic.pro> щодо товарів виробництва ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК»;

- договір № 020119 від 02.01.2019, укладений між ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» і ФОП Абалмасов Д.Є., щодо виготовлення відео-твору тривалістю до 10 секунд, підготовленого у трьох варіантах концепції анімації для двох різних логотипів «ТЕПЛОСЕРАМІК»;

- роздруківку кадрів створеного відео-ролику, розміщених на офіційному веб-сайті <https://teploceramic.pro>.

Відповідно до бухгалтерської довідки № 78 від 23.08.2019 загальна сума витрат, понесених заявниками на рекламування товарів, маркованих знаком «ТЕПЛОСЕРАМІК», за 2013 – 1 півріччя 2019 року склала 6 105,0 тис. грн.

Зазначена інформація та надані докази свідчать про активну масштабну рекламну кампанію знака «ТЕПЛОСЕРАМІК» та продукції, що ним маркується, яка проводиться і по теперішній час.

За результатами дослідження документів, наданих заявниками, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про здійснення протягом тривалого часу значних заходів з рекламування та іншого просування знака «ТЕПЛОСЕРАМІК», завдяки чому знак став добре відомим широкому колу споживачів.

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

Надані заявниками документи підтверджують факти реєстрації на ім'я Федоренка Є.В. на території України наступних знаків для товарів і послуг:

«**ТЕПЛОСЕРАМІК**» за свідоцтвом України № 206247 від 25.11.2015 (заявка № т 2015 06315 від 30.04.2015), відносно послуг 35, 37 класів МКТП;



«» за свідоцтвом України № 226028 від 10.05.2017 (заявка № т 2015 14594 від 31.08.2015), відносно товарів 11 класу МКТП.

ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК» є власником промислового зразка «Етикетка «ТерлоСЕРАМІК» за патентом України № 32715 від 10.08.2016 року у двох варіантах:

Варіант 1



Варіант 2



На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявники здійснюють всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака «ТЕПЛОСЕРАМІК» в Україні.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявниками документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що знак «ТЕРЛОСЕРАМІС» відомий широкому колу споживачів, має високу розрізняльну здатність, а добра репутація знака постійно підтримується заявниками.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявниками повністю доведені фактори, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання знака «ТЕРЛОСЕРАМІС» добре відомим в Україні для товарів 11 класу МКТП «обігрівачі» станом на 17 травня 2016 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, 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 «ТЕРЛОСЕРАМІС» добре відомим в Україні відносно товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОКЕРАМІК» та Федоренка Євгена Васильовича для товарів 11 класу МКТП «обігрівачі» станом на 17 травня 2016 року.

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

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

Ю. А. Горбик

Т. П. Салфетник

Г. П. Добриніна

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 25.09.2019

Зображення знака

«ТЕРЛОСЕРАМІС»