

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

## Р І Ш Е Н Н Я

28 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 10.10.2016 № 96 у складі головуючого – Шатової І.О. та членів колегії – Козелецької Н.О., Горобець О.П., Ткаченко Ю.В., Теньової О.О., розглянула заяву Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» про визнання знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» добре відомим в Україні.

Представники заявника – Ортинська М.Ю., Лучка І.Ю.

Зображення знака: ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК

Заява ґрунтується на таких доводах заявника.

Заявник – Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (далі – ДП «КК «РОШЕН»)) просить визнати знак «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» добре відомим в Україні станом на 01.01.2009 відносно товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «торти».

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

ДП «КК «РОШЕН», яке до 1998 року мало назву Дочірнє підприємство «Укрпромінвест-Кондитер», на сьогодні є одним з найбільших світових виробників кондитерських виробів.

До складу ДП «КК «РОШЕН» входять: Київська кондитерська фабрика «РОШЕН», Вінницька кондитерська фабрика та Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН», дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масломолочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною.

Усі кондитерські фабрики ДП «КК «РОШЕН» сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів якості ISO 9001:2008 та безпеки продуктів харчування ISO 22000:2005. Якість продукції заявника підтверджується висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони

здоров'я України та дослідження харчових продуктів на вміст токсичних речовин.

Підприємства корпорації забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції та відповідних досліджень. Експлуатація сучасного виробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів, є запорукою головних переваг продукції ДП «КК «РОШЕН».

Заявник є власником більше 90 свідоцтв України, 15 реєстрацій за національною процедурою в інших країнах та 40 міжнародних реєстрацій на словесні та комбіновані знаки для товарів і послуг.

ДП «КК РОШЕН» випускає понад 320 видів солодошів, зокрема торти в такому асортименті: «Київський», «Золотий ключик», «Грильжаний», «Празький», «Трюфель», «Золоті ворота», «Chocolissimo». Завдяки великому обсягу виробництва та реалізації продукції кондитерські вироби заявника представлені в усіх регіонах України і є надзвичайно популярними серед споживачів.

ДП «КК РОШЕН» з 2000 року є учасником численних міжнародних та національних виставок і конкурсів, на яких заявник та його продукція одержували високі звання та нагороди.

До заяви були надані документи та матеріали, які, на думку заявника, свідчать про добру відомість знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» станом на 01.01.2009, а саме:

1. Зображення знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»;
2. Копія довіреності;
3. Копія Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та копія рішення Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір;
4. Роздрукована з сайту ДП «КК «РОШЕН» з інформацією про заявника та його виробничі потужності;
5. Витяг із Статуту ДП «КК «РОШЕН»;
6. Копії сертифікатів відповідності вимогам стандартів ISO 9001:2008, ISO 22000:2005;
7. Копія Договору про розподіл майнових прав на службовий твір від 11.11.2002 та копія акту виконаних робіт та розподілу майнових прав та копія додатку № 1 до Акту виконаних робіт та розподілу майнових прав за договором про розподіл майнових прав від 01 листопада 2002 року;
8. Копія службового завдання на розробку макету малюнку для упаковки кондитерського виробу – торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»;
9. Копія звіту «Паспорт рынка кондитерских изделий Украины» (Pro Consulting, 2006);
10. Копія звіту «Анализ рынка мучных кондитерских изделий» (Pro Consulting, 2011);

11. Роздруківка з веб-сайту заявника з інформацією про офіційні представництва РОШЕН у світі;
13. Копія англійсько-російського буклету «ROSHEN. The sweet mark of quality» (2003) (витяг);
14. Довідка ЗВКУ «Бліц-Пак» від 16.08.2016 про обсяги виробництва картонних упаковок для торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» протягом 2007-2009 років;
15. Довідка ТОВ «Торгова група «ЛУНАПАК» від 22.08.2016 про обсяги виробництва та постачання упаковки для торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» протягом 2007-2016 років;
16. Копія листа Держсанепідслужби України за вих. № 04.03-12-16/35-П від 01.02.2016 року та додаток до нього у вигляді витягу із реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
17. Копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2014, 14.12.2004, 31.12.2008 та від 19.07.2010;
18. Копії Протоколів державних санітарно-епідеміологічних експертиз та досліджень за період 2003 - 2016 роки;
19. Довідка заявника щодо обсягів реалізації торта під знаком «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» за період 2003-2016 роки;
20. Копія вимоги щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності № 243/06 від 17.06.2016 до Публічного акціонерного товариства «КИЇВХЛІБ»;
21. Копія мотивованого заперечення від 09.09.2016 проти реєстрації знака для товарів і послуг «Казковий ключик» за заявкою № m2016 14267;
22. Копії договорів на переробку сировини за період 2003-2008 роки та додатки до них;
23. Роздруківки з мережі Інтернет з відгуками про торт під знаком «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»;
24. Копії договорів щодо просування продукції заявника в торгових точках країни;
25. Роздруківки з веб-сайту заявника з інформацією про фірмові магазини «ROSHEN» в Україні (Києві, Вінниці, Броварах, Борисполі, Харкові, Львові) та в Європі;
26. Копія Технічного завдання № 34 та № 35 від 19.09.2013 до Договору поставки № 02/04/12 від 02.04.2012;
27. Копія звіту «Обзор медиа-активности основных компаний кондитерского рынка Украины» (ИА «Контекст Медиа», 2009) (витяг);
28. Витяг із Висновку за результатами дослідження відомості споживачам знаків Міжнародної маркетингової групи від 22.09.2016;
29. Роздруківка з мережі Інтернет статті про торт «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»;
30. Відомості щодо національної реєстрації знака для товарів і послуг «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК, комб.»;

31. Витяг з каталогу ДП «КК «РОШЕН» з інформацією про торт «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»;

32. Довідка заявника від 08.08.2016 щодо функціонуючих українських фабрик, що входять до складу ДП «КК «РОШЕН»;

33. Роздруківка з сайту Державної служби статистики України зі статистичними даними щодо населення України;

34. Копія рекламного буклету 2003 року з інформацією про торт «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»;

35. Копія фінальних звітів відносно акції для ДП «КК «РОШЕН» під назвою «Українці. Від серця до серця» за період 15.02.2004-13.06.2004, 01.03.2004-20.06.2004;

36. Роздруківка з веб-сайту заявника щодо інформації про логістичний центр РОШЕН.

Листами від 04.01.2017 вх. № 125, від 03.04.2017 вх. № 5797 та від 28.04.2017 вх. № 7768 до заяви надано додаткові пояснення та документи:

1. Роздруківки з мережі Інтернет з відгуками про торт під знаком «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»;

2. Роздруківки з мережі Інтернет з інформацією про пропонування до продажу торта під знаком «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»;

3. Копія розпорядження Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 04.11.2016 «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції» щодо заяви заявника про порушення Публічним акціонерним товариством «КИЇВХЛІБ» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

4. Лист заявника від 27.12.2016 щодо обсягів реалізації торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» протягом 2003-2009 років;

5. Копія висновку щодо присвоєння ідентифікаційних номерів у Системі GS1, наданого Асоціацією «ДжіЕс1 Україна»;

6. Інформація з Вікіпедії щодо поширення та використання Інтернету в Україні;

7. Інформація з сайту Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» щодо діловодства за заявкою № m2016 14267;

8. Інформація про фірмові магазини ROSHEN з веб-сайту заявника;

9. Копія витягу зі Статуту заявника;

10. Витяг із Висновку за результатами дослідження відомості споживачам знаків Міжнародної маркетингової групи від 22.09.2016;

11. Інформація про компанію «Міжнародна маркетингова група»;

12. Довідка щодо частки ДП «КК «РОШЕН» у статутному капіталі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»;

13. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності ДП «КК «РОШЕН»;

14. Інформація щодо поставок та реалізації торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» за період з 2003 по 2009 роки;

15. Довідка заявника щодо обсягів реалізації продукції протягом 2010-2016 років.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представників заявника.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

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<sup>bis</sup> 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.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій 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. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для визначення того, чи є знак «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» добре відомим в Україні станом на 01.01.2009, 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 щодо визначення доречного сектору суспільства, в якому знак є добре відомим, фактичними та потенційними споживачами є широкі верстви населення України, які є споживачами кондитерських виробів, зокрема тортів; особи, які беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження кондитерської продукції, зокрема, працівники супермаркетів, спеціалізованих магазинів, підприємств, які займаються дистрибуцією, розповсюдженням та просуванням кондитерської продукції.

З метою підтвердження цього фактору заявником у 2016 році було проведено дослідження відомості споживачам знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК». Дослідження проводилось серед осіб у віці від 18 до 60 років, які купували продукти харчування протягом останнього року, у шести містах України: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця. Вибірка складає 1500 респондентів.

За результатами цього дослідження 79,7% респондентів відомий торт під торговельною маркою «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК». 69,7 % опитаних респондентів зазначили, що джерелом інформації щодо торта під торговельною маркою «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» є магазини, супермаркети, ринок; 20,2% бачили його у знайомих; 8,3% дізналися про нього через мережу Інтернет. 83,5% респондентів вказали, що виробником цієї продукції є компанія «РОШЕН».

Відповідно до діаграми «З якого часу Вам відомий торт під торговельною маркою «Золотий ключик?»» 29,4% респондентів відома продукція, маркована таким знаком, більше 5-ти років, 33% - більше трьох років, 12,8% - більше десяти років.

Заявником також надано перелік дистриб'юторів (ПП «Вландер», ПП «Грифон», ТОВ «Київська кондитерська компанія», ТОВ «РОШЕН-ТРЕЙД», ТОВ «Київська кондитерська компанія», ТОВ «УКРПРОМІНВЕСН-ПОЛТАВА»), інформацію щодо поставок та обсягів реалізації тортів «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» у роздрібні торговельні точки у багатьох регіонах України. Надана інформація охоплює період з 2003 по 2009 роки<sup>1</sup>.

Заявником надано перелік спеціалізованих магазинів ДП «КК «РОШЕН», в яких продаються торти «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК». Магазини розташовані в містах: Київ, Бориспіль, Бровари, Львів, Вінниця, Одеса, Харків.

Крім того, на підтвердження відомості знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» заявником надано публікації з мережі Інтернет з позитивними відгуками споживачів про торт «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК».

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником матеріали доводять те, що знак «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» відомий широкому колу споживачів в Україні та асоціюється із заявником.

---

<sup>1</sup> Найменування точок поставки та продажу товарів і обсяги їх реалізації (у шт.) визначено заявником його комерційною таємницею.

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

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали, надані заявником на підтвердження тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», та зазначає наступне.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2.3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися, зокрема, відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак.

Знак «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» використовується заявником на території України з 2003 року на товарах під час їх продажу та пропонуванні до продажу та в мережі Інтернет.

Продукція заявника представлена в 41 фірмовому магазині, національних торговельних мережах та в мережах місцевого значення, таких як: ВІЛЛА, МЕТРО, NOVUS, АТБ, АШАН, Караван, Фора, Сільпо, Велика кишеня, Фуршет, Еко-маркет, Мега-Маркет, а також в інших магазинах та точках громадського харчування.

Торти «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» у значних обсягах реалізовувалися в торговельних мережах України в обласних центрах і великих містах: Києві, Ірпені, Білій Церкві, Броварах, Фастові, Житомирі, Бердичеві, Вінниці, Умані, Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі, Миколаєві, Херсоні, Тернополі, Рівному, Львові, Луцьку, Ковелі, Івано-Франківську, Трускавці, Чернівцях, Полтаві, Кременчуці, Черкасах, Чернігові, Кіровограді, Сумах, Харкові, Донецьку, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та інших.

Реалізація тортів «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» здійснювалась через значну кількість дистриб'юторів, фізичних осіб-підприємців, прямих оптових покупців.

Згідно з відомостями, наданими заявником, у 2003 році було виготовлено більше 70000 тортів, у 2009 році – 1375335, протягом 2003-2016 років кількість виготовленої продукції невідомо зростала та на 2016 рік становила більше 1,5 млн. тортів.

За даними заявника у 2003-2016 роки торт «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» за обсягами реалізації посів друге місце серед тортів з асортименту ДП «КК «РОШЕН».

Факт використання знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» заявник також підтверджує довідкою від ЗВКУ «Бліц-Пак» про обсяги виробництва картонних упаковок для торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» за період 2007 — 2009 роки та довідкою від ТОВ «Торгова група «ЛУНАПАК» про обсяги виробництва та

постачання упаковки для торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» за період 2007 — 2016 роки.

За даними компаній, які займаються виготовленням поліграфічної продукції у вигляді пакування для продукції, маркованої знаком «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», яка включає в себе виготовлення упаковки, стрічки упаковки та кола упаковки для торта вагою 1 кг та 0,5 кг, було замовлено та виготовлено протягом 2007-2016 років у значних обсягах<sup>2</sup>.

Підтвердженням факту використання є також надані заявником відомості щодо видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на харчову продукцію, яка маркується позначеннями «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», та протоколи державних санітарно-епідеміологічних експертиз та досліджень за період 2003-2016 роки.

Знак також широко використовується і в мережі Інтернет, про що свідчать численні публікації з інформацією про компанію заявника та фотографії із зображенням торта під знаком «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК». Заявником надано відомості щодо розповсюдження інформації про торт «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» у мережі Інтернет, де можна знайти численні згадування споживачів про смак та якість цієї продукції. Споживачі можуть купити торт «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» як у фірмових магазинах заявника, роздрібних торговельних мережах, так і в онлайн-магазинах, зокрема таких як: Інтернет-супермаркеті «Produktoff», який знаходиться в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові.

Заявник має свій сайт в мережі Інтернет з інформацією про торти «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»: <https://roshentrade.com.ua/torty/>.

Відомості, наведені в довідці заявника щодо виробництва торта «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», свідчать про значне зростання обсягів виробництва цього виробу протягом 2003-2016 років. Інтенсивне використання знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» на території України підтверджене фактичними відомостями про щорічні обсяги виробництва та реалізації продукції.

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати встановила, що інтенсивне використання знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» для товарів 30 класу МКТП: «торти» в Україні підтверджено заявником.

За результатом розгляду наданих заявником відомостей та доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують факт тривалого, безперервного та у значних обсягах використання знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» в Україні станом на 01.01.2009. До того ж, надані заявником документи свідчать про інтенсивне використання знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» і на сьогодні.

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

---

<sup>2</sup> Найменування точок поставки та продажу товарів, обсяги їх реалізації (у шт. та кг.), обсяги виготовлених упаковок визначено заявником його комерційною таємницею.



На підтвердження факту наявності правової охорони в Україні знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» заявником надано відомості про свідоцтво України № 78911 (дата подання 02.12.2005) на знак для товарів і послуг «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК», власником якого є ДП «КК «РОШЕН».

Заявником також зареєстровано твір образотворчого мистецтва «Оригінал-макет малюнку для упаковки кондитерського виробу – торту «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»» за свідоцтвом № 67945 про реєстрацію авторського права на твір (дата реєстрації 26.09.2016).

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснив необхідні заходи для набуття правової охорони знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» в Україні.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, належними та достатніми доказами для визнання знака «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» в якості добре відомого знака в Україні для товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 01.01.2009.

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 «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» добре відомим в Україні відносно Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» щодо товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 01.01.2009.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

Н.О. Козелецька

О.П. Горобець

Ю.В. Ткаченко

О.О. Теньова