

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

05 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 12.12.2016 № 136 у складі головуючого – Шатової І.О. та членів колегії – Кулик О.С., Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю., Костенко І.А., розглянула заяву Климця Павла Анатолійовича про визнання знака «МАЛИНІВКА» добре відомим в Україні.

Представник заявника – Петриченко Л.Ю.

Зображення знака: **МАЛИНІВКА**

Аргументація заявника

Заявник – Климець Павло Анатолійович просить визнати знак «МАЛИНІВКА» добре відомим в Україні щодо товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: «алкогольні напої (крім пива): горілка, настоянки гірки» станом на 01.01.2003.

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

Заявник – Климець П.А. є громадянином України, державним діячем, меценатом, засновником Благодійної ініціативи «Україна – Близький схід», а також власником алкогольного холдингу Українська алкогольна компанія «ОЛІМП» (далі – УАК «ОЛІМП»).

Климець П.А. є власником низки свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та міжнародної реєстрації, зокрема, свідоцтва України № 59568 на знак для товарів і послуг «МАЛИНІВКА», який зареєстровано для товарів 16, 32 та 33 класів МКТП.

За погодженням із заявником в Україні знак «МАЛИНІВКА» використовують: Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЛВЗ» та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ЗАВОД «ПРАЙМ», які здійснюють виробництво та продаж алкогольної продукції під знаком «МАЛИНІВКА»; Приватне акціонерне товариство «КРИМСЬКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД «БАХЧИСРАЙ», яке здійснювало виробництво продукції під знаком «МАЛИНІВКА»; Товариство з обмеженою відповідальністю

«ДОНЕЦЬКИЙ ЛКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЛІК», яке виробляло та збувало продукцію під знаком «МАЛИНІВКА» у 2002-2007 роках; Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕВС», яке здійснювало реалізацію продукції під знаком «МАЛИНІВКА»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД-АЛКО», яке здійснює реалізацію продукції під знаком «МАЛИНІВКА», а також здійснює рекламну та спонсорську діяльність щодо такої продукції; Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-КОНСАЛТ» – здійснює рекламну та спонсорську діяльність щодо продукції під знаком «МАЛИНІВКА».

ТОВ «ХЛВЗ» почало випуск горілки «МАЛИНІВКА Класична» та «МАЛИНІВКА Медова» у 2002 році, яка активно реалізовувалася шляхом роздрібного продажу та стала відома споживачам завдяки високій якості за помірну ціну.

У 2002–2007 роках алкогольна продукція «МАЛИНІВКА» активно реалізується у регіонах, здобуваючи значну популярність серед населення.

З 2008 року продукція під знаком «МАЛИНІВКА» виходить в лідери продажів у регіонах у порівнянні з іншими торговельними марками УАК «ОЛІМП».

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

1. Зображення знака «МАЛИНІВКА».
2. Копія ліцензійного договору № 6-03-13 від 29.03.2013 між ТОВ «ОЛІМП» та ТОВ «ЛКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» щодо використання знаків «МАЛИНІВКА» та «МАЛИНОВКА».
3. Копія згоди Климця П.А. на укладення ліцензійного договору № 6-03-13 від 29.03.2013.
4. Копії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 59568, 59569, 186266, 187971, 184994.
5. Копія свідоцтва про міжнародної реєстрацію № 1179796.
6. Копія авторського договору від 14.12.2001 між ТОВ «МАШИНА ПРОДАЖІВ» та ТОВ «ОЛІМП» про передачу (відчуження) авторських майнових прав.
7. Копія авторського договору від 30.01.2002 між ТОВ «ОЛІМП» та ТОВ «ХЛВЗ» про передачу (відчуження) авторських майнових прав.
8. Копія договору № 20-2013-АП від 26.03.2013 між ТОВ «ОЛБЕРРІ» та ТОВ «ЛКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» про передачу (відчуження) виключних авторських майнових прав на дизайн пляшок «МАЛИНІВКА», етикеток «МАЛИНІВКА», закупорювальних пристроїв «МАЛИНІВКА» та логотипу.

9. Примірники етикеток продукції «МАЛИНІВКА».

10. Копія договору № 07/07/2013 від 08.07.2013 між ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КОМУНІКАЦІЙ» та ТОВ «ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ПРАЙМ» щодо просування продукції під знаком «МАЛИНІВКА».

11. Копія друкованого видання «Наше місто і село» № 40 від 02.10.2014.

12. Копія сертифікату відповідності продукції «МАЛИНІВКА» № UA1.007.X002629-15.

13. Копії договорів поставки напоїв «МАЛИНІВКА» укладених між: ТОВ «ХЛВЗ» та ПП «ВАК-ТРЕЙД» б/н від 29.01.2002, 31.01.2002, 01.02.2002, 02.02.2002; ТОВ «ХЛВЗ» та ТОВ «ТФ «ТАНДЕМ» № 29/01/02 від 29.01.2002, № 31/01/02 від 31.01.2002, № 11/03/02 від 11.03.2002, № 12/03/02 від 12.03.2002; ТОВ «ХЛВЗ» та ТОВ «ТФ «АЛЬФА» № XI5/02/02 від 15.02.2002; ТОВ «ХЛВЗ» та ПП «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ВІРАЖ-1» № 01/04/02 від 01.04.2002, № 15/04/02 від 15.04.2002, № 05/04/02 від 05.04.2002, № 03/04/02 від 03.04.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «ЛІК» та ПП «ТОРГ-ПРОДУКТ» № 33542 від 12.08.2002, № 33545 від 12.08.2002; ТОВ «ХЛВЗ» та ТОВ «АЛКО-ЛАЙН» № 02/09/02 від 02.09.2002, № 05/09/02 від 05.09.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «ЛІК» та ТОВ «Торговельна ліга» № 190802 від 19.08.2002, № 280802 від 28.08.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «ЛІК» та ПП «Алко Опт» б/н від 20.08.2002, 21.08.2002, 22.08.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «ЛІК» та ТОВ «Торговий дім «АЛКО-СЕВАСТОПОЛЬ» № 04.11 від 04.11.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «ЛІК» та ТОВ «АЛКО-ГРАНД» № 30/11/2002 від 30.11.2002.

14. Копії договорів про надання маркетингових послуг укладених між: ТОВ «ХЛВЗ» та ПП «ВАК-ТРЕЙД» б/н від 29.01.2002, 31.01.2002, 01.02.2002, 02.02.2002; ТОВ «ХЛВЗ» та ТОВ «ТФ «ТАНДЕМ» від 29.01.2002, 31.01.2002, 11.03.2002, 12.03.2002; ТОВ «ХЛВЗ» та ТОВ «ТФ «АЛЬФА» б/н від 28.02.2002; ТОВ «ХЛВЗ» та ПП Торговельна Фірма «ВІРАЖ-1» № 01/04/02/ОМ від 01.04.2002, № 05/04/02/ОМ від 05.04.2002, № 08/04/02/ОМ від 08.04.2002, № 15/04/02/ОМ від 15.04.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «Лік» та ПП «ТОРГ-ПРОДУКТ» від 12.08.2002; ТОВ «ХЛВЗ» та ТОВ «АЛКО-ЛАЙН» б/н від 02.09.2002, 05.09.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «Лік» та ТОВ «Торговельна ліга» б/н від 19.08.2002, 21.08.2002, 28.08.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «Лік» та ПП «Алко Опт» б/н від 20.08.2002, 21.08.2002, 22.08.2002; ТОВ «Донецький лікero-горілчаний завод «Лік» та ТОВ «Торговий Дім «Алко-Севастополь» б/н від 04.11.2002.

15. Копії договорів поставки напоїв «МАЛИНІВКА», укладених між: ПП «Зевс» та ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПРОДУКТОВІ ТРАДИЦІЇ» № 125 від 01.08.2013; ПП «Зевс» та ТОВ «АСТЕРС-ГРУП» № 11024764 від 25.03.2014; ПП «Зевс» та ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» № 400 від 26.03.2014; ПП «Зевс» та ТОВ «АШАН Україна ГШЕРМАРКЕТ» № П4180 від 31.03.2014; ПП «Зевс» та ТОВ «АТЬ-Маркет» № 40232 від 01.01.2013 та № 40232 від 01.04.2014; ПП «Зевс»

та ТОВ «ДЖУНА» № 105 від 01.04.2014; ПП «Зевс» та ТОВ «ЛАБР» № 415 від 01.04.2014; ПП «Зевс» та ТОВ «НОРДОН» № 724 від 18.04.2014; ТОВ «Юнайтед Алко» та ТОВ «Український Рітейл» № Ю/01/04 від 01.04.2015.

16. Роздруківка кадрів відеоролика «Весілля з Малинівкою перші переможці!».

17. Копії договорів щодо просування торговельної марки «МАЛИНІВКА» (з додатковими угодами та актами надання послуг), укладених ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ» з: ТОВ «ХАЙЛАЙН МЕДІА» (телеканали «ІНТЕР», «ІНТЕР +», «НТН») №136-СР/2012 від 01.03.2012; ТОВ «СТАРЛАЙТ БРЕНД КОНТЕНТ» (телеканал «ICTV») № ДС42-42/13 від 15.02.2013; ТОВ «ГРАВІС-КІНО» (телеканал 2+2) № 66 від 10.03.2013; ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» та ТОВ «Контент Медіа Сервіс» (телеканал ТРК «Україна») № ТРК-001983/2013 від 01.03.2013; ПРАТ «Телерадіокомпанія Люкс» (телеканал «24») № 14.3.2014-1 від 01.03.2014; ТОВ «УНІАН ТБ» (телеканал «УНІАН ТБ») № УД-3/14 від 22.08.2014; «ГЛОБАЛ МЕДІА ГРУП» (телеканал «DISCOVERY») № СД-03 від 23.03.2013; ПРАТ «Телекомпанія ТЕТ» (телеканал «ТЕТ») №ТС -102/14 від 02.01.2014; ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» (телеканал «1+1») № СП-246 від 01.10.2013; ТОВ «ТЕЛЕНАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН» (радіо «ШАНСОН») № ШН 10/19 від 02.12.2013; ТОВ «Рекламне агентство «Доросле радіо» (радіо «Ретро FM», «Наше Радіо», «Авторадіо») № 09/09-14/4 від 09.09.2014; ТОВ «Глобал Меді Груп» (телеканали «1+1», «2+2», «ПЛЮСПЛЮС») № РГ313 від 25.02.2013; Філією «МедіаВест» ДП «ССМ» № 07М від 01.03.2007; ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» та ТОВ «Контент Медіа Сервіс» (телеканал ТРК «Україна») № ТРК -001984/2013 від 01.03.2013; ТОВ «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ» № 26-02/2014 від 26.02.2014; ТОВ «ХАЙЛАЙН МЕДІА» (телеканали «ІНТЕР», «ІНТЕР+», «НТН») № 119 - РК/2012 від 01.03.2012; ТОВ «ТЕЛЕНАДІОКОМПАНІЯ «ШАНСОН» (радіо «ШАНСОН») № ШН 9/19 від 02.12.2013; ТОВ «ПРАЙМТАЙМ» (радіо «Ретро FM», «Наше Радіо», «Авторадіо») № 04/03-13/1 від 04.03.2013; ТОВ «Рекламне агентство «Доросле радіо» (радіо «Ретро FM», «Наше Радіо», «Авторадіо») № 09/09-14/3 від 09.09.2014; ТОВ «РАДІО «ЕХО» (радіо «ШАНСОН») № 0112/14-РЕ від 01.12.2014; ТОВ «Мальдіва» (радіо «НАШЕ РАДІО», «РЕТРО FM», «АВТО РАДІО», «ДЖЕМ FM») № 06/02-15/4 від 06.02.2015.

18. Копії ефірних довідок щодо розміщення реклами напоїв під знаком «МАЛИНІВКА» на радіо та телебаченні за умовами договорів, укладених ТОВ «ОЛІМП-КОНСАЛТ».

19. Роздруківки сторінок веб-сайтів Інтернет-магазинів, де пропонуються до продажу напої торговельної марки «МАЛИНІВКА».

20. Копії сторінок звіту про оцінку активів підприємств, що входять в групу Компаній «ОЛІМП» № VХ/2015/219 від 01.08.2015.

21. Копія звіту про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості торговельної марки «МАЛИНІВКА» в Україні», проведеного Дослідницькою компанією «Ю.С.С.» у 2015 році.

22. Фото-звіти про участь торговельної марки «МАЛИНІВКА» у виставці «Агро-2014», заходах «Масляна на ВДНГ» та «Весілля з Малинівкою».

23. Роздруківка з інформацією про проведення акції «МАЛИНІВКА: розіграш для учасників маркетингового дослідження».

Листом від 20.02.2017 (вх. № 2831) заявник скоротив перелік товарів 33 класу МКТП, для яких він просить визнати знак добре відомим в Україні, до товару «горілка» та надав додаткові матеріали на підтвердження відомості знака «МАЛИНІВКА» для зазначеного товару 33 класу МКТП станом на 01.01.2003, а саме:

1. Копії видаткових накладних від 29.01.2002, 30.01.2002, 31.01.2002, 03.02.2002 про реалізацію продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» на території Черкаської обл. за договором з ТОВ «ВАК-ТРЕЙД» від 29.01.2002.

2. Копії видаткових накладних від 31.01.2002, 15.02.2002, 17.02.2002, 27.04.2003, 01.11.2003, 11.02.2004 про реалізацію продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» на території Київської обл. за договором з ТОВ «ВАК-ТРЕЙД» від 31.01.2002.

3. Копії видаткових накладних від 15.09.2002, 15.03.2002, 01.07.2002, 01.02.2002 про реалізацію продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» на території Вінницької обл. за договором з ТОВ «ВАК-ТРЕЙД» від 01.02.2002.

4. Копії видаткових накладних від 30.08.2002, 10.03.2002, 21.05.2002, 21.05.2002, 01.08.2002, 18.08.2002, 05.11.2002, 14.12.2002, 03.02.2002, 10.01.2003, 12.10.2003, 13.07.2004, 22.04.2004, 15.05.2004 про реалізацію продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» на території Чернігівської обл. за договором з ТОВ «ВАК-ТРЕЙД» від 02.02.2002.

5. Копії видаткових накладних від 01.10.2002, 30.11.2002, 15.04.2003, 18.11.2003, 02.02.2004, 16.12.2004, 22.06.2005, 22.06.2005, 10.03.2006, 18.12.2008, 17.09.2010 про реалізацію продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» на території Черкаської обл. за договором з ТОВ «Торгова Ліга» б/н від 28.08.2002.

6. Копії видаткових накладних від 31.01.2002, 11.02.2002, 13.04.2002, 25.03.2002, 01.12.2002, 08.07.2002 про реалізацію продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» на території Донецької обл. за договором з ТФ «Тандем» від 29.01.2002.

7. Копії видаткових накладних від 20.12.2002, 24.06.2002, 18.05.2002, 13.03.2003, 19.02.2004, 05.05.2005, 07.10.2007 про реалізацію продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» на території Дніпровської обл. за договором з ТФ «Вираз 1» від 01.04.2002.

8. Копії довідок про здійснення реалізації продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» ТФ «Вираз 1» від 15.06.2011, ТФ «Тандем» від 11.12.2010, ТОВ «ВАК-ТРЕЙД» від 31.08.2004.

9. Копії дипломів: виставки «Продукспо 2002», міжнародної ярмарки «Продукспо 2003», дегустаційного конкурсу «Good Food 2006», міжнародної ярмарки «Продукспо 2008», міжнародної ярмарки «Продукспо 2009», виставки «Продукспо 2011».

10. Копія додатку до ліцензії ТОВ «ХЛВЗ» на виробництво алкогольних напоїв: горілки особливої «МАЛИНІВКА» б/н від 24.01.2002.

11. Копії договорів про рекламування продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА», укладених ТОВ «ХЛВЗ» з ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ПРЕСТИЖ» б/н від 01.02.2002 та ТОВ «РАДІОКОМПАНІЯ «НАВІГАТОР» б/н від 18.03.2002.

Листом від 23.03.2017 (вх. № 5139) заявником надано додаткові матеріали на підтвердження відомості знака «МАЛИНІВКА» для товарів 33 класу МКТП:

1. Копії нагород та відзнак, одержаних продукцією під торговельною маркою «МАЛИНІВКА», за 2002 та 2003 роки.

2. Копії листів-подяк за спонсорську підтримку за 2002 та 2003 роки.

3. Копії додатків до договорів про заходи з популяризації продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА», які відбувалися в 2002 та 2003 роках.

4. Копії звітів щодо обсягів реалізації продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» в Україні в 2002 – 2003 роках.

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

Відповідно до статті 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятих Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендації), 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 інформація про фактори, що визначені законом, хоча і не обмежуючись нею.

Зокрема, колегією Апеляційної палати розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «МАЛИНІВКА» добре відомим в Україні станом на 01.01.2003, та заслухала додаткові пояснення представника заявника щодо наданих документів.

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

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

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

Найбільш доречним і широким сектором суспільства для цього знака є населення України у віці 18+, що споживає алкогольні напої.

На підтвердження високого ступеню відомості знака «МАЛИНІВКА» серед доречного кола споживачів заявником надано Звіт про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості торговельної марки «МАЛИНІВКА», що проводилося дослідницькою компанією «Ю.С.С.» з 24.11.2015 по 25.12.2015. Опитування проводилося по всій території України методом збирання даних: інтерв'ю «обличчям до обличчя». Кількість респондентів становила 1750 осіб

у таких містах України: Київ, Львів, Черкаси, Ужгород, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса.

Відповідно до Звіту торговельна марка «МАЛИНІВКА» є відомою 73,4 % респондентів. 87,2 % з числа тих, кому ця марка відома, знають, що нею маркується горілка та гіркі настоянки. Згідно з результатами опитування більше половини (53,1%) респондентів, яким відома торговельна марка «МАЛИНІВКА», знають, що власником цієї марки є заявник. Більшості респондентів, які знають торговельну марку «МАЛИНІВКА» - 54,2%, вона відома понад 15 років, 22% респондентів вона відома понад 10 років і 16,4% – більше 5 років.

Про високий ступінь відомості та визнання знака «МАЛИНІВКА» у суспільстві свідчать численні нагороди, отримані за продукцію. Так, відповідно до наданих документів продукція під торговельною маркою «МАЛИНІВКА» була відзначена на Міжнародній ярмарці «Продекспо – 2003» (золота медаль), Дегустаційному конкурсі алкогольної продукції 2002 року в м. Москва (Диплом міжнародного визнання), Міжнародній виставці напоїв «ВИНО-ГОРІЛКА» 2002 року в м. Мінськ (сертифікат переможця за оригінальне оформлення горілки), III Міжнародному дегустаційному конкурсі 2002 року «Золоті вина та горілки» (золота медаль), Міжнародному конкурсі «Золотий грифон 2003» (диплом переможця в номінації кращий смак продукції), Міжнародній виставці напоїв «Вино-горілка 2003» (переможець за зовнішній вигляд та якість продукції), Міжнародному конкурсі «Drink expo 2003» (краща горілка 2003 року), Міжнародній виставці «ArmProdexpo 2003» (золота медаль за високу якість продукції) та інших міжнародних заходах.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «МАЛИНІВКА», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що цей знак має високий ступінь відомості серед доречного кола споживачів. Також заявник довів, що алкогольний напій (горілка), маркований цим знаком, отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак «МАЛИНІВКА» для алкогольного напою горілка використовується заявником на території України з 2002 року на товарах під час їх продажу та пропонування до продажу, у мережі Інтернет та під час проведення різноманітних заходів.

Маркована знаком «МАЛИНІВКА» продукція реалізовується в Україні у значних обсягах.

З 2002 року алкогольний напій під знаком «МАЛИНІВКА» реалізовувався у провідних українських мережах роздрібної та оптово-роздрібної торгівлі, а зі зміною дизайну оформлення цієї продукції під знаком «МАЛИНІВКА»

значно зріс і охоплював усі національні мережі роздрібної та оптово-роздрібної торгівлі.

Згідно з довідками:

ПП «ВАК-ТРЕЙД» від 17.04.2004 в містах Київ, Черкаси, Вінниця, Чернігів у 2002 році реалізовано 53903930 пляшок горілки «МАЛИНІВКА», у 2003 році – 85823163 пляшки, усього за період з 2002 по 2003 рік реалізовано 139727093 пляшки цього алкогольного напою;

ПП Торгівельної фірми «ВІРАЖ-1» від 20.01.2004 у містах Дніпропетровськ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя у 2002 році реалізовано 33507736 пляшок горілки «МАЛИНІВКА», у 2003 році – 54724287 пляшок, усього за період з 2002 по 2003 рік реалізовано 88232023 пляшки цього алкогольного напою.

ТОВ «Торгівельна фірма АЛЬФА» від 02.02.2004 в містах Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Рівне, Хмельницький у 2002 році реалізовано 100569490 пляшок горілки «МАЛИНІВКА», у 2003 році - 164101421 пляшка, усього за період з 2002 по 2003 рік реалізовано 264670911 пляшок цього алкогольного напою;

ТОВ «Торгівельна фірма ТАНДЕМ» від 01.02.2004 в містах Донецьк, Луганськ, Харків, Полтава у 2002 році реалізовано 59802922 пляшки горілки «МАЛИНІВКА», у 2003 році – 158526339 пляшок, усього за період з 2002 по 2003 рік реалізовано 218329261 пляшку цього алкогольного напою.

Горілка «МАЛИНІВКА» реалізується через великі торговельні мережі України, зокрема: «ФУРШЕТ», «FOZZI FOOD», «АШАН», «АТБ», «БІ МАРКЕТ», «Фрешмаркет», «Брусничка», «НОРДОН», «МегаМаркет».

Крім того, продукція торговельної марки «МАЛИНІВКА» пропонується до продажу у спеціалізованих (алкогольних) та продуктових Інтернет каталогах та Інтернет-магазинах: «Zakaz.ua» (<https://zakaz.ua/>), «МегаМаркет» (<https://megamarket.ua>), «ТамТам» (<http://tamtam.foodbox.kiev.ua>), «ProductOff» (<http://www.produktoff.com>).

З огляду на наведені дані, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником документи свідчать про те, що використання позначення «МАЛИНІВКА» є тривалим, значним за обсягом та географічним поширенням.

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

З 2002 року та протягом усього часу використання знака «МАЛИНІВКА» на території України проводилися активні рекламні компанії з його просування. Рекламування горілки під цим знаком здійснювалося різними способами, зокрема: на телебаченні, в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення в зовнішній рекламі, під час організації різноманітних заходів.

На телебаченні алкогольний напій під знаком «МАЛИНІВКА» просувався на таких телеканалах: «УТ-1», «УТ-2», «РБК», «ІНТЕР», «ІНТЕР +», «НТН», «ICTV», «ТРК Україна», «2+2», «24», «DISCOVERY», «ТЕТ-А-ТЕТ», «УНІАН ТВ», «1+1», «Плюс Плюс», «5 канал», «Тоніс», «О-TV», «RU MUSIC», «Ера».

Реклама торговельної марки «МАЛИНІВКА» розмішувалася в ефірі радіостанцій: «НАШЕ РАДІО», «РЕТРО FM», «АВТО РАДІО», «ДЖЕМ FM», «Ретро FM», «ШАНСОН», «Перець ФМ», «Радіо Країна», «Супер Нова», «Радио Киев».

Просування товару, маркованого знаком «МАЛИНІВКА», в мережі Інтернет здійснюється на сайті УАК «ОЛІМП» (<http://www.olimp.ua/>), на якому розміщується інформація щодо видів, характеристик продукції під цим знаком, а також щодо акцій та інших суспільних заходів.

За аналітичними даними «GOOGLE ANALYTICS» лише за один місяць сторінку переглянуло не менше 7 012 користувачів мережі Інтернет.

Просування знака «МАЛИНІВКА» здійснювалося і через друковані видання, такі як: «Мир Рыбалки», «Марафет», «Bills», «Твой досуг», «Истории богатых и знаменитых», «Панорма», «Идеи для дома», «Сегодня», «Домашний уют», «Автобазар», «Ваш сад», «Эксперт Украина», «Корреспондент», «Бизнес», «Фокус», «Мир мужчин», «Аграрий», «ВІКЕ», «Ярмарка досуга», «Мои гости», «Гурман», «Досуг», «Странник», «Гид Путешествий», «Модный дом», «Отдыхаем вместе», «Страницы истории», «Вина и напитки».

Відповідно до наданих заявником документів знак «МАЛИНІВКА» також просувається за допомогою супутніх товарів. Такими супутніми товарами є: листівки, поздоровлення зі святами, пакувальні пакети, банери для розміщення в точках продажу тощо.

Торговельна марка «МАЛИНІВКА» виступала організатором і генеральним партнером різноманітних суспільних заходів: Виставки будівельних матеріалів «Будівництво для професіоналів» (квітень 2002 року), Дегустаційного конкурсу «ГУРМАН - 2002» (березень 2002 року), Щорічної Одеської новорічної ярмарки (2002 рік), Турніру «РИБОЛОВ 2002» (травень 2002 року), Мистецького заходу «Золоте перо-2003» (квітень 2003 року), Фестивалю «Весілля в Малинівці» (серпень 2013 року), Міжнародної Великої Слобожанської Ярмарки (вересень 2013 року), Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2014» (червень 2014 року), Свята «Масляна на ВДНГ» (лютий 2015 року).

Згідно з довідками:

ТОВ «ХЛІВЗ» від 06.03.2017 загальні витрати на рекламування продукції «МАЛИНІВКА» за період з 30.01.2002 по 01.01.2003 склали близько 1000674 грн.;

ТОВ «Донецький лікєро-горілочаний завод «ЛІК» від 17.03.2017 загальний обсяг витрат на проведення рекламних та спонсорських заходів щодо продукції торговельної марки «МАЛИНІВКА» за період з 12.08.2002 по 01.01.2003 склав близько 935748 грн.;

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати вважає, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування знака «МАЛИНІВКА» відносно заявленого товару 33 класу МКТП.

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

На ім'я заявника зареєстровані наступні знаки для товарів і послуг:

«**МАЛИНІВКА**» за свідоцтвом України № 59568 (товари 16, 32 та 33 класів МКТП);

«**МАЛИНОВКА**» за свідоцтвом України № 59569 (товари 16, 32 та 33 класів МКТП);

«**MALINOVKA**» за свідоцтвом України №184994 (товари 33 класу МКТП);



ЯКІСНИЙ ПРОДУКТ
ДО СВЯТА

за свідоцтвом України № 187371 (товари 33 класу МКТП);



ЗАВЖДИ
СВЯТО

за свідоцтвом України № 186266 (товари 33 класу МКТП);

«**MALINOVKA**» за міжнародною реєстрацією № 1179796 (товари 33 класу МКТП).

На підставі наведених доказів, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака в Україні та за її межами.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком

На думку заявника, цінність, що асоціюється зі знаком «МАЛИНІВКА», досить висока, на підтвердження чого заявником було замовлено проведення аудиту та оцінки активів підприємств УАК «ОЛІМП». Оцінку здійснювали експерти з ТОВ ІК «ВЕРІТЕКС». Проведено оцінку вартості знаків для товарів і послуг «МАЛИНІВКА» (свідоцтво України № 59568) та «MALINOVKA» (свідоцтво України № 184994).

Відповідно до наданого звіту про оцінку об'єктів інтелектуальної власності від 01.08.2015, на підставі проведеної процедури оцінки з застосуванням таких методів оцінки нематеріальних активів, як метод звільнення від роялті та метод дисконтування грошових потоків, суб'єкт оціночної діяльності визначив ринкову вартість об'єкту оцінки станом на 01.08.2015 у розмірі 47986600 грн.

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником матеріали свідчать про те, що знак «МАЛИНІВКА» відомий широкому колу споживачів в Україні, має високу

розрізняльну здатність відносно заявника, а добра репутація знака постійно підтримується його власником. Колегія вважає, що надані заявником документи доводять наявність факторів, що підтверджені відповідними доказами, які є достатніми для визнання того, що знак «МАЛИНІВКА» станом на 01.01.2003 став добре відомим в Україні для заявленого товару 33 класу МКТП: «горілка».

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 «МАЛИНІВКА» добре відомим в Україні відносно Климця Павла Анатолійовича для товару 33 класу МКТП: «горілка» станом на 01.01.2003.

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

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

Н.О. Козелецька

М.Ю. Потоцький

І.А. Костенко