

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
16.01.2025 № 15/2025



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

12 листопада 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 11.09.2024 № Р-АП/75-24, у складі головуючої Теньової О. О. та членів колегії Ткаченко Ю. В., Шатової І. О., за участю секретаря апеляційного засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заяву Федорової Ольги Валеріївни про визнання торговельної марки «**symbol**» (далі – «symbol, зобр.») добре відомою в Україні.

Представник заявника – патентна повірена Рязанова Н. І.

Заява Федорової Ольги Валеріївни про визнання торговельної марки «symbol, зобр.» добре відомою в Україні подана до Апеляційної палати 03.09.2024 на підставі пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Заявник просить визнати торговельну марку «symbol, зобр.» добре відомою в Україні для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «демонстрування товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, що дозволяє

споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в каталогах, в інтересах інших осіб, інформації щодо одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду і придбання цих товарів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги» станом на 01 липня 2019 року.

Позиція заявника щодо доброї відомості торговельної марки «symbol, зобр.» ґрунтується на наступних відомостях.

Заявник – Федорова Ольга Валеріївна, є власником мережі мультибрендових магазинів «symbol, зобр.», у яких здійснюється демонстрування та продаж одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок преміумсегмента. У 1999 році вона відкрила перший магазин під однойменною назвою в Харкові, який відрізнявся від інших дизайном та наявністю товарів преміумсегмента, а згодом було відкрито ще 7 магазинів у Харкові, 2 в Києві, 2 в Одесі та 4 у Дніпрі.

У 2004 році в мережі магазинів «symbol, зобр.» уже було представлено продукцію таких всесвітньо відомих брендів, як: Christian Dior, Chanel, Valentino, Roberto Cavalli, Giorgio Armani, Jenny Packham, Vionnet, Marni, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Belstaff, Burberry Brit, Burberry London, Moncler, Celine, Prada, Dolce & Gabbana, Brioni, Chloe, Kiton, Loro Piana, Brunello Cucinelli.

Кожного сезону в магазинах «symbol, зобр.» пропонуються для продажу одяг, взуття, наголовні убори, сумки, ремені з останніх колекцій відомих будинків мод і випускаються паперові буклети для демонстрації і зручного вибору товарів, формування стилю і слідкування за модними трендами.

Завдяки сезонним знижкам, які проводяться в магазинах «symbol, зобр.» з червня по серпень і з грудня по лютий кожного року, поступово продукція преміум сегменту магазинів «symbol, зобр.» ставала більш доступною для покупців з середнім достатком, включаючи іноземців, які приїжджають у періоди сезонних розпродажів. Щодо іноземних користувачів послуг магазинів «symbol, зобр.» слід зазначити, що деякі будинки мод за своєю політикою не здійснюють розпродажі в країні походження, а звертаються до авторизованих дилерів в інших країнах. Пізніше такі споживачі розпочали здійснювати свої покупки через вебсайти заявниці – symbol.ua і symbol.fashion (для країн ЄС).


Для споживачів створено вишукану атмосферу «міланських» бутиків, оскільки дизайні всіх магазинів «symbol, зобр.» розробляються міланським архітектурним бюро BVArchitetti, яке відоме своїми роботами для Ermenegildo Zegna u Valentino.

У 2014 році Федорова О. В. стала власником прав на торговельну марку «symbol, зобр.» за свідоцтвом України № 45877 шляхом передачі прав від ТОВ «Марка Плюс». Передача прав була обумовлена зміною в структурі бізнесу заявниці, а саме запроваджено укладання ліцензійних угод на невиключне використання торговельної марки «symbol, зобр.» з фізичними особами – підприємцями, які є власниками магазинів, де демонструються і пропонуються до продажу товари преміумсегмента.

Станом на 01.07.2015 в Україні вже функціонувало 15 butikів мережі магазинів «symbol, зобр.».

У період з 01.07.2015 по 01.07.2019 було укладено 23 невиключні ліцензійні угоди з фізичними особами – підприємцями на використання торговельної марки «symbol, зобр.» з метою демонстрації та продажу одягу, взуття, наголовних уборів, сумок, ременів преміум сегменту.



Заявник є власником торговельної марки «» за свідоцтвом України № 258695, яку використовує для продажу одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, призначених для дітей.

Заявнику також належить доменне ім'я «symbol.ua», яке було зареєстровано у червні 2010 року.

У якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні торговельної марки «symbol, зобр.» разом із заявою та в доповненнях до неї (від 05.09.2024 вх.№ 37014/24, від 16.09.2024 вх.№ 6271/24, від 12.11.2024 вх.№ 10-7916/24) надано такі документи (у копіях):

- виписка з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо свідоцтва України № 45877 від 15.12.2014 на торговельну марку «symbol, зобр.»;
- торговельна марка Європейського Союзу (EUTM) № 018674430 «symbol, зобр.» (власник Федорова О. В.);
- роздруківки сторінок журналів «ФОКУС» від 17.10.2008 № 42 (105) та від 04.04.2008 № 14 (78) з інтерв'ю Федорової О. В. (з перекладом на українську мову);
- роздруківка фото Федорової О. В. з відомими дизайнерами та власниками модних будинків одягу Стефано Річчі та Брунелли Кучинелли з соціальної мережі «Instagram»;
- роздруківки сторінок журналів/буклетів магазинів «symbol, зобр.» з демонстрацією колекцій одягу, взуття, наголовних уборів, сумок, ременів SPRING/SUMMER 2005; осінь/зима 2001/02, 2004/05, 2005, 2006/2007, 2007, 2007/2008, 2008/2009 та буклет/спецвипуск кращих нарядів для випускного балу, вечірок, одруження за 2005 рік (з перекладом на українську мову);
- відеоролики з колекції за 2018 рік щодо рекламування торговельної марки «symbol, зобр.»;

- роздруківки сторінок журналу «LUXURY OFFERS Україна» № 13 за грудень 2013 – січень 2014 рр. з зображенням на обкладинці Федорової О.В. та її інтерв'ю;
- довідка від 13.07.2023 щодо наявності ліцензійних угод, укладених заявником з фізичними особами-підприємцями, та фото фасадів/вивісок магазинів за період з 01.07.2015 по 01.07.2019;
- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо фізичних осіб – підприємців, з якими заявник уклав ліцензійні договори щодо використання у магазинах України торговельної марки «symbol, зобр.» за період з 01.07.2015 по 01.07.2019 (у кількості 23 од.);
- ліцензійні договори, укладені заявником з фізичними особами – підприємцями, щодо використання в магазинах України торговельної марки «symbol, зобр.» за період з 01.07.2015 по 01.07.2019 (у кількості 23 осіб);
- роздруківки фото фасадів і вивісок магазинів «symbol, зобр.» із зазначенням їх адрес у містах Київ, Харків, Одеса, Дніпро за період з 01.07.2015 по 01.07.2019;
- звіт про оцінку майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку за свідоцтвом № 45877 (висновок про вартість майна) від 24.07.2015, складений суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ»;
- довідка від 10.08.2024 вих. № 0012 щодо кількості магазинів України, які використовують торговельну марку «symbol, зобр.», станом на 01.07.2019;
- звіт щодо просування торговельної марки «symbol, зобр.» за 2011-2015 роки (з перекладом на українську мову);
- відеоролик з рекламою газети «SYMBOL NEWS 2019»;
- історія бренду «symbol, зобр.» (fashion stores);
- роздруківки з інформацією щодо сезонних знижок/акцій у магазинах мережі «symbol, зобр.» у 2019 році;
- відеоролик з демонстрацією нової колекції осінь/зима 2018 з метою рекламування торговельної марки «symbol, зобр.»;
- відеоролик з презентації весняної колекції 2019 року магазину «symbol, зобр.» в ТЦ «Plaza» ;
- відеоролик про захід з індивідуального пошиття речей від бренду «ISAIA» за березень 2019 року з метою рекламування торговельної марки «symbol, зобр.»;
- приклади застосування в різних виданнях банерної реклами торговельної марки «symbol, зобр.»;
- роздруківки з фотосесії співаків (Н. Дорофєєвої та Д. Монатіка) в одязі від мережі магазинів «symbol, зобр.»;
- роздруківка сторінок книжки про історію успіху бренду «symbol, зобр.» з малюнками Гапчинської Є. (з перекладом на українську мову);
- роздруківка з фотосесії українського боксера Гвоздика О. для піар-кампанії торговельної марки «symbol, зобр.» з соціальної мережі «Instagram» від 15.05.2018;

- роздруківка публікації про Гвоздика О. як обличчя бренду протягом 2017-2019 років з офіційної сторінки symbol.ua в «Instagram»;
- відеоролики зі зйомки Гвоздика О. у магазині «symbol, зобр.»;
- роздруківки фото з тематичним оформленням вітрин, фотозон магазинів мережі «symbol, зобр.» у містах України з соціальної мережі «Instagram» за 2017-2018 роки;
- роздруківки фото зі святкування 20-річчя створення бренду «symbol, зобр.» у магазинах мережі з офіційної сторінки symbol.ua в «Instagram» від 17.05.2019;
- відеоролики зі святкування 20-річчя створення бренду «symbol, зобр.»;
- довідка від 14.10.2024 Вих. № 0024 щодо дисконтних карток мережі магазинів «symbol, зобр.» з 01.07.2015 по 01.07.2019;
- роздруківки фото з оформленням вітрин біля входу до магазинів «symbol, зобр.» з соціальної мережі «Instagram» за 2015 та 2017 роки;
- відеоролики з оформлення вітрин біля входу до магазинів «symbol, зобр.» у ТЦ «Plaza» у місті Харків за вересень 2018 року;
- роздруківки фото з прикладами упакування, маркованими торговельною маркою «symbol, зобр.»;
- роздруківка про відкриття першого магазину «Baby symbol» з соціальної мережі «Instagram» (з власної сторінки заявника) від 28.08.2017;
- роздруківки фото з дитячих заходів з рекламуванням торговельної марки «symbol, зобр.» з соціальної мережі «Instagram» за 2018-2019 роки;
- відеоролики з рекламуванням торговельної марки «Baby symbol» за 2019 рік;
- роздруківка сторінки жіночого журналу «ELLE Україна» від 23.11.2017 з інформацією щодо відкриття магазину «symbol, зобр.» (Нова точка: Відкриття магазину symbol milfey у «Мануфактурі»);
- роздруківка сторінки журналу «VOGUE Україна» від 16.03.2017 щодо рекламної компанії «symbol весна-літо 2017»;
- роздруківка з відгуками про ставлення споживачів до мережі магазинів «symbol, зобр.» за 2017 рік;
- роздруківка з рекламою бару «symbol Bar – смачні напої для клієнтів магазинів «symbol, зобр.» з офіційної сторінки symbol.ua в «Instagram»;
- роздруківки з рекламою заходів, присвячених модним трендам для молоді, у магазинах мережі «symbol, зобр.»;
- скрин-копії офіційної сторінки заявника symbol.ua; виписки з сервісу Whois щодо доменного імені symbol.ua; сторінок symbol.ua з соціальних мереж «Instagram» і «Facebook»; сторінок за пошуковим словом «symbol, зобр.» у мережі «Інтернет» з 01.07.2015 по 01.07.2019;
- роздруківка з інформацією про Youtube канал symbol.ua;
- відеоролики про проведення у магазині «symbol, зобр.» міжнародного проєкту «Shoes First» спільно з журналом «Marie Claire» 2015;
- роздруківки фотозвіту щодо міжнародного проєкту «Shoes First» спільно з журналом «Marie Claire 2015» та «VOGUE Україна»;

- відеоролик, присвячений семиріччю журналу «Marie Claire Україна», спонсором якого є торговельна марка «symbol, зобр.» від 21.09.2015;
- відеоролики, присвячені зустрічі з поетом Якімовим І. у рамках закритого клубу «symbol, зобр.»;
- довідка від 10.07.2023 Вих. № 0010 щодо вартості маркетингової компанії торговельної марки «symbol, зобр.», проведеної з 01.07.2015 по 01.07.2019;
- довідки від 10.07.2023 Вих. № 01-07/23 про обсяги продажів товарів і кількості відвідувачів у магазинах під торговельною маркою «symbol, зобр.», яка використовується на підставі ліцензійних договорів від 21.09.2015 за період 2015-2019 роки (усього 24 довідки);
- соціологічне опитування щодо відомості торговельної марки «symbol, зобр.» в Україні, проведеного компанією «Міжнародна маркетингова група Київ» від 29.08.2024;
- відомості про компанію «Міжнародна маркетингова група Київ»;
- статистичні дані Google Analytics стосовно ефективності реклами торговельної марки «symbol, зобр.» у мережі «Інтернет»;
- довідка від 14.10.2024 Вих. № 0025 щодо динаміки відвідування вебсайту symbol.ua за 2015-2019 роки;
- скріншот публікації з італійської газети від 18.06.2018 про футбольний матч між італійською та українською командами Sovigliana Vintage та Symbol (з перекладом на українську мову);
- роздруківки фотозвіту щодо спортивних акцій та змагань під торговельною маркою «symbol, зобр.» за 2017-2019 роки;
- відеоролики про спортивну команду зі співробітників магазинів «symbol, зобр.» і партнерів Rimarka 2018 та їх перемогу;
- договори поставок за 2018 рік;
- довідка від 10.08.2024 Вих. № 0013 стосовно імпорту товарів для магазинів «symbol, зобр.» станом на 01.07.2019;
- митні декларації за 2016-2019 роки;
- відеоролики про роботу баєрів мережі магазинів «symbol, зобр.» (при купівлі колекцій Balman та Lorenzo Serafini);
- відеоролик про рекламування торговельної марки «symbol, зобр.» у «Milan Fashion Week 2019»;
- податкові декларації заявника протягом 2015-2019 роки;
- довідка від 11.07.2023 Вих. № 01/07-23 про отримання роялті за використання торговельної марки «symbol, зобр.» протягом 2015-2019 років;
- роздруківки фото зовнішньої реклами магазинів під торговельною маркою «symbol, зобр.» за 2015-2019 роки;
- архітектурно-дизайнерські проекти оформлення магазинів мережі «symbol, зобр.», які виконувались італійським архітектурно-дизайнерським бюро «BVArchitetti», а саме: «Plaza Man», «Man Boutique», «Boutique» у місті Дніпро (2013 рік), «Boutique» у місті Одеса (2015 рік), «Boutique» у місті Харків (2012 рік);

- договори про надання рекламних послуг щодо просування торговельної марки «symbol, зобр.» на радіо, у соціальній мережі «Інтернет», у зовнішній рекламі за 2017-2019 роки;
- договір оренди нежитлового приміщення з метою розміщення рекламного брендмауера торговельної марки «symbol, зобр.» від 22.02.2018;
- договори щодо права на тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів від 2018 року;
- звіт про незалежну оцінку майнових прав на торговельну марку (свідоцтво № 45877).

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, надані подавцем заяви як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання торговельної марки «symbol, зобр.» добре відомою в Україні станом на 01 липня 2019 року, заслухала пояснення представника та зазначає наступне.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;
- свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;
- цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Згідно зі статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, зокрема інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Для визначення того, чи є торговельна марка «symbol, зобр.» добре відомою в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства

Відповідно до параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендацій, що визначає доречний сектор суспільства, у якому торговельна марка є добре відомою, фактичними та потенційними споживачами є клієнти магазинів, де пропонуються для продажу одяг, взуття, наголовні убори й аксесуари до них, у віці від 18 до 60 років.

На підтвердження доводів про високий ступінь відомості торговельної марки «symbol, зобр.» серед доречного кола споживачів заявником надано результати соціологічного дослідження від 29.08.2024, проведеного компанією «Міжнародна маркетингова група Київ».

Дослідження проводилось методом особистого опитування споживачів біля магазинів одягу (500 респондентів) та телефонного опитування (1200 респондентів) у шести містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську. Загальна кількість опитаних становила 1700 респондентів.

Результати проведеного опитування свідчать про високий рівень обізнаності споживачів з магазинами під торговельною маркою «symbol, зобр.».

Торговельна марка «symbol, зобр.» відома 99,2% опитуваних; 62% опитуваних вказали, що в магазинах під цією торговельною маркою для продажу пропонуються товари преміумсегмента – одяг, взуття, наголовні убори, ремені і сумки; 15,0% опитуваних вважають, що в магазинах під цією торговельною маркою пропонується тільки одяг і взуття преміумсегмента; 12,8% вказували тільки на одяг преміумсегмента, а 7% – лише на наголовні убори, ремені та сумки преміумсегмента.

Для 50,2% опитуваних торговельна марка «symbol, зобр.» відома до 2015 року; 47% респондентів вважають, що торговельна марка стала їм відома в період з 2015 по 2019 роки.

41,2% опитуваних вказали, що дізналися про торговельну марку «symbol, зобр.» з мережі «Інтернет»; для 29,2% опитуваних джерелом інформації є соціальні мережі; для 19,4% – рекомендації від знайомих та друзів; для 6,2% – зовнішня реклама; для 3% – різноманітні рекламні акції й лише 1% респондентів дізналися про торговельну марку з друкованих видань.

На підтвердження доброї відомості й обізнаності серед доречного кола споживачів торговельної марки «symbol, зобр.» за даними Google Analytics надано довідку від 14.10.2024 Вих. № 0025 щодо динаміки відвідування вебсайту symbol.ua за 2015-2019 роки. Відповідно до цієї довідки кількість відвідувачів вебсайту symbol.ua склала 15694160, а кількість переглядів – 19940130.

На підтвердження відомості торговельної марки «symbol, зобр.» у колі споживачів – клієнтів магазинів заявником також надано їх відгуки на вебсайтах мережі магазинів «symbol, зобр.».

За результатом дослідження наведених вище документів колегія Апеляційної палати вважає, що подавцем заяви доведено факт того, що торговельна марка «symbol, зобр.» є добре відомою доречному колу споживачів на території України станом на 01 липня 2019 року.

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

На підтвердження цього фактору заявник надав документи, що містять інформацію про тривале та інтенсивне (понад 20 років) використання в Україні торговельної марки «symbol, зобр.» щодо таких послуг як: «демонстрування товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в каталогах, в інтересах інших осіб, інформації щодо одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду і придбання цих товарів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги».

Магазини мережі під торговельною маркою «symbol, зобр.» функціонують по всій території України у найбільших містах країни, також здійснюється онлайн просування торговельної марки у популярних соціальних мережах, участь у виставках і спортивних змаганнях, також шляхом організування рекламних заходів та надання спонсорської допомоги.

З 1999 року (дата відкриття першого магазину «symbol, зобр.») кількість таких магазинів постійно збільшувалася і в 2019 році у найбільших містах України – Київ, Харків, Одеса, Дніпро вже було відкрито 30 магазинів.

Відповідно кількість відвідувачів мережі магазинів «symbol, зобр.» зросла до 11 329 17 – у м. Харків, 1 356 103 – у м. Київ, 991 693 – у м. Дніпро, 1 371 169 – у м. Одеса за 2015-2019 роки (довідки від 10.07.2023).

У липні 2010 року почав працювати інтернет-магазин symbol.ua, який до цього часу використовувався як вебсайт, зокрема, для реклами оновлення колекцій.

У 2004 році з метою підвищення лояльності до клієнтів і збільшення продажів у мережі магазинів «symbol, зобр.» було запроваджено систему дисконтних і особистих VIP карток та подарункових сертифікатів. За період 2015-2019 роки до учасників дисконтної програми було залучено приблизно 30 млн осіб (довідка від 14.10.2024 вих. № 0024).

В Україні використання торговельної марки «symbol, зобр.» здійснюється на підставі 23 ліцензійних договорів, укладеними заявником з фізичними особами – підприємцями (ліцензіатами) за період з 01.07.2015 по 01.07.2019 (що підтверджено зазначеними договорами та довідкою від 13.07.2023).

На підтвердження тривалого використання у значних обсягах торговельної марки «symbol, зобр.» заявником також надано копії договорів на постачання (імпорт) товарів відомих брендів (одягу, взуття, головних уборів, сумок, ременів преміумсегмента) в Україну та митні декларації за 2016-2019 роки.

На дату, на яку заявник просить визнати торговельну марку «symbol, зобр.» добре відомою, у магазинах мережі було представлено товарів більше ніж 100 всесвітньовідомих брендів (довідка від 10.08.2024 вих. № 0013), а обсяги продажів зросли з 94 125 623 грн у 2015 році до 181 108 469 грн у 2019 році (довідка від 10.07.2023).

За результатами дослідження наданих документів і відомостей колегія Апеляційної палати вважає, що вони доводять факт тривалого, безперервного використання торговельної марки «symbol, зобр.» відносно заявленого переліку послуг 35 класу МКТП станом на 01 липня 2019 року.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується

Інформацію про просування послуг під торговельною маркою «symbol, зобр.» заявник підтверджує відомостями про здійснення ним заходів, спрямованих на популяризацію торговельної марки, зокрема, через публікації рекламних матеріалів у засобах масової інформації та мережі «Інтернет», у поліграфічній продукції, використання торговельної марки «symbol, зобр.» на вивісках магазинів і зовнішній рекламі, а також запровадження програм лояльності для підвищення зацікавленості клієнтів.

Для рекламування торговельної марки «symbol, зобр.» було обрано два основних рекламно-комунікаційних канали: реклама у всеукраїнських глянцевих журналах і зовнішня вулична реклама у містах, де розташовані магазини «symbol, зобр.».

Заявником надано договори за 2017-2019 роки про надання рекламних послуг щодо просування торговельної марки «symbol, зобр.» на радіо, у соціальних мережах, інтернеті, у зовнішній рекламі, роздруківки сторінок журналів/буклетів для мережі магазинів «symbol, зобр.» з демонстрацією колекції одягу, взуття, наголовних уборів, сумок, ременів – SPRING/SUMMER 2005; осінь/зима 2001/02, 2004/05, 2005, 2006/2007, 2007, 2007/2008, 2008/2009 та буклет/спецвипуск кращих нарядів для випускного балу, вечірок, одруження за 2005 рік тощо.

У жіночому журналі «ELLE Україна» від 23.11.2017 було розміщено інформацію про відкриття магазину «symbol, зобр.» (Нова точка: Відкриття

магазину» symbol milfeу» у «Мануфактурі»), у журналі «VOGUE Україна» від 16.03.2017 були опубліковані матеріали щодо рекламної компанії «symbol весна-літо 2017», у виданнях «ELLE Україна», «Фокус», «Luxury Offers» з липня 2015 року по липень 2019 року публікувалися інтерв'ю Федорової О.В. про мережу мультибрендових магазинів під торговельною маркою «symbol, зобр.».

За період 2011-2014 роки у глянцевих виданнях було розміщено більше ніж 200 смуг прямої реклами у 20 виданнях, зокрема, «ELLE Україна», «Marie Clarie Україна», «Harper's Bazar Україна», «L'Officiel Homme Україна», «Forbes Україна», «Luxury Offers», «Business Interview», «Meridian».

Кожного модного сезону для мережі «symbol, зобр.» проводилися спеціальні рекламні і фешнзйомки, різноманітні кастинги з вибору обличчя бренду, фотосесії для буклетів, журналів, газети, які потім публікуються в модних виданнях, в яких брали участь моделі, спортсмени (боксер Олександр Гвоздик, футболіст Хосе Ернесто Соса).

У березні 2013 року був створений власний комунікаційний канал – газета «SYMBOL NEWS», на сторінках якої було розміщено близько 500 смуг рекламних матеріалів бренду.

Популяризації послуг магазинів «symbol, зобр.» сприяло також розміщення реклами, зокрема, на сторінках соціальних мереж «Instagram» (<https://www.instagram.com/symbol.ua>) з червня 2011 року та «Facebook» (<https://www.facebook.com/symbol.online>) з січня 2013 року.

У соціальних мережах представлено низку відеороликів з рекламою торговельної марки «symbol, зобр.» та фотозвітів учасниць фотозон «symbol, зобр.»: зокрема, відеоролики проведення у магазині «symbol, зобр.» міжнародного проєкту «Shoes First» спільно з журналом «Marie Claire 2015»; семиріччя журналу «Marie Claire Україна», спонсором якого торговельна марка «symbol, зобр.» є з 21.09.2015; зустрічі з поетом Якімовим І. у рамках закритого клубу «symbol, зобр.»; про роботу баєрів мережі магазинів «symbol, зобр.» (при купівлі колекцій Balman та Lorenzo Serafini); про оформлення вітрин біля входу до магазинів мережі у ТЦ «Plaza» у місті Харків за вересень 2018 року; рекламування торговельної марки «symbol, зобр.» у заході «Milan Fashion Week 2019»; рекламуванням торговельної марки «Baby symbol» за 2019 рік; щодо заходу з індивідуального пошиття речей від бренду «ISAIА» за березень 2019 року з метою рекламування торговельної марки «symbol, зобр.».

Також у соціальних мережах представлені фото заявника (Федорової О. В.) з відомими дизайнерами та власниками модних будинків одягу Стефано Річчі та Брунелли Кучинелли; фотозвіт про спортивні акції та змагання під торговельною маркою «symbol, зобр.» за 2017-2019 роки; фото з відкриття першого магазину «Baby symbol» від 28.08.2017; фото з дитячих заходів з рекламуванням торговельної марки «symbol, зобр.»; фото зі святкування 20-річчя створення бренду «symbol, зобр.» у магазинах мережі.

Під час свят кожний магазин мережі «symbol, зобр.» оформлюється відповідним чином, випускається тематична поліграфічна продукція.

На підтвердження зовнішньої реклами заявником надано роздруківки із соціальних мереж з фото фасадів, вивісок, вітрин і фотозон магазинів «symbol, зобр.», приклади застосування у різних виданнях банерної реклами; магазинів «symbol, зобр.» за 2017-2018 роки.

Відповідно до звіту щодо витрат на просування торговельної марки «symbol, зобр.» за 2011-2014 роки: реклама у журналах становила \$316 393, 09; зйомки – \$64 458,83; реклама у газеті «SYMBOL NEWS» – \$134 033, 52, рекламна поліграфічна продукція – \$79 762,26, розповсюдження та розміщення рекламної продукції – \$ 80935, 23; зовнішня (вулична) реклама – \$1 169 500, 32, вивіски – \$6 123,49, макети – \$9 338, 89, радіо – \$62 758,60, мережа «Інтернет» – \$26 225,51; дисконтні карти – \$9 250,93, промоакції – \$19 525,53.

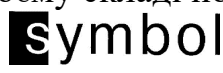
Задля ефективного рекламування торговельної марки «symbol, зобр.» здійснювалася колаборація з відомими співаками, моделями, художниками. Так, представлена фотосесія співаків Дорофеевої Н. і Монатіка Д. в одязі від мережі магазинів «symbol, зобр.». Колаборацію з відомою художницею Гапчинською Є. представлено у книзі – «Історія успіху бренду «symbol, зобр.», малюнки до якої робила художниця.


У довідці від 10.07.2014 вих. № 0010 щодо вартості маркетингової компанії торговельної марки «symbol, зобр.» представлено інформацію щодо переліку проведених маркетингових заходів і витрат на їх рекламу заявником та ліцензіатами відповідно за період з 01.07.2015 по 01.07.2019, а саме: кастинг фото моделей і фотосесії для журналу мережі магазинів «symbol, зобр.», каталогів товарів та вебсайту «symbol, зобр.»; реклама у журналах; газета «SYMBOL NEWS»; реклама на телебаченні; колаборація (участь зірок у фотосесіях SYMBOL); інтернет реклама (Google Adverts, соціальні мережі, SEO); дисконтні карти; промоакції та зовнішня реклама; вивіски (фасадні); радіореклама; рекламна поліграфія і їх розповсюдження. Загалом на організацію та проведення рекламних компаній під торговельною маркою «symbol, зобр.» витрачено коштів на суму 177 338 882,18 грн.

За результатами дослідження наданих документів колегія Апеляційної палати зазначає, що представлені відомості свідчать про активне та тривале просування послуг під торговельною маркою «symbol, зобр.» на всій території України.

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

Заявник (Федорова О. В.) є власником серії торговельних марок, які містять у своєму складі позначення «symbol»:

 за свідоцтвом № 45877 від 15.12.2004 (18, 25, 35 класи МКТП);


 за свідоцтвом № 258695 від 10.05.2019 (18, 25, 35 класи МКТП);



за свідоцтвом № 327745 від 11.01.2023 (35 клас МКТП);



за свідоцтвом № 300295 від 23.06.2023 (35, 41 класи МКТП).

Крім того, заявник є власником торговельної марки  Європейського Союзу (EUTM) № 018674430 від 20.07.2023.

На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони торговельної марки «symbol, зобр.» як в Україні, так і в інших країнах.

5. Цінність, що асоціюється з торговельною маркою

Цінність, що асоціюється із торговельною маркою «symbol, зобр.», заявник пов'язує з тривалістю використання торговельної марки, доброю репутацією заявника, високою якістю послуг та витратами на рекламу послуг, що надаються під цією торговельною маркою.

Висока цінність торговельної марки «symbol, зобр.» підтверджується звітом від 24.07.2015 про незалежну оцінку майнових прав на торговельну марку за свідоцтвом № 45877, складеним суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ар Джі Сателіт», на підстав якого її вартість є дуже значною.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником матеріали свідчать про те, що торговельна марка «symbol, зобр.» є відомою широкому колу споживачів відповідного сектора суспільства, має високу розрізняльну здатність відносно заявлених послуг 35 класу МКТП, а добра репутація торговельної марки постійно підтримується його власником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявником повністю доведені фактори, що можуть впливати на визнання торговельної марки добре відомою. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання того, що торговельна марка «symbol, зобр.» стала добре відомою в Україні для заявлених послуг 35 класу МКТП станом на 01 липня 2019 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заяву Федорової Ольги Валеріївни про визнання торговельної марки «symbol, зобр.» добре відомою в Україні задовольнити.

2. Визнати торговельну марку «symbol, зобр.» добре відомою в Україні відносно Федорової Ольги Валеріївни для послуг 35 класу МКТП: «демонстрування товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібно торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в каталогах, в інтересах інших осіб, інформації щодо одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, для забезпечення покупцям зручного огляду і придбання цих товарів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо товарів, а саме: одягу, взуття, наголовних уборів, ременів, сумок, та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги» станом на 01 липня 2019 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Додаток: зображення торговельної марки на 1 арк.

Головуючий колегії
Члени колегії

О. О. Теньова
Ю. В. Ткаченко
І. О. Шатова



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/8-25 від 15.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
Теньова О. О. 15.01.2025 09:56
3FAA9288358EC0030400
000000BV3900E0A2D700



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/8-25 від 15.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
Ткаченко Ю. В. 15.01.2025 09:43
3BC6E070000000000000
00000000000000000001



2246204205 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№Ріш-АП/8-25 від 15.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
ШАТОВА І. О. 14.01.2025 16:16
5E984D526F82F38F0400
0000B7D47C0150655C05