

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 03.02.2020 № 161

**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

05 листопада 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 03.06.2019 № Р/49-19 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Падучака Б.М., Потоцького М.Ю., Ресенчука В.М., Салфетник Т.П., розглянула заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Нові продукти» (Спортивна пл., 3, м. Київ), товариства з обмеженою відповідальністю «Напої плюс» (Спортивна пл., 3, м. Київ), AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED (АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМТЕД) (Лампоусас, 1 п.с. 1095, Нікосія, Кіпр) про визнання знака «SHAKE» добре відомим в Україні.

Представники заявників – патентні повірені Горнісевич Д.А., Горяїнов О.О., Нецька С.А., Овсієнко С.В.

Зображення знака **SHAKE** (додається).

Аргументація заявників

Заявники – товариство з обмеженою відповідальністю «Нові продукти» (далі – ТОВ «Нові продукти»), товариство з обмеженою відповідальністю «Напої плюс» (далі – ТОВ «Напої плюс»), AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED (АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМТЕД), СУ, (далі – компанія «АКВА») у заяві від 29.05.2019 (вх. № ВКО/274-19) просять визнати знак «SHAKE» добре відомим в Україні для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «алкогольні

напої (крім пива), газовані слабоалкогольні напої, слабоалкогольні напої станом на 1 січня 2014 року.

Заявники є пов'язаними між собою особами: засновниками ТОВ «Напої Плюс» є ТОВ «Нові Продукти» (1%) та компанія «АКВА» (99%). У свою чергу засновником ТОВ «Нові Продукти» є компанія «АКВА» (100% статутного капіталу). При цьому компанія «АКВА» є власником корпоративних прав ТОВ «Нові Продукти» та ТОВ «Напої Плюс» і здійснює управлінські функції. ТОВ «Напої Плюс» займається виготовленням напоїв, інформаційною, маркетинговою, рекламною діяльністю та просуванням портфелю торговельних марок, а ТОВ «Нові продукти» є власником виробничих потужностей, які використовуються при виробництві продукції ТОВ «Напої Плюс».

Разом заявники утворюють професійну команду, знану як Група Компаній «Нові Продукти» (далі – ГК «Нові Продукти»), що спільно здійснюють господарську діяльність, пов'язану із виробництвом напоїв та снєків, а також з реалізацією та просуванням такої продукції на ринок України та міжнародні ринки.

ГК «Нові Продукти» розпочала свою діяльність у 2003 році. Принципами ГК «Нові Продукти» є інновації в усіх сферах: ведення операцій, маркетинг, продукти та технології. Наразі ГК «Нові Продукти» виробляє 42 найменування продуктів, зокрема, під такими знаками: «APPS», «WHY NOT», «Природне Джерело», «SHAKE», «NON STOP», «PIT BULL», «KING'S BRIDGE», «REVO Energy», «REVO Alco Energy», «EAT ME», «GREEN ENERGY».

Увесь асортимент напоїв ГК «Нові Продукти» виробляється ТОВ «Напої Плюс» на сучасному заводі у м. Жашків Черкаської області. Встановлене в цехах заводу сучасне обладнання дозволяє виробляти широкий асортимент напоїв, які відповідають усім світовим стандартам якості. Перевірка якості напоїв відбувається на всіх етапах виробництва та здійснюється у спеціальній сертифікованій лабораторії. Якість продукції заявників підтверджується висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Вся продукція, яка зійшла з конвеєра заводу, також сертифікована відповідно до міжнародних стандартів якості ISO 9001:2008 та безпеки продуктів харчування ISO 22000:2005.

За роки своєї діяльності ГК «Нові Продукти» збільшила об'єм продукції в десять разів та увійшла до Реєстру найбільших платників податків країни. На сьогодні ГК «Нові Продукти» є одним з найбільших виробників напоїв і снєків в Україні, що експортує свою продукцію у 20 країн світу, серед яких Китай, Італія, Німеччина, Чехія, Угорщина, Ізраїль, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Грузія, Вірменія та інші. Щодня ГК «Нові Продукти» обслуговує понад 25000 замовників і 106000 торгових точок по всьому світу.

Щороку ГК «Нові Продукти» нарощує виробництво натуральних ферментованих напоїв, а також оновлює існуючу лінійку слабоалкогольних та енергетичних напоїв.

Історія знака «SHAKE» розпочалася з подання заявки на реєстрацію знака у 2002 році та видачі свідоцтва на цей знак у 2003 році. У 2003 році була затверджена рецептура безалкогольного напою «Шейк Бора-Бора» («Shake

Вора-Вора»). У тому ж році слабоалкогольний напій «SHAKE» був представлений на українському ринку.

Напій, маркований знаком «SHAKE», швидко набув популярності, що викликано його різноманітністю. Лінійка цих тонізуючих і освіжаючих напоїв постійно видозмінювалася, поповнюючись сезонними напоями різних смаків. На початок 2014 року нараховувалося сім різних смаків напою під знаком «SHAKE».

Заявники є власниками, як словесних, так і комбінованих знаків, що містять у складі словесний елемент «SHAKE». Знак використовується заявниками на різнокольоровому тлі. Тому заявник просить визнати саме словесний знак добре відомим.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака «SHAKE» заявниками були надані відомості, що підтверджуються наступними документами:

1. Зображення знака.
2. Копії витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Нові Продукти» та стосовно ТОВ «Напої Плюс».
3. Копії витягів зі статутів ТОВ «Нові Продукти» та ТОВ «Напої плюс».
4. Копії свідоцтв ТОВ «Нові Продукти» та ТОВ «Напої Плюс» про повне внесення вкладу до статутного капіталу.
5. Копія свідоцтва Міністерства фінансів Республіки Кіпр № 12253868 У від 31.01.2019 щодо податкового резидентства компанії АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.
6. Копії сертифікатів СН 13/0721.00 та СН 13/0722.00 від 28.06.2018 про відповідність системи менеджменту ТОВ «Напої плюс» вимогам ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 та Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи за 2010-2014 роки.
7. Довідка ТОВ «Напої Плюс» № 944 від 20.02.2019 про суму нарахованих та сплачених податків і зборів за 2011-2018 роки.
8. Витяги з річних звітів ГК «Нові продукти» за 2007, 2009, 2010, 2011-2017 роки.
9. Звіт про соціологічне опитування «Оцінка рівня відомості торговельної марки «SHAKE» в Україні», проведене Центром соціальних технологій «СОЦІОПОЛІС», 2018 р.
10. Копія ліцензійного договору № 1/ NP від 26.11.2011, укладеного між компанією ТОВ «Напої Плюс» та компанією «АКВА» та додаткова угода № 27/5 від 27.04.2017 до нього.
11. Довідки ТОВ «Напої Плюс»: про відвантаження продукції під знаком «SHAKE» оптовим клієнтам з 01.01.2004 по 31.12.2017 (№ 893/1 від 14.11.2018); про обсяги продажу слабоалкогольного газованого коктейлю під знаком «SHAKE» за 2010-2017 роки (№ 896/1 від 21.11.2018) та за 2018 рік (№ 941 від 19.02.2019); про перелік дистриб'юторів продукції під знаком «SHAKE»

(№ 897 від 23.11.2018); про об'єм експорту слабоалкогольного газованого коктейлю під знаком «SHAKE» у 2011-2017 роках (№ 902 від 27.11.2018) та у 2018 р.; про витрати на рекламування напою під знаком «SHAKE» за 2010-2017 роки (№ 939 від 15.02.2019) та за 2018 рік (№ 943 від 19.02.2019).

12. Копії договорів ТОВ «Напої Плюс» з дистриб'юторами за 2009-2018 роки.

13. Копії видаткових накладних за 2010-2012, 2014-2018 роки.

14. Довідка ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Навігатор» №14/02 від 14.02.2019 про динаміку кількості споживачів слабоалкогольних напоїв під знаком «SHAKE» за 2003-2018 роки.

15. Копії митних декларацій за 2011-2013 роки.

16. Копія Технічного завдання від 10.06.2003 на розробку Веб-системи (промо-сайта коктейлю під знаком «SHAKE»), копія Технічного завдання від 12.09.2005 на створення сайту торговельної марки «SHAKE».

17. Копії договорів щодо створення та подальшого ведення Інтернет-представництва ТОВ «Напої плюс», веб-сайтів www.shake.ua та www.newproducts.ua, а також сторінок та контентів у соціальних мережах vk.com, Youtube, Instagram, Facebook: № 04/АЛГ-05 від від 15.03.2005, № 06/АЛГ-06 від 23.06.2006, № 75 від 01.02.2011, № 12/04/12 від 12.04.2012, № 150812 від 15.08.2012, № 03/06/13 від 03.06.2013.

18. Копія договорів про виготовлення та поставку компактних дисків під назвою «Shake. Must be cool enough», «Shake that groove»: б/н від 17.08.2005, № 200662006 від 20.06.2006.

19. Копія договору № 117/11 від 23.08.2005 про фінансову підтримку створення програми «Shake'анемо, бейбі» на телевізійному каналі МІ та додатки до нього.

20. Копії договорів щодо виготовлення та розміщення поліграфічної та рекламно-сувенірної продукції, маркованої знаком «SHAKE» (брошури, календарі, POS матеріали, стикери, контретики, листівки, флаєри, футболки): № 06/12 від 05.12.2005, № 13/АЛГ-05 від 14.12.2005, № 24-01/06 від 24.01.2006, № 1706-2010 від 17.06.2010, № 498 від 11.04.2013, № 300413 від 30.04.2013, № 01/05 від 27.08.2015.

21. Копії договорів щодо розміщення рекламних матеріалів напою під знаком «SHAKE» на українських телеканалах та радіостанціях (№ 199 від 16.01.2006, № 10.03/06 від 10.03.2006, № 30-66А-10 від 19.02.2010, № ДС-108/10 від 19.03.2010, № 53-СР/2010 від 04.10.2010, № 66А3 від 01.03.2011, № 1-15/03/11 від 15.03.2011, № ТС-51 від 22.02.2012), в мережі Інтернет (№ 28/08-06 від 21.08.2006, № 07/04/11 від 07.04.2011, № 5/04/12 від 05.04.2012, № 01/04/15 від 01.04.2015, № 554-СР/2016 від 29.08.2016, № 01/03/17 від 01.03.2017, № СП-564/І8 від 29.12.2017, № ТС-145/18 від 29.12.2017, № 125р/18 від 29.12.2017, № БД-29/18 від 29.12.2017, № СД-78/18 від 29.12.2017, № ДМ20-04/2018 від 20.04.2018), ефірні довідки до них та акти надання послуг.

22. Копії договорів про надання рекламних послуг (в тому числі розміщення зовнішньої реклами на щитах, рекламних носіях, ситилайтах, плакатах, банерах): № 300 від 04.08.2005, № 199 від 16.01.2006, № 19-04/06 від

19.04.2006, № 335 від 01.05.2006, додатків №№ 3-9 до договору № 12/11-СД від 12.11.2003, № КА-1 від 29.04.2013.

23. Копії договорів, щодо створення та адаптації відеороликів, аудіовізуальних матеріалів, фотозйомок з розміщенням зображення продукції під знаком «SHAKE»: № 28/03/06 від 29.03.2006, № 28/08-06 від 21.08.2006, № 07/06/10 від 07.06.2010, № 09/03/2011 від 09.03.2011, № 01/03/2013 від 01.03.2013 (відеоролик «Shake - Dolce Vita»), № 3 від 29.04.2013, № 1/2013 від 01.07.2013 (відеоролик «Корпоративний ролик Компанії»), № 290514 від 29.05.2014 та № 150303 від 03.03.2015 (відеоролик «Спонсорська заставка для ТМ «SHAKE»).

24. Копія договору № 0110-10 від 24.09.2010 щодо участі заявників як спонсорів або партнерів у заходах з популяризації напою під знаком «SHAKE».

25. Копії договорів про надання послуг з популяризації ТМ «SHAKE» в рамках: анонсування, проведення та висвітлення танцювальної премії Muway Dance Awards 2010 (№ 08P/8-11 від 08.11.2010); вручення сертифікату учаснику інтернет-конкурсу на навчання у модельній агенції «Shake models», який проходить на веб-сайті <https://shake-models.tet.tv> (№ ВП-280512 від 28.05.2012).

26. Копія договору № НП-20/09/11 від 20.09.2011 про проведення веб-аудиту маркетингової, рекламної та PR діяльності ТОВ «Напої плюс» в мережі Інтернет щодо торговельної марки «SHAKE».

27. Копії договору № 127-12 від 26.06.2013 про розміщення рекламно-інформаційного матеріала ТОВ «Напої плюс» щодо напоїв під знаком «SHAKE» на сайті <http://delo.ua>.

28. Копія звіту ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Навігатор» про кількість виходів відеоролика «Shake слабоалкогольний напій» у 2003-2016 роках.

29. Копії сторінок публікацій щодо заявників та продукції, маркованої знаком «SHAKE», у виданнях «Компаньон», «Інвест газета», «СПИРТНЫЕ НАПИТКИ», «DRINKS», «Отдел Маркетинга», «ТОЧКА», «LQ», «Продукты и ингредиенты», «AZ акциз», «ГУБЕРНАТОР», Інтернет-виданнях «COSMOPOLITAN», «Дело», «DRESS CODE» за 2008-2011 роки.

30. Фотографії продукції під знаком «SHAKE», розміщені на цінниках, наліпках, листівках, стрічках для кіосків, візитках, банерах тощо за 2006-2013 роки.

31. Копія аналітичних звітів «Ассортимент и цены в категории слабоалкогольных напитков и напитков брожения» та «Слабоалкогольные напитки, энергетики: трекинг здоровья брендов», підготовленого компанією InMind у 2015 році та 2017 році відповідно.

32. Роздруковані з інформацією щодо участі заявників у виставках, ярмарках, фестивалях та отриманих ними нагород у 2006-2018 роках.

16.09.2019 (вх. № ВКО/476-19) заявники надали додаткові пояснення до заяви про визнання знака «SHAKE» добре відомим в Україні, скоротили перелік заявлених товарів 33 класу МКТП до таких: «слабоалкогольні напої», а також надали такі додаткові матеріали:

1. Реєстр актів виконаних робіт і видаткових накладних до договорів щодо рекламування знака «SHAKE» за 2005-2018 роки.

2. Копія звіту ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Навігатор» про кількість виходів відеоролика «Shake слабоалкогольний напій» на телебаченні у 2003-2016 роках.

3. Копія договору № ДС-137/11 від 21.09.2011 про розміщення рекламних матеріалів на українських телеканалах за 2011-2012 роки та акти виконаних робіт до них.

30.10.2019 (вх. № ВКО/570-19) заявниками надано доповнення до заяви з додатковими матеріалами:

1. Копії статутів ТОВ «Нові Продукти» та ТОВ «Напої плюс» в редакціях від 2010 року, протоколів загальних зборів учасників товариств, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Нові Продукти» та ТОВ «Напої Плюс».

2. Копія договору про спільну діяльність ТОВ «Нові Продукти» та ТОВ «Напої Плюс» від 17.01.2011.

Колегія Апеляційної палати дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявниками як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «SHAKE» добре відомим в Україні станом на 01 січня 2014 року, заслухала пояснення представників заявників та зазначає наступне.

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), при

визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим.

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

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Відповідно до параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації, що визначає доречний сектор суспільства, в якому знак є добре відомим, найбільш доречним сектором суспільства для товарів, що реалізуються під знаком «SHAKE», є люди у віковій категорії від 18 до 35 років, які живуть активним життям і є потенційними споживачами слабоалкогольних напоїв.

Доводи щодо високого ступеню відомості знака «SHAKE» серед доречного кола споживачів ґрунтуються на Звіті про соціологічне опитування «Оцінка рівня відомості торговельної марки «SHAKE» в Україні», проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс» з 01 по 20 грудня 2018 року.

Дослідження проводилось методом особистого інтерв'ю «віч-на-віч» (face-to-face) у 6 містах (Київ, Львів, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса) з населенням понад 500 тис. осіб у Західному, Центральному, Східний, Південному регіонах України.

За результатами опитування, знак «SHAKE» відомий більшості представників досліджуваної цільової аудиторії (95,1%). 90,8% респондентів, яким відомий знак «SHAKE», під цим знаком відомі слабоалкогольні напої, 13,5% – безалкогольні енергетичні напої, а 1,3 % – алкогольні напої. 87,1% респондентів вперше дізналися про цей знак у 2014 році. 35,6% респондентів від загальної кількості респондентів, яким відомий знак «SHAKE», вважають, що власником цього знака або виробником товарів під цим знаком є ТОВ «Напої Плюс», 18,0% – ТОВ «Нові продукти», 3,3% – компанія «АКВА».

Основним джерелом, звідки респонденти вперше дізнались про знак «SHAKE», вони назвали: особисте споглядання товарів (в магазинах, закладах громадського харчування тощо) – 57,1% респондентів; особисте спілкування (дізналися від друзів, родичів, знайомих, бачили у них або чули від них) – 16,3%; телебачення – 9,5%; зовнішню рекламу – 5,8%; Інтернет – 4,1%. Більшості (70,6%) респондентів з числа тих, кому відомий знак «SHAKE», траплялася реклама продукції під цим знаком.

Обізнаності споживачів щодо слабоалкогольні напою, маркованого знаком «SHAKE», також сприяла інформація про нього, яка постійно розміщувалась на офіційному сайті заявників <http://www.newproducts.ua/>, на сайтах shake.ua, shake.com.ua, shake-coctails.com, а також на сторінках соціальних мереж Вконтакте, YouTube, Instagram, Facebook.

Відповідно до звітів ГК «Нові продукти» продаж слабоалкогольного напою, маркованого знаком «SHAKE», у 2011-2014 роках складав 18% ринку слабоалкогольних напоїв України, а у 2017 році – 23%.

Аргументацією заявників щодо відомості знака є також результати пошуку інформації щодо напоїв у мережі Інтернет, здійсненого пошуковою системою «Google» по ключовому словосполученню «коктейль шейк в Україні». Приблизна кількість результатів на запит склала 193 000.

За результатами дослідження документів, наданих заявниками на підтвердження відомості знака «SHAKE», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак на вказану в заяві дату 01.01.2014 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак «SHAKE» використовується заявником на території України шляхом нанесення на товар, під час продажу та пропонування для продажу, зокрема, на чеках, цінниках. Також знак використовується в діловій документації, в рекламі, у маркетингових акціях із стимулювання попиту та під час проведення інших PR заходів, крім того в мережі Інтернет.

Слабоалкогольні напої під знаком «SHAKE» почали виготовлятися у 2003 році на сучасному заводі в м. Жашків Черкаської області, з реєстрацією 15.08.2003 свідоцтва № 34447 на знак «SHAKE». Для забезпечення виробництва було розроблено рецептуру слабоалкогольного напою «Шейк Бора-Бора («Shake Bora-Bora») РЦ 13698396-283-03. У 2010-2014 роках ТОВ «Напої плюс» одержано Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність напоїв, маркованих знаком «SHAKE», вимогам діючого санітарного законодавства, а також сертифікати про відповідність системи менеджменту вимогам ISO 9001:2015 та ISO 22000:2005 для виробництва алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, питних вод, сидру та пива спеціального.

У 2011 році укладено ліцензійний договір з компанією «АКВА», власником знаків за свідоцтвами України, що відтворюють або містять у своєму складі елемент «SHAKE», про використання цих знаків ТОВ «Напої плюс».

Продукція, маркована знаком «SHAKE», виробляється та реалізовується в Україні в значних обсягах¹. Відповідно до звітів ГК «Нові продукти» обсяги продажу слабоалкогольного напою під знаком «SHAKE» (у літрах) з 2003 по 2014 рік виростили більш ніж у 4 рази.

Реалізація напоїв під знаком «SHAKE» оптовим клієнтам та національним мережам здійснювалася на всій території України, що підтверджується довідками ТОВ «Напої плюс» від 14.11.2018 № 893/1, № 896/1 від 23.11.2018. Серед мережевих клієнтів найбільшими замовниками продукції під знаком «SHAKE» є такі мережі: «АТБ» (ТОВ «АТБ-Маркет»), «Сільпо»

¹ Розмір обсягів виробництва та продажу не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявниками їх комерційною інформацією.

«ТОВ «Сільпо-ФУД» та ТОВ «Фоззі-Фуд»), «Експансія» (ТОВ «Експансія»), «МЕТРО» («Метро Кеш енд Кери Україна»), «Велика Кишеня» (ТОВ «Альвар», ТОВ «ФУДКОМ», ТОВ «Фудмаркет», ТОВ «Фудмережа»), «Новус» (ТОВ «Новус Україна», ТОВ «Союз Ритейл Д»), «Фуршет» (ТОВ «Астерс Груп»), «АШАН» (ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет» та «Риал Істейт Ф.К.А.У.»), «ЕКО» (ТОВ «ЕКО», ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД», ТОВ «СИМПАТИК»), «Білла» («БІЛЛА-Україна»).

Реалізація слабоалкогольного напою під знаком «SHAKE» здійснювалась дистриб'юторами через дистриб'юторську мережу в населених пунктах на території всіх областей України, зокрема у таких містах як: Херсон, Нова Каховка, Черкаси, Кам'янка, Кропивницький, Умань, Рівне, Миколаїв, Одеса, Енергодар, Мелітополь, Маріуполь, Київ, Обухів, Харків, Чернівці, Житомир, Переяслав-Хмельницький, Корсунь-Шевченківський, Баришівка, Запоріжжя, Золотоноша, Канів, Жашків, Полтава, Дніпро, що підтверджується копіями укладених у 2009-2018 роках відповідних договорів, видаткових накладних та довідками ТОВ «Напої плюс» № 897 від 23.11.2018, № 941 від 19.02.2019.

Слабоалкогольні напої під знаком «SHAKE» експортуються до інших країн. Відповідно до інформації, наведеної у звітах ГК «Нові продукти», у 2003 році почалися поставки напоїв під знаком «SHAKE» до Російської Федерації, у 2005 році – до Казахстану, Білорусі, Молдови, у 2006 році – до Естонії, Латвії, Словенії, у 2007 році – до Литви, Канади.

У період з 2011 року по 2018 рік напоїв під знаком «SHAKE» поставлявся у 32 країни Європи, Азії, Африки, Північної Америки та Австралії, що підтверджується копіями митних декларацій та довідками ТОВ «Напої плюс» № 902 від 27.11.2018 та № 935 від 12.02.2019².

Пропонування до продажу напоїв заявників під знаком «SHAKE» здійснювалось також через сайти мережі Інтернет shake.ua, shake.com.ua, shake-cocktails.ua, newproducts.ua, сторінки у соціальних мережах Youtube, Instagram, Facebook та Інтернет-магазини, зокрема, <http://fozzyshop.com.ua>, <http://dobavkam.net>, <http://minus50.net>, <http://rozetka.com.ua/>.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявниками відомості та документи, що їх підтверджують, доводять факт тривалого, безперервного використання знака «SHAKE» відносно товарів 33 класу МКТП: «слабоалкогольні напої».

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 «SHAKE» на території України проводяться активні рекламні компанії з його просування. Рекламування продукції під цим знаком здійснювалось різними способами, зокрема, на телебаченні, в Інтернет виданнях, у мережі Інтернет, у засобах масової

² Розмір об'єму експорту не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявниками їх комерційною інформацією.

інформації, шляхом розміщення у зовнішній рекламі, під час проведення маркетингових заходів та використання POS – матеріалів в місцях продажу товарів, організації різноманітних публічних та соціальних заходів, участі у виставках та ярмарках.

Рекламування продукції заявників під знаком «SHAKE» здійснювалось центральними і регіональними українськими телеканалами Інтер, 1+1, Новий канал, ТРК Україна, О-TV, ZIK, TET, ESPRESO TV, MUSIC BOX, М 1, М 2, 2+2, BIGUDI, XSPORT та радіостанціями «Люкс ФМ», «KISS FM», «NRJ», «Просто Радіо», що підтверджується відповідними договорами, актами виконаних робіт та ефірними довідками за 2005-2018 роки.

Зокрема, у 2006 році на телевізійному каналі М1 вийшла програма «Shake'анемо, бейбі», на телеканалі «Інтер» розміщувалися динамічні заставки напоїв під знаком «SHAKE» в анонсах програми «Шиканемо!», у 2010 році на телеканалах вийшов цикл телепередач «Фабрика зірок – СУПЕРФІНАЛ», у 2011 році на телеканалі «ZIK» – телепередача «Перевірка на вечірку», у 2012 році – на телеканалі «TET» передача «Маша&Моделі», у 2016 році – в ефірі телеканалу «Інтер» передача «Добрий вечір» з рекламою напоїв, маркованих знаком «SHAKE».

Просування знака й популяризація слабоалкогольних напоїв під знаком «SHAKE» здійснювалося шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет.

Так, наприклад, у 2003 році розроблена навігаційна структура веб-сайту www.newproducts.ua, у 2005 році створено Інтернет-представництво та розроблено Технічне завдання на створення сайтів торговельної марки «SHAKE»: shake.ua, shake-coctails.ua. У 2010 році реклама знака «SHAKE» була розміщена на Інтернет-майданчиках під час проведення танцювальної премії MeWay Dans Awards 2010. У 2012 році учаснику інтернет-конкурсу «Shake models», який проходить на сайті shake-models.tet.tv, вручено сертифікат на навчання у модельній агенції. Рекламні матеріали напоїв під знаком «SHAKE» розміщувалися, зокрема, на сторінках в соціальних мережах facebook.com, youtube.com, twitter.com.

Рекламування продукції під цим знаком здійснювалось також шляхом розміщення рекламних матеріалів у зовнішній рекламі на спеціальних конструкціях, що підтверджується фотографіями розміщення зовнішньої реклами, фото-звітами зовнішньої реклами на дисках, копіями договорів на розміщення зовнішньої реклами, видатковими накладними до них та актами виконаних робіт.

Так, рекламні матеріали з сюжетами «SHAKE» з 01.05.2005 по 31.01.2005 розміщувалися на 70-ти площинах рекламоносіїв, з 01.09.2005 по 31.09.2005 – на 50-ти площинах, з 01.05.2006 по 31.01.2006 – на 40-ка площинах, з 01.06.2006 по 30.06.2006 – на 33-х площинах, з 01.07.2006 по 31.08.2006 – на 33-х площинах, з 01.09.2006 по 30.09.2006 – на 40-ка площинах рекламоносіїв м. Києва, що підтверджується договором №12/11-СД від 12.11.2003 та додатками № 3-9 за 2005-2006 роки до нього.

Рекламні матеріали з продукцією під знаком «SHAKE» з 04.08.2005 по 31.08.2005 були розміщені на щитах на 80-ти вулицях м. Києва, з 01.05.2006

по 31.05.2006 – на 67 банерах на вулицях м. Києва згідно з договорами № 300 від 04.08.2005, № 335 від 01.05.2006 відповідно.

Рекламування продукції під цим знаком здійснювалось також шляхом розміщення рекламних матеріалів у зовнішній рекламі на спеціальних конструкціях в містах: Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса та в АР Крим (договір № 199 від 16.01.2006).

Заявники здійснювали просування знака і шляхом розміщення реклами із зображенням торговельної марки «SHAKE» на спеціальній поліграфічній продукції: різноманітних тейбл-тентах, постерах, брошурах, календарях, флаерах, наліпках, листівках, стоперах, цінниках, дисплеях-цінниках, візитках, стрічках для кіосків, POS – матеріалах, рекламно-сувенірній продукції, про що свідчать копії договорів на виготовлення зазначеної продукції, видаткових накладних до них, актів виконаних робіт та примірники рекламної продукції.

Наприклад, для рекламування продукції під знаком «SHAKE» виготовлялися стикери, етикетки, контретикетки (договір № 06/12 від 05.12.2005), ілюстрації для розміщення у календарях (договір № 13/АЛГ-05 від 14.12.2005), брошури (договір № 24-01/06 від 24.01.2006), сітілайти, постери, цінники, шелфтокери, плакати, wobлери, (договір № 19-04/06 від 19.04.2006), іміджеві календарі (договір № 07/06/10 від 07.06.2010), рекламні листівки (договір № 498 від 11.04.2013), флаєра та листівки (договір № 300413 від 30.04.2013).

В рамках популяризації знака «SHAKE» заявники виступали організаторами, партнерами та спонсорами різноманітних публічних, соціальних і спортивних заходів, концертів, вечірок тощо, під час яких зображення знака розміщувалось на банерній рекламі, флаєрах, сітілайтах, афішах у відкритих місцях, велось аудіо супроводження, здійснювався показ відеороликів з рекламою напою та безкоштовна роздача напоїв, маркованих знаком «SHAKE», а також сувенірної продукції (футболок, браслетів, плакатів тощо), про що свідчать надані заявниками копії договорів, актів виконаних робіт та фотозвіти.

Так, у 2010 році заявники виступили спонсорами в організації та проведенні фотоконкурсу «Топ календар», програми «Орел решка» на телеканалі Інтер, в 2011 році – телепередачі «Перевірка на вечірку» на телеканалі «ZIK», у 2012 році виступали партнерами інтернет-конкурсу «Shake models», у 2013 році організовували заходи з просування продукції заявників на території клубу «Vora-Vora Beach Club».

З метою реклами знака «SHAKE» у 2005 році були виготовлені компакт диски під назвою «Shake. Must be cool enough», «Shake that groove», створені рекламні аудіовізуальні твори, відеоролики «Весілля», «sexу baby», «Shake'аНеМО, бейбі». У 2010 році створений рекламний ролик «Shake», у 2011 проводилися фотозйомки під умовною назвою «Мохито», у 2013 створений рекламний ролик «Shake - Dolce Vita».

За інформацією, наданою ТОВ «Рекламно-інформаційна агенція «Навігатор» диск з відеороликом «Shake слабоалкогольний напій» у 2003-

2016 роках виходив 105184 рази, в тому числі до 1 січня 2014 року – 95966 разів.

У 2013 році на замовлення заявників виготовлено «Корпоративний ролик Компанії» з метою реклами заявників та продукції під знаком «SHAKE», який представлений на сайті <http://www.newproducts.Ua/pages/index/1>.

Інформація про заявників, їх діяльність та продукцію, в тому числі про напої, марковані знаком «SHAKE», у 2008-2011 роках розміщувалася у виданнях: «DRINKS», «Инвест газета», «Отдел Маркетинга», «AZ Акциз», «Компаньон», «LQ», «Точка», «Губернатор», «Спиртные напитки», «Продукты и ингредиенты», та Інтернет-виданнях «Дело», «COSMOPOLITAN», «DRESS CODE».

З 2006 року для рекламно-інформаційної підтримки своєї продукції та з метою ознайомлення широкого кола партнерів та споживачів з переліком продукції, в тому числі й слабоалкогольних напоїв, маркованих знаком «SHAKE» заявники брали активну участь в спеціалізованих виставках та ярмарках, зокрема: «Продэкспо 2006-2013» (м. Москва, РФ), «WORLDFOOD WARSAW 2015» (м. Варшава), «АГРО-2015» (м. Київ), «FHC CHINA 2015» (м. Шанхай), China Sial 2016 (м. Шанхай), Sial Paris (2017), «GuIfood 2017» (Дубай), «FHC China 2017» (м. Шанхай); 19-ому Київському міжнародному фестивалі реклами 2018 (м. Київ), про що свідчать фото стендів заявників з представленою продукцією, роздруківки з офіційних сайтів виставок, роздруківки статей мережі Інтернет, копії каталогів щодо учасників продукції, яка експонувалась на виставках.

Так, за участь у міжнародному ярмарку «ПРОДЭКСПО», який проводився в м. Москва (РФ) упродовж 2006 - 2013 років, ГК «Нові Продукти» та її продукція нагороджувалась почесними відзнаками: у 2006 році – бронзовою медаллю Shake «Текіла Сомбреро», почесними дипломами Shake «Бора Бора» та Shake «Карібе»; у 2007 році – бронзовою медаллю Shake «Дайкірі», почесними дипломами Shake «Бора Бора», Shake «Текіла Сомбреро», Shake «Абсент Лайм» та Shake «Карібе»; у 2008 році – золотою медаллю «Шейк коктейль «Дайкірі», почесними дипломами «Шейк коктейль «Текіла Сомбреро» та «Шейк коктейль «Абсент Лайм»; у 2013 році – золотою медаллю «Шейк коктейль «Дайкірі».

Загалом, за період 2010-2018 роки було проведено 168 різноманітних заходів з рекламування на території України слабоалкогольного напою, маркованого знаком «SHAKE». Відповідно до довідок № 939 від 15.02.2019 та № 943 від 19.02.2019, наданих заявниками, за період з 2010 по 2018 рік на проведення рекламних акцій щодо продукції під знаком «SHAKE» було витрачено суму, яка свідчить про значні обсяги витрат на рекламу слабоалкогольних напоїв, маркованих знаком «SHAKE»³.

Зазначена інформація та надані докази свідчать про активну масштабну рекламну кампанію слабоалкогольних напоїв під знаком «SHAKE», яка проводилася з самого початку продажу даних напоїв і по теперішній час.

³ Розмір цієї суми не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

За результатами дослідження представлених заявниками документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування слабоалкогольних напоїв, що виробляються заявниками та маркуються знаком «SHAKE» у значних обсягах та на всій території України.

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

Надані заявниками документи підтверджують факти реєстрації в Україні та інших країнах за національною та міжнародною процедурами знака «SHAKE» та знаків, які є складовою частиною цього знака.

Компанія «АКВА» є власником 29 свідоцтв України на знаки, які відтворюють або містять у своєму складі словесне позначення «SHAKE», відносно товарів і послуг 30, 32, 33, 35 класів МКТП. Компанія АКВА є також власником міжнародної реєстрації № 823677, дія якої поширена на 14 країн та міжнародної реєстрації № 1246321, дія якої поширена на 21 країну.

ТОВ «Нові продукти» є власником 11 свідоцтв України на знаки, які відтворюють або містять у своєму складі словесне позначення «SHAKE», відносно товарів 30, 32, 33 класів МКТП. ТОВ «Нові продукти» є також власником свідоцтв на знак «SHAKE, зобр.» Республіки Білорусь, Канади, Республіки Словенія, Російської Федерації, Латвійської республіки.

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій знака «SHAKE» та знаків, що є складовою частиною цього знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснював та продовжує здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака та знаків з використанням його елементів в Україні та за її межами.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявниками, свідчать про те, що знак «SHAKE» відомий широкому колу споживачів відповідного сектора суспільства, має високу розрізняльну здатність відносно заявлених товарів 33 класу МКТП, а добра репутація знака постійно підтримується його власниками.

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 того, що знак «SHAKE» став добре відомим в Україні для товарів 33 класу МКТП «слабоалкогольні напої» станом на 01 січня 2014 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, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною

палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

вирішила:

визнати знак «SHAKE» добре відомим в Україні відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Нові продукти», товариства з обмеженою відповідальністю «Напої плюс», AQUA NRG INVESTMENTS LIMITED (АКВА ЕН.ЕР.ДЖИ. ІНВЕСТМЕНТС ЛІМТЕД), СУ, для товарів 33 класу МКТП «слабоалкогольні напої» станом на 01 січня 2014 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

Б. М. Падучак

М. Ю. Потоцький

В. М. Ресенчук

Т. П. Салфетник

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 05.11.2019

Зображення знака

SHAKE