

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

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

Р І Ш Е Н Н Я

28 квітня 2017 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 29.09.2016 № 94 у складі головуючого – Шатової І.О. та членів колегії – Запорожець Л.Г., Костенко І.А., Саламова О.В., Цибенко Л.А., розглянула заяву Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» та Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» про визнання знака «Київський торт, зобр.» добре відомим в Україні.

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



Зображення знака:

Аргументація заявників.

Заявники – Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» (далі – ДП «КК «Рошен»)) та Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (далі – ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»)) просять визнати знак «Київський торт, зобр.» добре відомим в Україні станом на 01.01.2001 відносно товару 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «торти».

Заява ґрунтується на наступних доводах заявників.

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

До складу ДП «КК «Рошен» входять ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», Вінницька кондитерська фабрика та Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен», дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики

(Російська Федерація), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною.

ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» є одним із найстаріших підприємств України, яке за час свого існування набуло репутації найбільшої та найкращої кондитерської фабрики не лише в Україні, а й на території колишнього СРСР.

Історія ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» розпочинається ще у 19 столітті. Фабрика була заснована у 1886 році Валентином Єфімовим і була відома як «Парова цукеркова фабрика Валентина Єфімова», на якій виготовляли карамелі, цукерки, шоколад та мармелад у кількості до 200 тонн за рік.

У 1923 році підприємство було перейменовано на честь Карла Маркса – Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса.

У 1971 році підприємство мало назву «Київська Ордена Трудового Червоного Прапора кондитерська фабрика ім. Карла Маркса». Потім воно іменувалося Орендним підприємством «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса».

У 1994 році після повного викупу державного майна підприємства шляхом реорганізації (перетворення) було створено Закрите акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса». У статуті товариства вказано, що воно є повним правонаступником прав та обов'язків Орендного підприємства «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса».

У 2009 році ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса» рішенням загальних зборів акціонерів було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Виробництво тортів із зображенням знака «Київський торт, зобр.» на коробці Кондитерською фабрикою ім. Карла Маркса розпочалося ще у 1956 році.

Київський торт став результатом кропіткої роботи кондитерів фабрики, які прагнули придумати незвичайний рецепт. Через кілька років рецепт торта був запатентований, автори одержали авторське свідоцтво та заслужене визнання.

Майже одразу після того, як торт з'явився у продажу, він став надзвичайно популярним серед населення та на довгі десятиліття став візитною карткою Києва та Кондитерської фабрики ім. Карла Маркса, а за радянських часів стало доброю традицією після відвідування Києва привезти додому цей солодкий сувенір. Його дарували на дні народження, весілля, на Новий рік, а обсяги його продажів й досі є рекордними. Через свій особливий смак та високу якість торти, марковані знаком «Київський торт, зобр.», стали одними з лідерів у своєму сегменті ринку через високу популярність серед споживачів.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «Київський торт, зобр.» стосовно товару, щодо якого він використовується, на вказану в заяві дату, а також відомості, які підтверджують безперервність використання знака, представлені у наданих заявниками документах:

1. Зображення знака «Київський торт, зобр.».
2. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.roshen.com/> з інформацією про діяльність Кондитерської корпорації «Рошен» та виробничі потужності в Європейському Союзі.
3. Копії сертифікатів відповідності продукції заявника вимогам стандартів ISO 9001:2008, ISO 22000:2005.
4. Копії сторінок статуту Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» від 21.10.2011.
5. Роздруківка сторінки веб-сайту <http://www.roshen.com/> з інформацією про діяльність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».
6. Копії звітів «Паспорт рынка кондитерских изделий Украины» та «Анализ рынка мучных кондитерских изделий», підготовлених компанією «Pro Consulting» у 2006 році.
7. Роздруківка сторінки веб-сайту <http://www.roshen.com/> з інформацією про офіційні представництва «ROSHEN» у світі.
8. Копії сторінок буклету «ROSHEN – The sweet mark of quality».
9. Копія довідки заводу «Блиц-Пак» № 470 від 16.08.2016 про обсяги виробництва картонних упаковок для тортів під знаком «Київський торт, зобр.».
10. Копія листа Виставки досягнень народного господарства СРСР від 18.01.1960 щодо нагородження Кондитерської фабрики ім. К. Маркса нагородами за асортимент нових кондитерських виробів, зокрема і «Київського торта».
11. Копія подання від 1963 року про присвоєння звання «Майстер золоті руки» Андрєєвій Л.Ф., бригада якої першою освоїла випуск «Київського торта».
12. Копія преїскуранта № 34-03-кг від 31.05.1966 з інформацією про оптові ціни на кондитерські вироби, зокрема і «Київський торт».
13. Копія листа директора Київської кондитерської фабрики ім. К. Маркса від 17.06.1981 стосовно проведення перевірки ваги «Київських тортів».
14. Копії сторінок рекламного буклету «Київська Ордена трудового червоного знамені «Кондитерська фабрика імені Карла Маркса» за 1986 рік з інформацією про «Київський торт».
15. Роздруківки архівних фотографій із зображенням тортів, маркованих знаком «Київський торт, зобр.».
16. Копія листа Держаної санітарно-епідеміологічної служби України вих. № 09.18-157/35-П від 06.07.2016 стосовно видачі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, яка маркується знаком «Київський торт, зобр.».
17. Роздруківки з відомостями щодо патентів України № 2741 на промисловий зразок «Коробка для упакування торта «Київський» та № 10623 на промисловий зразок «Декоративна прикраса для торта Київський».
18. Копії сторінок друкованих видань, які містять інформацію про «Київський торт»: «Южная правда» № 150(21412) від 27.12.2001; «Вечерний Донецк» № 168(7840) від 15.11.2003; «УИКЕНД» № 38(140) від 19.09.2002, № 47(94) від 18.09.2001; «СЕГОДНЯ» № 245(997) від 31.10.2001, № 292(1341) від 25.12.2002; «Правда Украины» № 70-73 від 15-21.05.2003, № 163-164 від

07.12.2001; «Петровна» № 40(411) від 02.12.2002; «Нет прекраснее поры» № 23(3869) від 19.06.2003; «Наша марка» № 1 за 2002 рік; «Московский комсомолец» № 42(185) від 18-25.10.2001; «Крымская правда» № 239 від 28.12.2001; «Комсомольская правда» № 227 від 08.12.2001; «Деловая столица» № 38(72) від 23.09.2002, № 25 від 22.10.2001, № 50(84) від 16.12.2002; «Червоний гірник» № 193-194 від 27.12.2001.

19. Копії протоколів державної санітарно-гігієнічної експертизи торта «Київського торта»: № 239-240 від 17.09.2003; №№ 281, 282 від 19.09.2003; № 40 від 17.12.2004; №№ 166, 167 від 20.12.2004; №№ 98, 99, 120, 121 від 29.08.2005; №№ 113, 114, 115 від 04.12.2006; №№ 45, 46, 99, 100 від 19.06.2008; № 448-449 від 25.09.2009; №№ 121, 122 від 28.09.2009; №№ 742, 743 від 23.12.2010; №№ 24, 25, 26, 163, 164, 165 від 22.03.2012.

20. Роздруківка статті про «Київський торт» (англійською мовою).

21. Роздруківка сторінок веб-сайту <https://uk.wikipedia.org/> з інформацією про ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

22. Копії договорів щодо просування продукції, маркованої знаком «Київський торт, зобр.»: № 510 від 01.09.2003; № 1 від 16.10.2003; № 1-12-03 від 01.12.2003; №№ 01-04-04/1, МТ/01/04, СМ/01/04, 17, 01-04, 3621/1, дс-10 від 01.04.2004; №№ 06/06/п, 1-ст/0, 10-кт, 2-ра/04, 3-пт/04, 4-кр/04, 10-вк, 7, 700018/4 від 02.01.2004; №№ 15, 4/15-03, ф-2/15-03, 3608, ф-3/15-03 від 15.03.2004; № 94/А від 02.03.2004; № 1435 від 01.06.2004; №№ 1/ор/2004, 1/ТМ/2004 від 01.07.2004; №№ 01-08-04/2, 01-08-04/1 від 01.08.2004; № 80997 від 12.08.2004; № оф/05 від 21.12.2004; № 01/01-05 від 01.01.2005; № 134 від 01.02.2005; № КБ-21/02/05 від 21.02.2005; №№ 1, 18, 198, 191, 201 від 01.03.2005.

23. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.roshen.ua/> з інформацією про фірмові магазини «ROSHEN» в Києві, Вінниці, Броварах, Борисполі, Харкові Львові, а також в країнах Європейського Союзу.

24. Копія листа Державної фіскальної служби України вих. № 2142/0/99-99-24-01-11-14 від 20.08.2014.

25. Роздруківки з інформацією про свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №№ 80829, 70068, 11191.

26. Роздруківки з інформацією про реєстрації знака «Київський торт, зобр.» в інших країнах: Російській Федерації (№ 463173), Ізраїлі (№ 236726), Республіці Молдова (№ 24905).

27. Копія сторінок звіту «Обзор медиа-активности основных компаний кондитерского рынка Украины», підготовленого компанією «Контекст Медиа» у 2009 році.

28. Роздруківка сторінок веб-сайту Державної служби статистики України <https://ukrstat.org/> зі статистичними даними щодо населення України.

29. Копія авторського свідоцтва СРСР № 466014 від 04.06.1973 на винахід «Способ производства сбивных орехово-белковых заготовок».

30. Роздруківка сторінок веб-сайту <https://books.google.com.ua> з книжкою «Жизнь советской девушки» Московіної Т.В, яка містить згадування про «Київський торт».

31. Роздруківка статті «Киевский торт» - вкусный символ столицы Украины».

32. Копія сторінки книги «Awesome Kyiv» з інформацією про «Київський торт».

33. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.retroua.com> з історією Кондитерської фабрики ім. Карла Маркса та один з її продуктів – «Київський торт».

34. Роздруківки сторінок веб-сайтів <http://toursdekiev.com.ua/>, <https://uk.wikipedia.org/>, <http://www.food-info.net/>, <http://www.allergyfree.ru/>, <http://catinginprague.blogspot.com/>, <http://gazeta.ua/>, <http://platfor.ma/>, які містять інформацію про торти під знаком «Київський торт, зобр.».

35. Роздруківка сторінки веб-сайту <http://video.meta.ua/>, на якій розміщений фільм «Киевский торт (2016)».

36. Компакт-диск із відеосюжетами про «Київський торт» за 1971, 1973, 1975, 1978, 1979, 1982, 1986 роки.

37. Копія свідоцтва № 7610 від 24.07.1973 про реєстрацію продукції, відзначеної державним знаком якості СРСР, та рішення Державної атестаційної комісії про присвоєння державного знака якості торту «Київський» від 24.04.1973.

38. Копії документів для продовження строку дії державного знака якості СРСР на торт «Київський».

39. Копія вимоги щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності № 497/10 від 26.10.2015 до ТОВ «Кондитер».

40. Копія листа-претензії № 251/05 від 28.05.2013 до ТОВ «ГД «Чарівниця» та ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат».

41. Копія листа-претензії № 262/05 від 31.05.2013 до ТОВ «Українсько-словенське підприємство «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський».

42. Копія претензії № 40/03 від 29.03.2005 до ТОВ «Росичі».

Листом від 04.01.2017 (вх. № 126) заявники надали додаткові пояснення на користь визнання знака «Київський торт, зобр.» добре відомим відносно товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 01.01.2001.

До листа додано наступні документи:

1. Довідка ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» б/н від 27.12.2016 про обсяги виробництва тортів під знаком «Київський торт, зобр.» за 1999-2003 роки.

2. Довідка ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» вих. № 01/598 від 23.12.2016 з інформацією стосовно його утворення.

3. Довідки ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» вих. № 01/599 від 23.12.2016 та ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» б/н від 27.12.2016 з інформацією стосовно конфіденційності рецептури «Київського торта».

4. Копія відповіді № 192/01 від 20.09.2016, наданої Асоціацією «ДжіЕс1 Україна», щодо присвоєння ідентифікаційних номерів в системі «GS1» тортам під знаком «Київський торт, зобр.».

5. Копія сторінок статуту ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» від 05.04.2011.

Листом від 07.03.2017 (вх. № 3788) заявники надіслали клопотання про внесення змін до заяви, а саме:

- виключити зі складу заявників Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен»;
- змінити дату, на яку заявник просить визнати знак добре відомим, а саме: на 24.08.1991.

У клопотанні надано додаткові пояснення на користь визнання знака «Київський торт, зобр.» добре відомим в Україні відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» щодо товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 24.08.1991.

До клопотання заявником додано такі документи:

1. Копія сторінок статуту «Київської Ордену Трудового Червоного Прапора кондитерської фабрики ім. Карла Маркса» від 08.01.1971.
2. Копія сторінок статуту ЗАТ «Київська кондитерська фабрика ім. Карла Маркса» від 24.05.1994.
3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № 11227 від 30.12.1994.

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

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

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6^{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 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони

промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для визначення того, чи є знак «Київський торт, зобр.» добре відомим в Україні станом на 24.08.1991, колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, зокрема, такі фактори.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації щодо визначення доречного сектору суспільства, в якому знак є добре відомим, фактичними та потенційними споживачами є широкі верстви населення України, які є споживачами кондитерських виробів, зокрема тортів; особи, які беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження кондитерської продукції, зокрема, працівники супермаркетів, спеціалізованих магазинів, підприємств, які займаються дистрибуцією, розповсюдженням та просуванням кондитерської продукції.

«Київський торт» почав користуватися великою популярністю серед споживачів кондитерських виробів ще в радянські часи. У поданні до фабричного комітету Кондитерської фабрики ім. К. Маркса від 25.03.1963 щодо присвоєння звання «Майстер золоті руки» Андреевій Л.Ф., бригада якої першою освоїла випуск «Київського торта», йдеться про те, що торт користується значним попитом серед споживачів.

Кондитерська фабрика ім. К. Маркса була нагороджена на Виставці досягнень народного господарства СРСР у 1960 році саме за виробництво «Київського торта», який був представлений на огляд у 1959 році.

Крім того, на підставі результатів Державної атестації якості у 1973 році Кондитерська фабрика ім. К. Маркса одержала свідоцтво СРСР про реєстрацію продукції, відзначеної державним знаком якості на «Київський торт», що безумовно, вказує на високу якість та попит на торт серед споживачів.

Про широку відомість торта із зображенням знака «Київський торт, зобр.» свідчать надані заявником архівні відеосюжети з монтажними листами до них, а саме:

відеосюжет «Радянська Україна № 1» (1971 рік), в якому працівники цеху Кондитерської фабрики ім. К. Маркса передають вітання авторам знаменитого «Київського торта». На відео містяться зображення людей, які носять коробки із зображенням знака «Київський торт, зобр.»;

відеосюжет «До святкового столу» (1978 рік) про робітницю, яка вже 20 років працює на Київській кондитерській фабриці імені К. Макса та готує знаменитий «Київський торт». У монтажному листі до цього відеосюжету зазначено: «продукцію, яку виробляє фабрика, люблять діти і дорослі», «нам очень хочется, чтобы как можно больше киевлян и гостей нашего прекрасного города имели на своем праздничном столе наш знаменитый Киевский торт, поэтому каждую смену мы стараемся обязательно закончить с перевыполнением»;

збірник телесюжетів (1979 рік) про популярність «Київського торта» серед споживачів, в якому ведуча бере інтерв'ю у людей на вулицях Києва, які придбали «Київський торт». Споживачі розповідають про те, чому саме вони вирішили придбати саме цей торт;

відеосюжет «Радянська Україна № 36» (1986 рік) також містить інтерв'ю споживачів та їх позитивні відгуки про незабутній смак «Київського торта». У монтажному листі до цього відеосюжету зазначено: «покупатель: очень нравится, но единственное пожелание фабрике, чтобы она больше выпускала Киевских тортов».

Надані заявником публікації, зокрема, роздруківки: сторінок книги «Жизнь советской девушки» Московіної Т.В, статті «Киевский торт» - вкусный символ столицы Украины», путівників Києва, сторінок веб-сайтів із інформацією про історію «Київського торта» свідчать, що цей торт був та залишається найулюбленішим із ласощів серед киян та гостей столиці. За свою більш ніж п'ятдесятилітню історію «Київський торт» став не тільки одним із символів Києва, але й національним символом України.

Через значну популярність «Київський торт» був цінним і бажаним подарунком та знаходився в центрі уваги на кожному столі. Торт користувався значним попитом серед споживачів, тому в радянські часи щоб придбати знаменитий торт необхідно було мати знайомих у гастрономах або кондитерських, а інакше «Київський торт» купувався «один на руки» після кількох годин у черзі.

Широка відомість торта виробництва заявника, маркованого знаком «Київський торт, зобр.», залишилася й після того, як Україна стала незалежною, про що свідчать численні публікації в друкованих ЗМІ за 2001-2003 роки, зокрема в газетах «Южная правда», «Вечерний Донецк», «Петровна», «Правда Украины», «Нет прекраснее поры», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Деловая столица», «Крымская правда» та журналах «Наша марка», «УИКЕНД».

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак «Київський торт, зобр.» на дату 24.08.1991 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства. Надані документи та матеріали свідчать також про те, що популярність та високий рівень довіри споживачів до продукції під знаком «Київський торт, зобр.» підтримується заявником й надалі.

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

Зображення знака «Київський торт, зобр.» почало використовуватись для маркування тортів виробництва Кондитерської фабрики ім. Карла Маркса ще у 1956 році, що підтверджується наданими архівними документами. Зображення знака наносилось на коробки з тортами та рекламно-інформаційні листівки.

Доказом тривалого використання заявленого знака є архівні фотографії з життя Київської кондитерської фабрики ім. К. Маркса, відеосюжети та інформаційно-рекламні буклети радянських часів, які містять зображення тортів, маркованих знаком «Київський торт, зобр.».

На архівних фотографія зображено: членів бригади з виготовлення тортів «Київський» та «Хрещатик» (1967 рік); прикрашання «Київського торта» з відміткою про присвоєння державного знака якості (1970 рік); процес упакування «Київського торта» до Свята 1 травня (1973 рік); підготовка тортів, маркованих знаком «Київський торт, зобр.», до відправки на торгівельну лінію (1981 рік).

На підтвердження тривалого використання знака «Київський торт, зобр.» колегією Апеляційної палати також взята до уваги низка архівних відеосюжетів, зокрема: «Радянська Україна № 17» за 1973 рік про робітницю фабрики, бригада якої перевиконує норми виробництва тортів «Київського торта» на 125 %. На відео поряд з робітницею знаходяться упаковки «Київського торта»; відеосюжет 1973 року про бригаду, яка працює над оформленням славнозвісних «Київських тортів»; кіножурнал «Радянська Україна № 17 (1975 рік)» про кондитерський цех, де виробляються торти із зображенням знака «Київський торт, зобр.».

У рекламному буклеті Державного агропромислового комітету УРСР від 1986 року «Київського ордена трудового червоного знамені Кондитерська фабрика імені Карла Маркса» розміщено інформацію про Київський торт із зображенням заявленого знака, а також зазначено, що «Київський торт — це фірмова продукція фабрики».

У рекламно-інформаційній листівці «Торты от Киевской кондитерской фабрики им. К.Маркса» міститься зображення тортів, маркованих знаком «Київський торт, зобр.», та інформація про їх склад.

Стосовно обсягів використання знака колегія Апеляційної палати зазначає, що згідно з довідкою з пакету документів, необхідних для продовження строку дії державного знака якості СРСР на торт «Київський» з 1970 по 1971 рік, Київською кондитерською фабрикою ім. К. Маркса було виготовлено 465 тонн Київських тортів зі знаком якості.

Відповідно до наданих документів у 1975 році на фабриці вироблялося по 2 тисячі Київських тортів щозміни.

У радянські часи під час соціалістичних змагань Київська кондитерська фабрика ім. К. Маркса постійно перевиконувала річні плани по виробництву кондитерських виробів, зокрема й «Київського торта».

Таким чином, торти під знаком «Київський торт, зобр.» до 24.08.1991 вироблялися та реалізовувалися на території України у значних обсягах.

Обсяг виробництва тортів заявника невпинно зростає і після незалежності України. У 2003 році, порівняно з 1999 роком, виробництво тортів під знаком «Київський торт, зобр.» зросло більш ніж у 14 разів. З 2003 по 2015 рік заявником було виготовлено 29965 тонн тортів, маркованих знаком «Київський торт, зобр.».

Стосовно географічного району використання знака «Київський торт, зобр.» колегія Апеляційної палати зазначає, що в радянські часи «Київський торт» реалізовувався лише в Києві, однак, купувався гостями столиці та був відомий на всій території колишнього СРСР.

На сьогодні торти, марковані знаком «Київський торт, зобр.», реалізуються в багатьох магазинах та відомих українських торгових мережах по всій Україні, а також у кожному з фірмових магазинів «ROSHEN», які крім міст України, відкрито у Будапешті та Литві.

За результатом розгляду наданих заявником відомостей та доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують факт тривалого, безперервного та у значних обсягах використання знака «Київський торт, зобр.» станом на 24.08.1991. До того ж, надані заявником документи свідчать про інтенсивне використання знака «Київський торт, зобр.» по сьогоднішній день.

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

На підтвердження факту реєстрацій знака заявник надав інформацію щодо реєстрацій знаків «Київський торт, зобр.» та інших знаків, що містять словесний елемент «Київський торт», за національною та міжнародною процедурами.

На ім'я Кондитерської корпорації «Рошен» зареєстровані наступні знаки для товарів і послуг:



за свідоцтвом України № 80829 (30 клас МКТП);



за свідоцтвом України № 11191 (30 клас МКТП);

знак «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 (30 клас МКТП).

Кондитерська корпорація «Рошен» є власником національних реєстрацій знаків «Київський торт, зобр.» у таких країнах, як Російська Федерація (№ 463173 від 23.12.2009), Республіка Молдова (№ 24905 від 17.05.2012), Ізраїль (№ 236726 від 22.03.2011).

На підставі наведених вище доказів щодо здійснення реєстрацій знака «Київський торт, зобр.» колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що Кондитерська корпорація «Рошен», до якої входить заявник, здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні та за її межами.

4. Свідчення успішного відстоювання прав на знак

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги відомості заявника щодо випадків недобросовісної конкуренції, пов'язаної з використанням знака «Київський торт, зобр.», та паразитування окремих суб'єктів господарювання на популярності «Київського торта» і відомості самого знака «Київський торт, зобр.».

Зокрема, заявником зазначено про факти використання знака «Київський торт, зобр.» для маркування тортів іншими підприємствами, яким були надіслані вимоги та листи-претензії щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності, що підтверджується відповідними копіями.

Усі претензії та вимоги були задоволені в повному обсязі.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком

Цінність знака підтверджується високою популярністю «Київського торта» серед споживачів. Станом на 24.08.1991 кондитерська продукція (торти, марковані знаком «Київський торт, зобр.»), завоювали довіру споживачів своїм смаком та якістю і, на думку заявника, що не потребують додаткового рекламування.

Знак «Київський торт, зобр.» має значну цінність, оскільки висока якість продукції під цим знаком, давня історія, надзвичайна популярність у споживачів, постійне удосконалення техніко-технологічної бази виробництва, динаміка розвитку заявника та його висока репутація зробили цей знак одним із найбільш впізнаваних серед кондитерської продукції на території України.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, належними та достатніми доказами для визнання знака «Київський торт,

зобр.» в якості добре відомого знака в Україні для товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 24.08.1991.

Надані заявником документи свідчать про інтенсивне використання та просування знака «Київський торт, зобр.» і по сьогоднішній день. Знак «Київський торт, зобр.» відомий широкому колу споживачів в Україні та закордоном, має високу розрізняльну здатність, а добра репутація знака постійно підтримується його власником.

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 «Київський торт, зобр.» добре відомим в Україні відносно Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» щодо товару 30 класу МКТП: «торти» станом на 24.08.1991.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

Л.Г.Запорожець

І.А.Костенко

О.В.Саламов

Л.А.Цибенко