

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
15.01.2025 № 13/2025



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

вул. Дмитра Годзєнка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +38044209-27-06, +38067501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <http://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

14 листопада 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 13.08.2024 № Р-АП/42-24, у складі головуючого Горбик Ю. А. та членів колегії Шатової І. О., Теньової О. О., за участю секретаря засідання Гостєвої А. І., розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» про визнання торговельної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні.

Представник заявника – Зеров К. О.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» (далі – ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3») про визнання торговельної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні подана до Апеляційної палати 15.07.2022 на підставі пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Подавець заяви – ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3», просить визнати торговельну марку «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «розміщування, в одному місці, в тому числі в приміщеннях суб'єктів господарської діяльності у сфері послуг роздрібною торгівлі, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів широкого вжитку,

для забезпечування покупцям зручного огляду, вибору та придбання цих товарів» станом на 01.01.2020.

Позиція заявника щодо доброї відомості торговельної марки «ВЕЛМАРТ» ґрунтується на наступних відомостях.

Мережа гіпермаркетів «ВЕЛМАРТ» входить до складу холдингу «Retail Group», який управляє національною мережею магазинів «Велика Кишеня», «VK Select», «VK Експрес», а також супермаркетами «Green Hills Market» (Молдова). До складу холдингу також належать підприємства ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3», ТОВ «ФУДКОМ» і ТОВ «АЛЬВАР».

У 2010 році в рамках проєкту ребрендингу гіпермаркетів «Велика Кишеня» у містах Рівне, Полтава та Івано-Франківськ відкрилися перші три гіпермаркети «ВЕЛМАРТ».

У гіпермаркетах «ВЕЛМАРТ» представлений широкий асортимент товарів як національних, так і регіональних виробників. Мережа має власне виробництво, зокрема м'ясний, рибний, кондитерський відділи, кулінарію та пекарню.

Однією з ключових переваг мережі є політика наближення до виробника, що дозволяє утримувати низькі ціни. Завдяки відсутності посередницького ланцюга «ВЕЛМАРТ» забезпечує своїм покупцям приємну для гаманця ціну товарів.

Мережа «ВЕЛМАРТ» є членом Асоціації ритейлерів України, яка діє відповідно до Статуту цієї організації.

До партнерів, які розміщують свої товари в мережі «ВЕЛМАРТ», належать: ДП «Лакталіс Україна», ТОВ «Пирятинський делікатес», ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», ТОВ «Люстдорф», ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК», Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед, ПРАТ «Київхліб» та ін.

На підтвердження фактичних даних про добру відомість торговельної марки «ВЕЛМАРТ» стосовно послуг, щодо яких вона використовується, станом на зазначену в заяві дату, заявник надав такі документи (у копіях):

1. Зображення торговельної марки.
2. Висновок від 02.07.2021 за результатами дослідження вподобань та обізнаності щодо торговельної марки «ВЕЛМАРТ» серед споживачів, які користуються послугами закладів роздрібною торгівлі.
3. Довідка ТОВ «ФУДКОМ» № 1.2.ТМДВ від 24.04.2022 про кількість постачальників товарів у торговельну мережу «ВЕЛМАРТ» за 2017-2020 роки.
4. Копія сертифіката про реєстрацію доменного імені «velmart.ua» на ПАТ «Рітейл груп».
5. Роздруківка з бази даних «WHOIS» з інформацією про доменне ім'я «velmart.ua».
6. Роздруківка першої сторінки мобільного застосунку «Velmart» для IOS.

7. Копія свідоцтва від 30.03.2021, що підтверджує членство мережі магазинів «ВЕЛМАРТ» у Асоціації ритейлерів України.
8. Роздруківки сторінок вебсайтів у мережі «Інтернет», що містять інформацію про торговельну мережу «ВЕЛМАРТ».
9. Довідка ТОВ «ФУДКОМ» № 2.2.ТМДВ від 24.04.2022 про кількість виданих чеків щодо кожного гіпермаркету мережі «ВЕЛМАРТ» за 2017-2020 роки.
10. Довідка ТОВ «ФУДКОМ» № 2.4.ТМДВ від 24.04.2022 про кількість реалізації пакетів, брендovаних торговельною маркою «ВЕЛМАРТ».
11. Приклади рекламних матеріалів, що демонструють використання торговельної марки «ВЕЛМАРТ» на буклетах, автомобілях та білбордах.
12. Скриншоти власних сторінок «ВЕЛМАРТ» у соціальних мережах «Facebook» та «Instagram».
13. Довідка ТОВ «ФУДКОМ» № 3.4.3.ТМДВ від 24.04.2022 про кількість відгуків на «Google Maps» за 2020 і 2021 роки.
14. Фотографії банерів з рекламою.
15. Роздруківки з мережі «Інтернет» з рекламними пропозиціями щодо співпраці з іншими контрагентами.
16. Фотографії фірмового одягу продавців-консультантів, касирів, торговельних залів, сувенірної продукції торговельної мережі «ВЕЛМАРТ».
17. Роздруківки зі спеціальної інформаційної системи Укрпатенту бібліографічних даних щодо свідоцтв України №№ 255465, 131221, 255466, 182025.
18. Роздруківки зі спеціальної інформаційної системи Укрпатенту бібліографічних даних щодо заявок на торговельні марки №№ m 2020 26490, m 2020 26494, m 2020 26487, m 2020 26484, m 2020 26478.
19. Відомості щодо торговельної марки за свідоцтвом Республіки Молдова № 27058.
20. Копії витягів з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України стосовно ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3», АТ «РІТЕЙЛ ГРУП», ТОВ «ФУДКОМ», ТОВ «АЛЬВАР».
21. Копія ліцензійного договору від 01.06.2010 між ВАТ «Рітейл Груп» та ТОВ «Фудмережа» про передачу права на використання торговельних марок, зокрема, торговельної марки «Велмарт велетень низьких цін» за свідоцтвом № 131221 (додаткова угода № 3 від 01.12.2010).
22. Копії ліцензійних договорів на використання торговельних марок, які відтворюють або містять позначення «ВЕЛМАРТ», а саме: від 23.12.2013 між ПАТ «Рітейл Груп» (ліцензіар) та ТОВ «АЛЬВАР» (ліцензіат) щодо свідоцтв України №№ 131221, 182025, 255465, 255466 (додаткові угоди № 2 від 01.01.2015 та № 5 від 12.03.2019); від 01.10.2019 між ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» (ліцензіар) та ТОВ «ФУДКОМ», ТОВ «АЛЬВАР» (ліцензіати) щодо свідоцтв України №№ 131221, 182025, 255465, 255466.
23. Копії річних фінансових звітів АТ «Рітейл Груп» за 2014-2019 роки.

24. Копії річних фінансових звітів ТОВ «Фудком» за 2016, 2017, 2018 роки.

15.08.2022 (№ Вх-25925/2022) заявник надіслав додаткові матеріали до заяви про визнання торговельної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні, а саме:

1. Оригінал довідки ТОВ «ФУДКОМ» № 1.2.ТМДВ від 24.04.2022 про кількість постачальників товарів до торговельної мережі «ВЕЛМАРТ».

2. Оригінал довідки ТОВ «ФУДКОМ» № 2.2.ТМДВ від 24.04.2022 про кількість виданих чеків щодо кожного гіпермаркету мережі «ВЕЛМАРТ» за 2017-2020 роки.

3. Оригінал довідки ТОВ «ФУДКОМ» № 2.4. ТМДВ від 24.04.2022 про кількість реалізації пакетів, брендovаних торговельною маркою «ВЕЛМАРТ».

4. Довідка ТОВ «ФУДКОМ» № 3.4.3. ТМДВ від 24.04.2022 про кількість відгуків на «Google Maps» за 2020, 2021 роки.

5. Роздруківки бібліографічних даних щодо свідоцтв України №№ 323225, 323224, 323223, 323222.

05.01.2023 (№ Вх-21-Е/2023) заявник надіслав додаткові матеріали до заяви про визнання торговельної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні (у копіях):

1. Фотографії з відкриття перших магазинів мережі «ВЕЛМАРТ» та відповідні публікації в засобах масової інформації та мережі «Інтернет».

2. Договори оренди/суборенди приміщень під торгівельні зали мережі «ВЕЛМАРТ» за 2016-2021 роки.

3. Свідоцтво Республіки Молдова № 27058 про реєстрацію торговельної марки «VELMART Gigantul preturiol mici!, зобр.» на ім'я ТОВ «ВІСТАРКОМ» з нотаріальним перекладом на українську мову.

4. Витяг № 491452 від 06.04.2022 з Державного реєстру юридичних осіб Республіки Молдова щодо ТОВ «ВІСТАРКОМ».

5. Договір № 4600045767 від 04.09.2019 між ТОВ «ФУДКОМ» та ТОВ «ЛИСТПАК» на виробництво та поставку товарів під власними торговельними марками разом з додатками до договору та макетами пакетів.

6. Договір № 01/0901 від 01.09.2017 між ТОВ «ФУДКОМ» та ТОВ «Полігранд ЛТД» на поставку пакувальної плівки.

7. Договір № Т-170101-9 від 01.01.2017 між ТОВ «ФУДКОМ» та ТОВ «Індор-Медіа Агенція «Болеро» про надання рекламно-інформаційних послуг, додатки до договору за 2018-2022 роки.

8. Договір № 210219С від 21.02.2019 між ТОВ «ФУДКОМ» та ТОВ «РК «ВІАЛ-С» на розміщення зовнішньої реклами.

9. Договори поставки продовольчих і непродовольчих товарів широкого вжитку до гіпермаркетів мережі «ВЕЛМАРТ» за 2011-2020 роки.

10. Договори про надання маркетингових послуг у мережі гіпермаркетів «ВЕЛМАРТ» за 2016, 2017, 2019, 2021 роки.

11. Звіт від 29.08.2022 про оцінку об'єктів інтелектуальної власності торговельних марок «ВЕЛМАРТ, зобр.» та «ВЕЛМАРТ», що належать ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3».

12. Аудіозаписи рекламних роликів у цифровому форматі.

13. Приклади використання позначення «ВЕЛМАРТ» у зовнішній рекламі та у внутрішньому оформленні гіпермаркетів.

14. Копії касових чеків мережі магазинів «ВЕЛМАРТ» за 2020-2022 роки.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, надані подавцем заяви як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання торговельної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні станом на 01.01.2020, заслухала пояснення представника та зазначає наступне.

Відповідно до статті 25 Закону 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 «ВЕЛМАРТ» 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 Рекомендації, що визначає доречний сектор суспільства, у якому знак є добре відомим, фактичними та потенційними споживачами, які користуються послугами закладів роздрібної торгівлі є населення України різної споживчої та купівельної спроможності.

Доводи заявника щодо високого ступеня відомості торговельної марки «ВЕЛМАРТ» серед доречного кола споживачів ґрунтуються на результатах соціологічного дослідження, проведеного ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА» у період з 26.05.2021 по 02.07.2021.

Дослідження проводилось методом онлайн-опитування та особистого інтерв'ю в містах: Київ, Харків, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Полтава, Черкаси, Чернівці, Рівне, Івано-Франківськ, Кропивницький, Луцьк, Біла Церква. Загалом було опитано 2925 респондентів.

За результатами проведеного дослідження, мережа гіпермаркетів під торговельною маркою «ВЕЛМАРТ» відома переважній більшості (86%) представників досліджуваної цільової аудиторії; 74% респондентів вважають, що ця торговельна марка використовується для послуг – здійснення роздрібної торгівлі; 76 % респондентів вважають, що власником торговельної марки «ВЕЛМАРТ» є ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3»; основними джерелами інформації про торговельну марку «ВЕЛМАРТ» серед респондентів є особисте відвідування магазину (41%), зовнішня реклама (32%), друзі та знайомі (16%), з мережі «Інтернет» (14%). Станом на 01.01.2020 торговельна марка «ВЕЛМАРТ» відома 92% опитаних.

Також для підтвердження високого ступеня відомості в Україні послуг, що надаються під торговельною маркою «ВЕЛМАРТ», заявником надано довідку ТОВ «ФУДКОМ» про кількість відгуків споживачів про торговельну мережу «ВЕЛМАРТ» на сайті «Google Maps» за 2020 і 2021 роки.

На підтвердження відомості торговельної марки «ВЕЛМАРТ» заявником надано публікації в профільних засобах масової інформації та інтернет-виданнях. Відповідно до наданих роздруківок з вебсайту <https://rau.ua> (портал ритейлерів України), мережа «Retail Group», до якої входить супермаркет «ВЕЛМАРТ»: у 2018 році увійшла до Топ-10 продуктивних мереж Києва за кількістю магазинів; у 2019 році увійшла до топ продуктивних ритейлерів у різних регіонах України; у 2020 році очолила рейтинг «EastFruit» у місті Києві за комплексною оцінкою плодоовочевих відділів супермаркетів та увійшла до Топ-15 найбільших ритейлерів за версією «Forbes Ukraine»; у 2021 році: зайняла третє місце у номінації «Супермаркет року в FMCG»; увійшла до Топ-10 продовольчих операторів України за сумарною торговою

площею; увійшла до 21 найприбутковіших торговельних мереж України за версією «Forbes».

Колегія Апеляційної палати розглянула представлені заявником матеріали та зазначає, що вони містять інформацію про відомість щодо послуг 35 класу МКТП іншого позначення, а саме – комбінованого позначення, яке складається із словесних елементів «ВЕЛМАРТ», «Велетень низьких цін» та зображувального елемента. Словесний елемент «ВЕЛМАРТ» виконано заголовними потовщеними літерами кириличної абетки, де перший склад «ВЕЛ» виконано червоним кольором, а другий склад «МАРТ» – жовтим. Словосполучення «Велетень низьких цін» розміщено під словесним елементом «ВЕЛМАРТ» та виконано меншими літерами латинської абетки. Ліворуч від словесних елементів розміщено зображувальний елемент у вигляді слоника, виконаного заокругленими лініями жовтого і червоного кольорів.

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

Заявник зазначає, що використання торговельних марок, що містять у своєму складі словесний елемент «ВЕЛМАРТ» для надання таких послуг як: «розміщування, в одному місці, в тому числі в приміщеннях суб'єктів господарської діяльності у сфері послуг роздрібною торгівлі, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів широкого вжитку, для забезпечування покупцям зручного огляду, вибору та придбання цих товарів», здійснюється з 2010 року шляхом використання його на вивісках магазинів, у зовнішній рекламі, рекламі на транспорті, одязі працівників магазинів та сувенірній продукції, в поліграфічній продукції під час проведення різноманітних рекламних акцій тощо.

Торговельні марки, що відтворюють або мають у своєму складі елемент «ВЕЛМАРТ» використовуються на території України ліцензіатами, серед яких, ТОВ «Фудмережа», ТОВ «ФУДКОМ», ТОВ «АЛЬВАР», на підставі ліцензійних договорів.

У 2010 році у рамках проекту ребрендингу магазинів «Велика Кишеня» в містах Рівне, Полтава та Івано-Франківськ відкрилися перші три гіпермаркети «ВЕЛМАРТ», що працюють в новому для України форматі гіпермаркетів – дискаунтери «ВЕЛМАРТ».

На кінець 2019 року мережа «ВЕЛМАРТ» налічувала 29 магазинів, розташованих у 14 областях України. Станом на грудень 2021 року – 35 магазинів.

На підтвердження тривалості надання послуг під торговельною маркою «ВЕЛМАРТ» заявником надано такі документи:

довідка ТОВ «ФУДКОМ» від 24.04.2022 про кількість виданих касових чеків, які підтверджують кількість операцій купівлі-продажу товарів у кожному гіпермаркеті (підрозділі) мережі «ВЕЛМАРТ» за 2017-2020 роки;

довідка ТОВ «ФУДКОМ» від 24.04.2022 про кількість постачальників товарів у торговельну мережу «ВЕЛМАРТ» за 2017-2020 роки;

довідка ТОВ «ФУДКОМ» від 24.04.2022 про кількість реалізації пакетів, брендovаних торговельною маркою «ВЕЛМАРТ», за 2017-2021 роки: 2017 рік реалізовано 5 040 474 пакетів; 2018 рік – 7 254 548 пакетів; 2019 рік – 9 398 367 пакетів; 2020 рік – 11 716 039 пакетів;

договори оренди/суборенди приміщень під торговельні зали мережі «ВЕЛМАРТ» за 2016-2021 роки;

договори поставок продовольчих і непродовольчих товарів широкого вжитку до гіпермаркетів мережі «ВЕЛМАРТ» за 2011-2020 роки;

копії касових чеків мережі магазинів «ВЕЛМАРТ» за 2020-2022 роки.

Колегія Апеляційної палати розглянула представлені заявником документи і зазначає, що вони містять інформацію про використання торговельної марки «ВЕЛМАРТ» протягом тривалого періоду, проте переважно таке використання стосувалося комбінованих позначень, що складаються принаймні зі словесного елемента «ВЕЛМАРТ», зображувального елемента у вигляді слоника та кольорової графіки.

Щодо таких доказів використання словесного позначення «ВЕЛМАРТ» як довідки з реалізації брендovаних пакетів, договори оренди/суборенди приміщень, касові чеки тощо, то колегія Апеляційної палати не вважає їх достатніми для визнання словесного позначення «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні торговельною маркою щодо зазначених у заяві послуг 35 класу МКТП.

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

Заявник стверджує, що просування послуг під торговельною маркою «ВЕЛМАРТ» здійснюється з 2010 року через різноманітні рекламні та маркетингові заходи, зокрема: публікація рекламних матеріалів у засобах масової інформації та мережі «Інтернет»; розміщення зовнішньої реклами; організація різноманітних заходів; використання торговельної марки на рекламно-сувенірній продукції; запровадження програми лояльності та мобільного додатку для підвищення зацікавленості клієнтів у послугах заявника.

На підтвердження рекламування своїх послуг заявник надав приклади рекламних листівок з акційними пропозиціями за 2016-2021 роки, фотографії фірмового одягу працівників, сувенірної продукції, а також фотографії зовнішньої реклами, зокрема білбордів і брендovаних транспортних засобів з позначенням «ВЕЛМАРТ».

На підтвердження ознайомленості споживачів щодо послуг, які надаються під торговельною маркою «ВЕЛМАРТ», заявник надав інформацію про розміщення з 2014 року матеріалів на офіційному сайті мережі супермаркетів «ВЕЛМАРТ» www.velmart.ua, який зареєстровано 26.02.2014. З сайту можна довідатись про розташування магазинів, ознайомитись з пропозиціями, акціями та асортиментом продукції.

Крім того, просування послуг здійснювалося через популярні соціальні мережі, такі як «Facebook» та «Instagram», де розміщувалися сторінки, які активно використовувалися для інформування споживачів.

Розглянувши зазначені документи, колегія Апеляційної палати встановила, що вони свідчать про активне та тривале просування послуг, представлених під комбінованими торговельними марками, які включають як словесний елемент «ВЕЛМАРТ», так і зображувальний елемент у вигляді слоника та кольорової графіки.

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

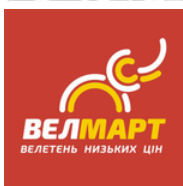
ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» є власником серії торговельних марок, які містять у своєму складі позначення «ВЕЛМАРТ»:



за свідоцтвом № 131221 від 10.11.2010 (35 клас МКТП);



за свідоцтвом № 182025 від 10.02.2014 (41 клас МКТП);



за свідоцтвом № 255465 від 11.03.2019 (35 клас МКТП);



за свідоцтвом № 255466 від 11.03.2019 (35 клас МКТП);



класи МКТП);

за свідоцтвом № 323225 від 03.08.2022 (35, 39, 41, 43



МКТП);

за свідоцтвом № 323224 від 03.08.2022 (39, 41, 43 класи



за свідоцтвом № 323223 від 03.08.2022 (39, 41, 43 класи МКТП);



за свідоцтвом № 323222 від 03.08.2022 (39, 41, 43 класи МКТП).



На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони торговельної марки «ВЕЛМАРТ» в Україні.

5. Цінність, що асоціюється з торговельною маркою

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

У січні 2020 року ТОВ «Гео Фінанс Груп» на замовлення ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» було здійснено визначення ринкової вартості словесної торговельної марки «ВЕЛМАРТ» за свідоцтвом № 182025 (41 клас МКТП),

комбінованих торговельних марок  за свідоцтвом № 131221

(35 клас МКТП),  за свідоцтвом № 255465 (35 клас МКТП),  за свідоцтвом № 255466 (35 клас МКТП).

За результатами оцінки було встановлено, що ринкова вартість майнових прав інтелектуальної власності на комбіновані торговельні марки заявника за свідоцтвами №№ 131221, 255465, 255466 в загальній сумі є значною, зокрема й для словесної торговельної марки «ВЕЛМАРТ»¹.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявником надано докази, які підтверджують цінність комбінованих торговельних марок заявника, що містять словесний елемент «ВЕЛМАРТ» відносно послуг 35 класу МКТП.

Водночас колегія відмічає, що словесна торговельна марка «ВЕЛМАРТ» за свідоцтвом № 182025, що входила в обсяг дослідження визначення ринкової вартості, зареєстрована відносно інших послуг, ніж послуги, заявлені для визнання доброї відомості цієї торговельної марки, а саме для послуг 41 класу МКТП.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати зазначає, що представлені заявником докази використання позначення

¹ Сума ринкової вартості майнових прав на торговельні марки заявника не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником конфіденційною інформацією.

«ВЕЛМАРТ», а саме – договори поставок, реалізації пакетів, оренди/суборенди приміщень, касові чеки тощо, не є достатніми для визнання словесного позначення «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні торговельною маркою щодо зазначених у заяві послуг 35 класу МКТП.

Водночас колегія Апеляційної палати відмічає те, що заява про визнання словесної торговельної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні базується переважно на доказах, які підтверджують використання комбінованої торговельної марки, що включає як словесний елемент «ВЕЛМАРТ», так і зображувальний елемент у вигляді слоника та кольорової графіки.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявником не доведено наявності факторів, що можуть впливати на визнання словесної торговельної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні відносно послуг 35 класу МКТП, зазначених у заяві: «розміщування, в одному місці, в тому числі в приміщеннях суб'єктів господарської діяльності у сфері послуг роздрібною торгівлі, на користь іншим особам, асортименту продовольчих і непродовольчих товарів широкого вжитку, для забезпечування покупцям зручного огляду, вибору та придбання цих товарів» станом на 01.01.2020.

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:

відмовити ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ 3» у задоволенні заяви про визнання торговельної марки «ВЕЛМАРТ» добре відомою в Україні відносно послуг 35 класу МКТП станом 01.01.2020.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Додаток: зображення торговельної марки на 1 арк.

Головуючи колегії
Члени колегії

Ю. А. Горбик
І. О. Шатова
О. О. Теньова

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/7-25 від 15.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
Горбик Ю. А. 15.01.2025 10:42
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/7-25 від 15.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
Теньова О. О. 15.01.2025 08:42
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900E0A2D700

2246204205 - ФІЗИЧНА
ОСОБА
№Ріш-АП/7-25 від 15.01.2025
КЕП (Підписання проекту):
ШАТОВА І. О. 14.01.2025 15:54
5E984D526F82F38F0400
0000B7D47C0150655C05