

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

## АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

### Р І Ш Е Н Н Я

26 жовтня 2011 року

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 25.03.2011 № 27 у складі головуєчого – Дмитришина В.С. та членів колегії – Цибенко Л.А., Жмурко О.В., Горбик Ю.А. та Каташевої А.О., розглянула заяву компанії «СОЛІД ЛАЙТ ІНТЕРНЕЙШНЛ ІНК.» (Центральна Америка) про визнання знака «ЕЛЬДОРАДО» добре відомим в Україні.

Розгляд заяви здійснювався на засіданнях колегії Апеляційної палати 12.08.2011, 06.10.2011 та 26.10.2011.

На засіданнях присутній представник заявника – патентний повірений Сисоєнко І.В.

Зображення знака: **Ельдорадо**

Заявник - компанія «СОЛІД ЛАЙТ ІНТЕРНЕЙШНЛ ІНК.» (далі – Заявник), просить визнати знак «ЕЛЬДОРАДО» добре відомим в Україні станом на 01 грудня 2008 року для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), а саме: «демонстрування товарів; представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі через мережу Інтернет».

На засіданні 26.10.2011 представником заявника були внесені уточнення стосовно дати та переліку послуг щодо яких заявник просить визнати знак «ЕЛЬДОРАДО» добре відомим, а саме: «визнати знак «Ельдорадо» добре відомим в Україні станом на 17 березня 2010 року для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: «демонстрування товарів; представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі через мережу Інтернет».

Для підтвердження своїх доводів та обґрунтувань щодо визнання знака добре відомим, що викладені у заяві, заявник надав перелік документів, що містяться на 9 аркушах та в 187 Додатках:

1. Зображення знака «ЕЛЬДОРАДО», щодо якого подана заява на визнання його добре відомим в Україні (Додаток № 1);
2. Інформація про «Ельдорадо», витяги з мережі Інтернет [www.ricardo.com.ua](http://www.ricardo.com.ua), [www.eldorado.ru](http://www.eldorado.ru), [www.e-kiev.net](http://www.e-kiev.net), [www.eldorado-online.ru](http://www.eldorado-online.ru), [www.kiev.link.ua](http://www.kiev.link.ua), [www.profinews.com.ua](http://www.profinews.com.ua), [www.br-ua.com](http://www.br-ua.com), [www.ru.wikipedia.org](http://www.ru.wikipedia.org), [www.saletime.biz](http://www.saletime.biz), [www.retailstudio.org](http://www.retailstudio.org), [www.file.liga.net](http://www.file.liga.net), [www.korrespondent.net](http://www.korrespondent.net), [www.ion.ua](http://www.ion.ua), [www.potrebitel.in.ua](http://www.potrebitel.in.ua), [www.eldorado.com.ua](http://www.eldorado.com.ua) (Додатки №№ 3 – 16);
3. Статистика пошукової системи «bigmir.net:» стосовно сайту компанії «Ельдорадо» від 01.12.2010 р. (Додаток № 17);
4. Рейтинг магазину Ельдорадо від «059 Бліц Каталог» з [www.rating.059.com.ua](http://www.rating.059.com.ua) (Додаток № 18);
5. Рейтинг порталу [www.dengi.ua](http://www.dengi.ua) (Додаток № 19);
6. Статистика пошукової системи «RAMBLER» стосовно сайту компанії «Ельдорадо» від 01.12.2010 р. (Додаток № 20);
7. Ліцензійні договори на використання торговельних марок заявника за свідоцтвами України №25978 та №25977 (Додатки №№ 21 – 89);
8. Угоди та договори про рекламне обслуговування (Додатки №№ 90 – 93);
9. Звіти про надання агенцією «Master Ad» рекламних щитів «Ельдорадо» за 2005 – 2010 рр. (Додатки №№ 94 – 99);
10. Фотознімки біл-бордів з використанням позначення «Ельдорадо» у різних містах України (Додатки №№ 100 - 103);
11. Рекламні договори, договори про виготовлення і доставку друкованих матеріалів та про виготовлення рекламно-інформаційної продукції (Додатки №№ 104 – 170, 177, 179 – 181, 183, 184);
12. Додатки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, про резервування спеціальних конструкцій для розміщення рекламних сюжетів «Ельдорадо» (Додатки №№№ 171 – 176);
13. Екземпляри буклетів «Ельдорадо» (Додаток № 178);
14. Договір поставки швейних виробів та сувенірної продукції від 05.08.2008 р. з Додатками (Додаток № 182);
15. Договір №109655 на надання послуг з реєстрації доменного імені від 20.10.2009 р. (Додаток № 185);
16. Бібліографічні дані свідоцтва на знак для товарів та послуг № 25978 (Додаток № 186);
17. Бібліографічні дані свідоцтва на знак для товарів та послуг № 25977 (Додаток № 187).

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 зі 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.

Згідно з пунктом 2 статті 25 Закону для встановлення того, чи є знак добре відомим в Україні, зазначені фактори не є вичерпними.

Відповідно до статті 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі – Рекомендації 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 нею.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «Ельдорадо» добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявника.

За результатами дослідження та аналізу доказів і пояснень колегія Апеляційної палати встановила наступне.

За інформацією, наданою представником Заявника протягом тривалого періоду часу під позначенням «Ельдорадо» свою діяльність здійснювали юридичні особи України та Російської Федерації, що були асоційованими підприємствами та являли собою групу суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та/або управлінні.

Вони до 2009 року спільно володіли та керували найбільшою мережею магазинів побутової техніки та електроніки України, Російської Федерації та східної Європи (далі – мережа «Ельдорадо»), яка за час свого існування стала одним із лідерів українського та російського ринку крупної та дрібної побутової, аудіо-, відео-, цифрової, електронної, комп'ютерної та телефонної техніки. Асортимент продукції мережі складався з 20000 найменувань високоякісних товарів, закуплених безпосередньо у провідних світових виробників.

Мережа «Ельдорадо» співпрацює з Bosch, Philips, Samsung, Sony, Panasonic, LG, HP, Nokia та іншими провідними брендами. Це свідчить про

довіру до бренду «Ельдорадо» не лише з боку споживачів, але з боку провідних виробників побутової техніки та електроніки.

За історію свого існування мережа «Ельдорадо» зайняла близько 28% ринку побутової електроніки в Російській Федерації та Україні. Впізнаваність бренду в більшості регіонів перевищує 80%, а в деяких містах доходить і до 98%. Під позначенням «Ельдорадо» на всій території України та Російської Федерації діє більше 1100 магазинів електроніки. Цій мережі підконтрольні 25% сегмента побутової техніки, 35% відео/аудіоапаратури, а також 5-10% цифрових товарів, що є досить великою часткою, зокрема, з огляду на високу конкуренцію, що існує на ринку побутової техніки та електроніки (за підсумками 2007 року).

У 2009 року почався процес продажу корпоративних прав на російську частину мережі «Ельдорадо» чеській фінансовій групі PPF. У 2011 році дана операція з продажу корпоративних прав була завершена. При цьому власник та структура української частини мережі «Ельдорадо» залишилися незмінними.

З причин зміни системи управління мережею «Ельдорадо» в Україні, Заявник став власником усіх знаків, під якими мережа здійснює свою діяльність, та її управителем на території України.

Кілька юридичних осіб, що входять до української частини мережі «Ельдорадо», не лише використовують знак «Ельдорадо» та знаки, власником яких є Заявник, але й були їх попередніми власниками та мають у своїх комерційних (фірмових) найменуваннях в якості складової частини позначення «Ельдорадо»:

ТОВ «ЕЛЬДОРАДО-ХОЛДІНГ»,  
ТОВ «ЕЛЬДОРАДО»,  
ТОВ «Торгова компанія «ЕЛЬДОРАДО»,  
ТОВ «ЕЛЬДОРАДО-ЛІЗИНГ» і т.п.

Перший магазин мережі «Ельдорадо» в Україні був відкритий у 1999 році в м. Києві. Станом на жовтень 2010 року в 34 містах України працювало вже 84 магазини мережі «Ельдорадо». Середня площа магазину складає 0,8-1,2 тис. кв. м. В українській частині мережі «Ельдорадо» працює більше 2000 співробітників. Повний перелік міст, в яких знаходяться магазини мережі «Ельдорадо» наведений у додатку № 16.

За час свого існування мережа «Ельдорадо» надала можливість покращити свій побут майже 150 млн. покупців: майже кожна 3-я пральна машинка або телевізор купуються в цій мережі. Крім того, мережа «Ельдорадо» широко відома споживачам завдяки проведенню активної рекламної кампанії і постійному впровадженню численних акцій, систем знижок.

Заявником зазначено, що з початку свого існування в Україні позначення «Ельдорадо» використовувалось в різних варіантах зображень та з використанням різної кольорової гами. Листом (вх. № 14106 від 11.10.2011) заявником надані фотографії з вивісок та реклами магазинів торговельної мережі «Ельдорадо», що знаходяться в різних населених пунктах України.

А саме:

використання позначення «Ельдорадо» разом із зображенням у вигляді розетки, російською мовою в червоному кольорі;

використання позначення «Ельдорадо» разом із зображенням у вигляді розетки, російською мовою в білому кольорі;

використання позначення «Ельдорадо» разом із зображенням у вигляді розетки, українською мовою в червоному кольорі;

використання позначення «Ельдорадо» разом з комбінованою позначкою у вигляді розетки, українською мовою в синьому кольорі;

використання суто словесного позначення «Ельдорадо» українською мовою в синьому кольорі;

використання комбінованого позначення «Ельдорадо», виконаного стилізованим шрифтом, разом з графічним зображенням у вигляді «будиночка» українською мовою у синьому кольорі (копії фотографій вивісок «Ельдорадо» CO24, CO38, CO28, CO09).

Крім того, торговельна мережа магазинів «ЕЛЬДОРАДО» постійно розвивається в своєму бізнес сегменті, тому ребрендинг є однією з основ періодичних маркетингових програм.

З урахуванням зазначеного, заявник просить визнати добре відомим в Україні саме словесне позначення «Ельдорадо» (без зазначення кольору).

Крім того, колегією Апеляційної палати було встановлено:

### ***1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства.***

Відповідно до § 2(а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ доречними секторами суспільства для цього знака є: населення України – чоловіки та жінки віком від 16 до 65 років.

На підтвердження фактора відомості та визнання знака «Ельдорадо» у вказаному секторі суспільства заявником надані такі відомості:

За рейтингом супермаркетів побутової техніки Бізнес-довідки 059, що має власні журнал «Бліц-каталог 059» (тираж 45 000 примірників) та портал - <http://rating.059.com.ua> і спеціалізується на аналізі рейтингової та маркетингової інформації, що формується на підставі обробки більше 660000 щомісячних запитів у столичній безоплатній бізнес-довідці 059, а також на матеріалах опитування абонентів Бізнес-довідки 059, мережа «Ельдорадо» (огляд за грудень 2005 – грудень 2006 рр.) займала:

жовтень 2002 — жовтень 2003 р. займала 2 місце;

січень 2004 – січень 2005 р. займала 1 місце;

грудень 2005 р. – грудень 2006 р. займала 1 місце (Додаток № 18).

За рейтингом порталу Деньги.ua (<http://dengi.ua/>) серед 8 мереж, мережа «Ельдорадо» (чим вище місце, тим краще для покупця) станом на 2007 рік за цінами товарів займає 4 місце; за асортиментом товарів – 5 місце; за

фінансовими послугами для споживачів – 6 місце; за зручністю для покупців – 8 місце; за загальним рейтингом – 5 місце (Додаток № 19).

Також, портал «Ельдорадо» входить у топ-100 сайтів за рейтингами такого відомого пошукового порталу як Rambler.ru. Кількість відвідувачів сайту, починаючи з моменту його реєстрації, постійно зростає, підтвердженням чого є графік зведених статистичних даних Rambler.ru. Так, за день з сайту Rambler.ru на портал «Ельдорадо» заходять приблизно 127 443 осіб, за тиждень 765 885 осіб, а за останній місяць зафіксовано 2 919 358 відвідувачів (Додаток № 20).

Мережа «Ельдорадо» широко представлена в Інтернеті, де для зручності покупців відкрито портал з Інтернет-магазином «Ельдорадо» – [www.eldorado.com.ua](http://www.eldorado.com.ua) (Додаток № 185), який користується великою популярністю серед широкого кола споживачів. Портал займає високі позиції у рейтингах відомих пошукових систем Інтернету за кількістю відвідувачів.

Так за рейтингом сайтів bigmir.net портал «Ельдорадо» займає постійно лідируючі позиції серед сайтів-магазинів за кількістю відвідувачів в день, що свідчить про популярність бренду «Ельдорадо».

В середньому, за день портал відвідує 12 073 осіб, тобто кожен день позначення «Ельдорадо» сприймає і запам'ятовує більше 12 тисяч осіб по всій Україні. Висока відвідуваність порталу [www.eldorado.com.ua](http://www.eldorado.com.ua), свідчить про високу репутацію, довіру і відомість порталу серед споживачів України. За останній місяць 2010 року портал відвідало 244 348 осіб, користувачів мережі Інтернет на території України. Дані рейтинги сформовані станом на грудень 2010 року (Додаток № 17).

Мережа «Ельдорадо» відома не лише в Україні, але і на всій території СНД. Так, наприклад, лише у Російській Федерації під знаком «Ельдорадо» було відкрито більше 1000 магазинів, які розташовані у всіх російських містах з населенням від 500 тис. осіб і в 92 % міст з населенням від 250-500 тис. чоловік. На підтвердження вищезазначених фактів надані докази у вигляді додатків № 2-15.

Мережа «Ельдорадо» увійшла до списку 200 найбільших торгових мереж світу. За підсумками 2009 року обсяги продажу побутової техніки і електроніки в Україні становили \$ 4,3 млрд., а в Російській Федерації - \$ 21 млрд.

Крім того існує безліч статей і новин в мережі Інтернет, в яких фігурує інформація про компанію «Ельдорадо». В тому числі, на такому відомому порталі, як «ВІКІПЕДІЯ», також можна знайти інформацію про мережу «Ельдорадо» (додаток № 9).

Усі викладені фактичні відомості свідчать про загальновідомість торговельної мережі, яка здійснює свою діяльність під знаком «Ельдорадо».

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що знак «Ельдорадо» є широко відомим споживачам на території України. Також заявник довів, що послуги, що надаються заявником під знаком «Ельдорадо», отримали визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Початок використання знака «Ельдорадо» в Україні припадає на 1999 рік, коли було відкрито перший магазин мережі «Ельдорадо» в місті Києві. Станом на жовтень 2010 року в 34 містах України працювало вже 84 магазини мережі «Ельдорадо». На сьогоднішній день мережа магазинів «Ельдорадо» є досить розгалуженою та охоплює майже всі міста України. Повний перелік міст, в яких знаходяться магазини мережі «Ельдорадо» наведений у додатку № 16.

У якості підтвердження активного та тривалого використання знака «Ельдорадо» Заявником надані Ліцензійні договори, відповідно до яких надавалось не виключне право на використання на території України знаку для товарів та послуг «ЕЛЬДОРАДО ELDORADO» за свідоцтвом України № 25978 від 15 липня 2002 року.

Відповідно до Ліцензійних договорів, укладених у 2002-2003 роках, право на користування знаком для товарів та послуг «ЕЛЬДОРАДО ELDORADO» за свідоцтвом України № 25978 переходили до окремих суб'єктів господарської діяльності у Київській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Вінницькій, Донецькій, Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, областях та Автономній Республіці Крим (Додатки № 23-36).

Відповідно до Ліцензійних договорів, укладених у 2004 році, право на користування знаком для товарів та послуг «ЕЛЬДОРАДО ELDORADO» за свідоцтвом України № 25978 переходили до окремих суб'єктів господарської діяльності у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Житомирській, Черкаській, Херсонській, Львівській, Донецькій, Волинській, Луганській, Запорізькій областях та Автономній Республіці Крим. (Додатки № 37-66).

Відповідно до Ліцензійних договорів, укладених у 2005-2006 роках, право на користування знаком для товарів та послуг «ЕЛЬДОРАДО ELDORADO» за свідоцтвом України № 25978 переходили до окремих суб'єктів господарської діяльності у Житомирській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Львівській, Київській, Одеській, Рівненській, Дніпропетровській, областях та Автономній Республіці Крим (Додатки № 67-82).

Відповідно до Ліцензійних договорів, укладених у 2007-2009 роках, право на користування знаком для товарів та послуг «ЕЛЬДОРАДО ELDORADO» за свідоцтвом України № 25978 переходили до окремих суб'єктів господарської діяльності у Київській, Тернопільській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Львівській областях (Додатки № 83-89).

Загалом за всю історію діяльності мережі «Ельдорадо» більше 60 суб'єктів господарської діяльності по всій території України активно використовували знак «Ельдорадо» під час реалізації побутової та електронної техніки на підставі ліцензійних договорів.

Знак «Ельдорадо» почав активно використовуватися в областях України у спеціалізованих магазинах починаючи з 2002 року. Магазини «Ельдорадо» працюють безперервно протягом багатьох років і тому є визнаними серед

споживачів. Велика кількість і різноманітність рекламних матеріалів, газет та журналів свідчать про набуття знаком «Ельдорадо» відомості в Україні.

За результатом розгляду наданих документів, колегія Апеляційної палати констатує, що наведена в них інформація свідчить про те, що знак «Ельдорадо» протягом досить тривалого періоду та досить інтенсивно використовується в Україні.

Отже, факт тривалого, безперервного використання знака «Ельдорадо» щодо надання послуг 35 класу МКТП: «демонстрування товарів; представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі через мережу Інтернет» в Україні, а також значні обсяги використання знака підтверджені заявником документально.

Також колегія погоджується з твердженням заявника про те, що, оскільки цей знак використовується тільки для таких послуг 35 класу МКТП: «демонстрування товарів; представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі через мережу Інтернет», то відомості про обсяги їх надання свідчать, про те, що станом на 17 березня 2010 року ці послуги в достатній кількості надавались по всій території України і споживачі мали змогу отримати їх у повній мірі.

### ***3. Тривалість, обсяг та географічний район просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується.***

Мережа «Ельдорадо» займається активною господарською діяльністю та здійснює масштабні рекламні акції на телебаченні, радіо, в пресі та на біл-бордах, про що свідчать укладені договори на проведення зазначених рекламних компаній, на які заявником витрачаються значні кошти.

Мережа «Ельдорадо» діє відповідно до медіа-планів, які за її замовленням створюються Дочірнім підприємством «ССМ», Товариством з обмеженою відповідальністю «Рекламно-інформаційна агенція «АММ» та іншими спеціалізованими компаніями (Додатки №№ 90-91).

Так, за рекламною компанією заявника у 2005 році було розміщено більше ніж 6 тис. 400 біл-бордів (Додаток № 94); у 2006 році - більше ніж 5 тис. 100 біл-бордів (Додаток № 95); у 2007 році - більше ніж 4 тис. 500 біл-бордів (Додаток № 96); у 2008 році - більше ніж 3 тис. 500 біл-бордів (Додаток № 97); у 2009 році - більше ніж 800 біл-бордів (Додатки № 98, №№ 170-176); у 2010 році - більше ніж 2 тис. 400 біл-бордів. (Додаток № 99).

Реклама мережі магазинів «Ельдорадо», здійснювалась не тільки шляхом розміщення рекламних плакатів на вулицях українських міст, а ще й поширювалась на телебаченні, радіостанціях, у спеціально випущених номерах газет і т.д. На підтвердження вищевказаних фактів заявником були надані фотознімки рекламних вивісок та перелік вулиць і міст, де розміщувались біл-борди з рекламною «Ельдорадо» (Додатки №№ 100-103).

Відповідно до Договору № СТ-64А-09 від 24 грудня 2009 року та Додатків №№ 1, 4, 8-11, 13, 17/1, 20/1 до нього для Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Ельдорадо» були відзняті відеоматеріали «Ельдорадо – результати акцій», «Ельдорадо – акція!», «Магазин Ельдорадо – акція з продажу дисків фільму «Аватар», «Магазин Ельдорадо – вболівай та вигравай!», які в подальшому транслювались на провідних телеканалах України – ICTV, СТБ, М1, QTV, 1+1, ТЕТ, Кино, ORT та Новий канал протягом 2009 року (Додаток № 90).

Крім того, трансляція рекламних роликів «Ельдорадо» також здійснювалась і на регіональному телебаченні, а саме «11 канал», «9 канал» та «34 канал» (м. Дніпропетровськ, м. Дніпродзержинськ, м. Павлоград); «Вита» та «Вінниччина» (м. Вінниця); «Місто» (м. Полтава); «Сатурн» (м. Миколаїв); «ТТВ» (м. Кіровоград); «Скіфія» (м. Херсон); «ТРК Чернівці» та «ТВА» (м. Чернівці) – підтвердженням чого є Додатки № 14 та № 22 до Договору № СТ-64А-09 (Додаток № 91).

За Договором № 01/08/09 та Додатками №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 до нього рекламні матеріали компанії «Ельдорадо» розміщувались на національному телебаченні, а саме ICTV, СТБ, Новий канал та Інтер, з вересня по грудень 2009 року (Додаток № 92).

Відповідно до наданих у вигляді додатків №№ 2, 3, 7, 7/1, 12, 15, 18, 19, 21 до Договору № СТ-64А-09 медіа-планів, що встановлюють форму та методи проведення рекламних компаній Заявника, відеоматеріали, з використанням знака «Ельдорадо» транслювались:

- 423 рази на різних київських радіостанціях у період з 18 по 31.01.2010 року, а саме: Auto FM (73 виходи в ефір); Hit-FM (139 виходів в ефір); Lux-FM (76 виходів в ефір); Retro-FM (135 виходів в ефір);

- 162 рази на різних київських радіостанціях у період з 25 по 27.01.2010 року, а саме: Kiss-FM (33 виходи в ефір); Hit-FM (31 вихід в ефір); Auto FM (26 виходів в ефір); Retro-FM (24 виходи в ефір); Шансон (22 виходи в ефір); Lux-FM (26 виходів в ефір);

- 400 разів на різних київських радіостанціях у період з 01 по 14.03.2010 року, а саме: Русское радио (40 виходів в ефір); Шансон (40 виходів в ефір); Retro-FM (40 виходів в ефір); Наше радіо (40 виходів в ефір); Радіо Алла (40 виходів в ефір); Радіо Шарманка (40 виходів в ефір); Nostalgie (40 виходів в ефір); Джем FM (40 виходів в ефір); Рокс (40 виходів в ефір);

- 439 разів на різних київських радіостанціях у період з 17 по 28.03.2010 року, а саме: Русское радио (58 виходів в ефір); Hit-FM (56 виходів в ефір); Lux-FM (66 виходів в ефір); Шансон (72 виходи в ефір); Наше радіо (62 виходи в ефір); Auto FM (65 виходів в ефір); Retro-FM (60 виходів в ефір);

- 195 разів на різних львівських радіостанціях у період з 25 по 27.03.2010 року, а саме: Lux-FM (39 виходів в ефір); Auto FM (39 виходів в ефір); Retro-FM (39 виходів в ефір); Hit-FM (39 виходів в ефір); Наше радіо (39 виходів в ефір);

- 936 разів на різних дніпропетровських радіостанціях у період з 23.05 по 02.07.2010 року, а саме: Русское радио (156 виходів в ефір); Hit-FM

(152 виходи в ефір); Європа Плюс (148 виходів в ефір); Auto FM (156 виходів в ефір); Lux-FM (156 виходів в ефір); Retro-FM (156 виходів в ефір);

- 416 разів на різних вінницьких радіостанціях у період з 23.05 по 02.07.2010 року, а саме: Русское радио (104 виходи в ефір); Hit-FM (104 виходів в ефір); Auto FM (104 виходів в ефір); Retro-FM (104 виходів в ефір);

- 416 разів на різних кіровоградських радіостанціях у період з 23.05 по 02.07.2010 року, а саме: Русское радио (104 виходів в ефір); Hit-FM (104 виходи в ефір); Auto FM (104 виходи в ефір); Retro-FM (104 виходи в ефір);

- 416 разів на різних миколаївських радіостанціях у період з 23.05 по 02.07.2010 року, а саме: Русское радио (104 виходи в ефір); Hit-FM (104 виходи в ефір); Auto FM (104 виходи в ефір); Retro-FM (104 виходи в ефір);

- 416 разів на різних полтавських радіостанціях у період з 23.05 по 02.07.2010 року, а саме: Русское радио (104 виходи в ефір); Hit-FM (104 виходи в ефір); Auto FM (104 виходи в ефір); Retro-FM (104 виходи в ефір);

- 414 разів на різних херсонських радіостанціях у період з 23.05 по 02.07.2010 року, а саме: Русское радио (104 виходи в ефір); Hit-FM (104 виходи в ефір); Європа Плюс (102 виходи в ефір); Радіо Алла (104 виходи в ефір);

- 365 разів на різних українських радіостанціях у період з 15.06 по 19.06.2010 року, а саме: Hit-FM (45 виходів в ефір); Auto FM (46 виходів в ефір); Retro-FM (46 виходів в ефір); Наше радіо (46 виходів в ефір); Lux-FM (46 виходів в ефір); Шансон (46 виходів в ефір); Гала радіо (46 виходів в ефір); Європа Плюс (46 виходів в ефір) (Додаток № 90).

За рядом Договорів здійснювались роботи по виготовленню та монтуванню рекламно-інформаційної продукції про мережу «Ельдорадо». (Додатки №№ 104 - 114, 177).

У 2008 році рекламний буклет «Новини Ельдорадо» широко розповсюджувався у всіх куточках України щомісяця. Так, тільки за березень місяць, у Кривому Розі було розповсюджено 90 тис. буклетів, Дніпродзержинську – 40 тис. буклетів, Запоріжжі – 90 тис. буклетів, Маріуполі – 45 тис. буклетів, Луганську – 50 тис. буклетів, Макіївці – 40 тис. буклетів, Донецьку 135 тис. буклетів, Краматорську – 50 тис. буклетів, Павлограді – 30 тис. буклетів, Івано-Франківську – 40 тис. буклетів, Дніпропетровську – 145 тис. буклетів, Львові – 100 тис. буклетів, Одесі – 90 тис. буклетів. Загальна сума виготовлення та розповсюдження складає – 45 557,5 грн. (Додатки №№ 122 – 132).

Також, доставка даних рекламних буклетів з 2008 року здійснювалася і в інші міста України, серед яких – Севастополь, Київ, Чернігів, Житомир, Харків, Тернопіль, Чернівці та інші (Додатки №№ 133-142).

Реклама мережі «Ельдорадо» також здійснюється у журналі «Photographer» відповідно до Договору №28/88/04/10 від 29.04.2010 (Додаток № 115).

Крім того, на підтвердження проведення широкої рекламної компанії знака «Ельдорадо» заявником надана низка угод, відповідно до яких здійснювався друк рекламної продукції.

Так, згідно договору № 20/09/09 від 20 вересня 2009 року та ряду Додатків до нього, датованих - 25.09.2009, 14.10.2009, 19.11.2009, 10.12.2009 та 05.02.2010 було проведено роботи з друку продукції інформативного та рекламного видання «Велике відкриття Ельдорадо». У вересні місяці 2009 року було надруковано 399 тисяч примірників вищезазначеного видання, яке було розповсюджено у 8 містах України (Бердянськ, Вінниця, Одеса, Рівне, Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці, Ужгород); у жовтні, листопаді, грудні, січні та лютому було надруковано по 980 тисяч примірників вищезазначеного видання, яке було розповсюджено у 23 містах України (Черкаси, Кіровоград, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Павлоград, Запоріжжя, Бердянськ, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Севастополь, Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці, Ужгород ). За цим договором кількість рекламної продукції, з використанням знака «Ельдорадо» склала 4 мільйони 319 тисяч примірників, загальною сумою – 1 075 739, 92 грн., яка була розповсюджена у 23 містах України (Додаток № 116).

За договором № Т-22 від 11 серпня 2009 року та Додатками №№ 1-12 до нього було проведено роботи з друку інформативної та рекламної продукції «Велике відкриття Ельдорадо» та листівки «Велике відкриття Ельдорадо», які були розповсюджені у 11 містах України – (Київ, Харків, Донецьк, Луганськ, Суми, Полтава, Чернігів, Кременчук, Житомир, Біла Церква, Макіївка). Так, за вказаним договором рекламних матеріалів «Велике відкриття Ельдорадо» у серпні 2009 року було надруковано – 630 тис. примірників, у вересні – 545 тис. примірників, жовтні – 1 млн. 15 тис. примірників, листопаді – 1 млн. 35 тис. примірників, грудні - 1 млн. 35 тис. примірників. Загалом рекламної продукції за договором № Т-22 в 2009 році було надруковано на суму – 968 911, 27 грн.

У 2010 році рекламної продукції «Велике відкриття Ельдорадо» було надруковано: у січні – 700 тис. примірників, лютому - 1 млн. 35 тис. примірників, червні – 1 млн. 50 тис. примірників, липні – 2 млн. примірників, на загальну суму – 725 426,00 грн. (Додаток № 117).

За договором про надання послуг з доставки друкованих матеріалів № 2009/4 від 19.01.2009, щотижневий рекламний буклет «Новини Ельдорадо» в 2009 році розповсюджувався у містах: Суми – 20 тис. буклетів, Вінниця - 30 тис. буклетів, Чернівці - 30 тис. буклетів, Рівне - 30 тис. буклетів, Хмельницький - 30 тис. буклетів, Полтава - 30 тис. буклетів, Чернігів - 30 тис. буклетів, Івано-Франківськ - 30 тис. буклетів, Львів - 90 тис. буклетів, загальною сумою – 22 493,33 грн. (Додаток № 121).

За договором про надання послуг з доставки друкованих матеріалів №07/07/10 від 07.07.2010 за замовленням ТОВ «Торгова компанія «Ельдорадо» рекламні матеріали «Ельдорадо» за вересень місяць 2010 року були розповсюджені у житлових будинках таких міст та у наступній кількості: Бердянськ – 20 тис. буклетів, Дніпродзержинськ - 20 тис. буклетів, Дніпропетровськ – 150 тис. буклетів, Донецьк – 80 тис. буклетів, Запоріжжя – 30 тис. буклетів, Кіровоград – 30 тис. буклетів, Кременчук – 35 тис. буклетів, Кривий Ріг – 35 тис. буклетів, Луганськ – 45 тис. буклетів, Макіївка – 30 тис.

буклетів, Павлоград – 15 тис. буклетів, Харків – 150 тис. буклетів, Черкаси – 40 тис. буклетів (Додаток №118).

За договором про надання послуг з доставки друкованих матеріалів №23/07 від 01.08.2010 рекламні матеріали «Ельдорадо» за вересень місяць 2010 року були розповсюджені також у житлових будинках таких міст та у наступній кількості: Одеса – 150 тис. буклетів, Миколаїв – 35 тис. буклетів, Херсон – 35 тис. буклетів, Сімферополь – 40 тис. буклетів, Севастополь – 40 тис. буклетів, а за договором про надання послуг з доставки друкованих матеріалів № 2009/30 від 03.08.2010 – Луцьк – 20 тис. буклетів, Полтава – 40 тис. буклетів, Хмельницький – 40 тис. буклетів, Чернівці – 30 тис. буклетів, Коломия – 10 тис. буклетів, Суми – 40 тис. буклетів, Рівне – 40 тис. буклетів, Тернопіль – 35 тис. буклетів, Ужгород – 15 тис. буклетів, Львів – 90 тис. буклетів, Чернігів – 35 тис. буклетів, Івано-Франківськ – 40 тис. буклетів, Житомир – 25 тис. буклетів, Вінниця – 45 тис. буклетів (Додатки №№ 119, 178).

Окремим договором про надання послуг з доставки друкованих матеріалів № 02/08/09 від 02.08.2009 рекламні матеріали «Ельдорадо» за вересень місяць 2010 року були розповсюджені також у місті Києві – 493 тис. буклетів та місті Біла Церква – 20 тис. буклетів (Додаток № 120).

Загалом, щомісяця у містах України розповсюджується більш ніж 25 тис. рекламних буклетів «Ельдорадо».

За Угодою №14/01/2010 від 14.01.2010 та Додатком № 1 до неї друк рекламних листівок «Ельдорадо» вийшов накладом 500 тис. екземплярів. (Додаток № 143).

Низка договорів, укладених з різними контрагентами на виготовлення рекламно-інформаційної продукції її доставки та монтажу, підтверджує факт активного рекламування знаку «Ельдорадо» на території України (Додатки №№ 144 -169).

Крім друкованих видань реклама з поширення знаку «Ельдорадо» здійснювалася на поліетиленових пакетах, буклетах и на пластикових пружинах, футболках тощо, екземпляри яких надано заявником у додатках №№ 180-182.

Також знак «Ельдорадо» широко рекламується в мережі Інтернет шляхом розміщення банерів на відомих українських сайтах, таких як [www.korrespondent.net](http://www.korrespondent.net), [www.Pravda.com.ua](http://www.Pravda.com.ua), [www.Meta.ua](http://www.Meta.ua), [www.i.ua](http://www.i.ua), [www.bigmir.net](http://www.bigmir.net), [www.online.com.ua](http://www.online.com.ua), [www.e-katalog.com.ua](http://www.e-katalog.com.ua), [www.price.ua](http://www.price.ua), [www.ua-football.com](http://www.ua-football.com) та інших (Додаток № 91).

Під знаком «Ельдорадо» розміщується реклама на сайтах [www.price.ua](http://www.price.ua), [www.yandex.ua](http://www.yandex.ua), [www.hotline.ua](http://www.hotline.ua) та інших, які характеризуються високою відвідуваністю та є відомими серед потенційних споживачів і користувачів мережі Інтернет. (Додатки №№152, 183, 184).

Знак «Ельдорадо» знаходиться на кожному центральному вході у магазини продажу побутової техніки «Ельдорадо», що підтверджується договорами, за якими було здійснено виготовлення вивісок (об'ємних літер з

підсвічуванням), банерів та їх монтажу (Додатки №№ 153, 158, 164- 166, 169). Також, у магазинах розміщуються інформаційні стенди, цінники, рекламні вивіски, на яких розміщено знак «Ельдорадо» (Додатки №№ 157, 162, 163, 167).

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування послуг, що надаються під знаком «Ельдорадо» в значних обсягах та на всій території України.

Результатом активної, довготривалої діяльності щодо просування знака «Ельдорадо» на території України та підтримання його високої репутації стало те, що у свідомості споживача послуги, що надаються під знаком «Ельдорадо» чітко асоціюються з певною мережею магазинів електроніки та побутової техніки.

***4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.***

Заявник є власником таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

«ЭЛЬДОРАДО», свідоцтво № 25977 від 15.07.2002 (дата подання заявки 21.10.1999) та

«ЕЛЬДОРАДО ELDORADO», свідоцтво № 25978 від 15.07.2002 (дата подання заявки 21.10.1999,

зареєстрованих відносно товарів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 та послуг 35, 36, 38, 39, 40 класів МКТП.

Це свідчить про суттєву тривалість реєстрацій та використання зазначених знаків на території України, а саме більше 12 років.

Колегія Апеляційної палати вважає, що документи та інші матеріали, надані заявником, повністю доводять наявність факторів, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання того, що знак став добре відомим в Україні станом на 17 березня 2010 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

Визнати знак «Ельдорадо», власником якого є компанія «СОЛІД ЛАЙТ ІНТЕРНЕЙШНЛ ІНК.», добре відомим в Україні щодо послуг 35 класу МКТП, а саме: «демонстрування товарів; представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі через мережу Інтернет» станом на 17 березня 2010 року.

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

Головуючий колегії

В.С.Дмитришин

Члени колегії

Л.А. Цибенко

О.В. Жмурко

Ю.А.Горбик

А.О. Каташева