

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
01.04.2025 № 75/2025



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

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

30 січня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 09.12.2024 № Р-АП/106-24, у складі головуєчого Громової Ю. В. та членів колегії Бабенко Т. М., Кронди О. Ю., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заяву Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» щодо визнання торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» добре відомою в Україні.

Представник заявника – Кривицька А. С.

Заява Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (далі – ДП «КК «Рошен») щодо визнання торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» добре відомою в Україні подана до Апеляційної палати 29.01.2024 на підставі пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Подавець заяви – ДП «КК «Рошен», просить визнати торговельну марку «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» добре відомою в Україні для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме «цукерки» станом на 01.01.2012.

Позиція заявника щодо доброї відомості торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» ґрунтується на таких відомостях.

ДП «КК «Рошен», яке до 1998 року мало назву ДП «Укрпромінвест-Кондитер», є одним із найбільших світових виробників кондитерських виробів. У рейтингу 2022 Global Top-100 Candy Companies підприємство посіло 28-ме місце. Головний офіс заявника розташований у місті Київ, Україна.

До складу ДП «КК «Рошен» входять Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН», Приватне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика «РОШЕН» (два виробничих майданчики), Приватне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН», Товариство з обмеженою відповідальністю «Бісквітний комплекс «РОШЕН», Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також Приватне акціонерне товариство «Вінницький молочний завод «РОШЕН», який забезпечує фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною.

ДП «КК «Рошен» випускає понад 320 найменувань високоякісних кондитерських виробів, зокрема шоколадні та желейні цукерки, карамель, ірис, шоколадні плитки й батончики, печиво, вафлі, бісквітні рулети, тістечка та торти. Загальний обсяг виробництва сягає близько 300 тисяч тонн на рік.

Виробничі об'єкти ДП «КК «Рошен» сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів якості та безпеки харчових продуктів. На підприємствах впроваджена система менеджменту безпечності харчових продуктів, що включає вимоги ISO 22000:2018 та FSSC 22000.

Кондитерські вироби ДП «КК «Рошен» експортуються до більш ніж 50 країн світу, зокрема до Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Грузії, Монголії, Вірменії, Китаю, Молдови, Саудівської Аравії, Ізраїлю, Йорданії, ОАЕ, Марокко, Чорногорії, Бахреїну, Бельгії, США, Великої Британії та країн ЄС.

З 1999 року Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (далі – ПАТ «ККФ «Рошен») за дорученням ДП «КК «Рошен» виготовляє продукцію на умовах договору надання послуг з переробки сировини та виготовлення кондитерських виробів.

ПАТ «ККФ «Рошен» є однією із найвідоміших фабрик України та має репутацію одного з найбільших і найкращих підприємств у галузі.

Історія фабрики сягає 1886 року, коли купець Валентин Єфімов заснував Деміївську парову фабрику шоколаду і цукерок. Підприємство виготовляло карамель, цукерки, шоколад, мармелад, пастилу, варення, пряники, чайне печиво та інші солодощі в кількості до 200 тонн продукції на рік.

У 1923 році фабрику перейменували на Київську кондитерську фабрику імені Карла Маркса. У 1996 році, після приватизації, вона увійшла до складу корпорації «Рошен» разом із майновими та авторськими правами на рецептури.

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

Саме на Київській кондитерській фабриці ім. Карла Маркса у 1986 році протоколом № 1 Ради директорів підприємств «Укркондитерпром» було ухвалено рішення про випуск нових на той час цукерок – «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

Архівні матеріали 1986 року свідчать, що дизайн упаковки цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» містив зображення вечірнього Хрещатика, освітленого вогнями ліхтарів, а також напис оригінальним шрифтом у два рядки «КИЕВ ВЕЧЕРНИЙ». У 1990-х роках ХХ століття дизайн упаковки декілька разів оновлювався.

Попри зміни в дизайні упаковки протягом років, оригінальна назва «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» залишалася незмінною, зберігаючи свою впізнаваність і традиційний стиль, що став символом легендарних цукерок.

На підтвердження доброї відомості торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» щодо товарів, для яких вона використовується, заявник надав такі документи:

1. Зображення торговельної марки.
2. Оригінал виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо відомостей про свідоцтво України № 303411 від 11.08.2021 на торговельну марку «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».
3. Роздруківки сторінок вебсайту <http://www.snackandbakery.com>, які містять інформацію про участь заявника у рейтингу «2022 Global Top 100 candy companies», із перекладом українською мовою.
4. Роздруківки сторінок вебсайту <http://www.roshen.com> з інформацією про діяльність ДП «КК «Рошен».
5. Копія витягу зі Статуту ДП «КК «Рошен».
6. Копії сертифікатів відповідності ПРАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПРАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» вимогам стандартів ISO 22000:2018, FSSC 22000.
7. Роздруківка статті «Ринок кондитерських виробів України» з сайту міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки» (випуск 2011 року) з інформацією про стан ринку кондитерських виробів у 2008 – 2010 роках.
8. Копія витягу з каталогу ROSHEN «Базовий експортний прайс 2014».
9. Роздруківка статті з вільної енциклопедії «Вікіпедія» з інформацією про Київську кондитерську фабрику «Рошен».
10. Копія витягу зі Статуту ПАТ «ККФ «Рошен».
11. Копія протоколу № 1 Ради директорів підприємств «Укркондитерпром» від 1986 року, що підтверджує початок випуску цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», із перекладом українською мовою.
12. Копія договору від 01.01.2012 № 1К/12 між ДП «КК «РОШЕН» і ПАТ «ККФ «РОШЕН» про виробництво продукції, разом із додатковими угодами та перекладом українською мовою.

13. Копія договору від 22.03.1998 між ДП «Укрпромінвест-кондитер» і Київською кондитерською фабрикою ім. Карла Маркса про виробництво продукції з перекладом українською мовою.

14. Копії сторінок рекламного буклета «Київський орден трудового червоного знамені «Кондитерська фабрика імені Карла Маркса» за 1986 рік з інформацією про цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», разом із перекладом українською мовою.

15. Роздруківки бібліографічних даних про патент на винахід № 31805 «Спосіб виробництва цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» із спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ.

16. Копії архівних періодичних видань за 2001-2003 роки, що містять інформацію про цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

17. Фотокопії картонного упакування цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» зразка 2008 року.

18. Копія договору від 25.03.2009 № 09 між ДП «КК «РОШЕН» та GesonaTES GmbH (Німеччина) щодо закупівлі нової лінії для виробництва і темперування пралінової маси, а також формування кулеподібних цукерок з горіхом «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», разом із перекладом українською мовою.

19. Копія договору від 02.04.2009 № FIMA-08-0187 між ДП «КК «РОШЕН» та FIMA Srl. (Італія) щодо закупівлі нової лінії для упакування цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», разом із перекладом українською мовою.

20. Копії договорів художнього замовлення від 01.06.2009 № 34, від 31.01.2011 № 38, від 05.11.2018 № 76 між ДП «КК «РОШЕН» та Рибчинським Д. Ю. про створення макетів малюнків для оформлення картонного та паперового пакування цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

21. Копії договорів художнього замовлення від 01.12.2009 № 35, від 21.10.2013 № 48, від 05.05.2014 № 50, від 27.05.2019 № 79, від 07.09.2021 № 89, від 20.04.2011 № 40, від 04.10.2012 № 45, від 10.06.2013 № 47 між ДП «КК «РОШЕН» та Рибчинською Н. В. про створення макетів малюнків для оформлення картонного та паперового пакування цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

22. Копія договору від 25.08.2015 № 23-15 та додатку від 23.08.2017 № 13 укладених між ДП «КК «РОШЕН» та ООО «DIENA FIRMS JANU NAKTS» про розробку новорічного паперового пакування для коробки шоколадних цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» з перекладом українською мовою.

23. Копія договору від 10.06.2019 № АП-6 між ДП «КК «РОШЕН» та Пеняк Г. О. про створення макету малюнків для оформлення індивідуальної сезонної обгортки коробки цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

24. Копії витягів із рецептур цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» від 09.08.1999 та 13.06.2008.

25. Копії витягів із технологічної інструкції 08.05-04 «Виробництво цукерок глазурованих шоколадною глазур'ю «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» від 21.12.2007.

26. Копії висновку Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 05.03.02-04/7923 від 26.02.2015 та звіту про відповідність цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» вимогам чинного санітарного законодавства України.

27. Копії сертифікатів відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО за 2010-2013, 2016-2022 роки.

28. Довідка про обсяг реалізації цукерок, маркованих торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», в Україні за 2003-2023 роки.

29. Довідка про обсяг реалізації цукерок, маркованих торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», у країнах експорту за 2010-2023 роки.

30. Копії рахунків № 323 від 22.11.2007 та № 470 від 04.03.2010 до договору № Rosh/Ros-03 від 11.03.2003 між ДП «КК «РОШЕН» та ТОВ «Roshen Mol» (Молдова) з перекладом українською мовою.

31. Копія довідки про надання ДП «КК «РОШЕН» послуг з пошуку інформації в Реєстрі Асоціації «ДжіЕС1 Україна» згідно з замовленням № 01 від 07.03.2023 з інформацією щодо наявності в реєстрі Асоціації «ДжіЕС1 України» записів про товарні позиції, які являють собою кондитерські вироби під торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

32. Роздруківки вебсторінок мережі «Інтернет», на яких пропонуються до продажу цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

33. Завірені копії договорів поставки продукції за 2009, 2014-2017, 2020-2022 роки та накладних за 2018-2023 роки.

34. Оригінал листа від 04.01.2024 від ДП «Ізюмінка» на підтримку заяви про визнання торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» добре відомою станом на 01.01.2012 на ім'я ДП «КК «РОШЕН».

35. Роздруківки з вебсайту Державної митної служби України <https://cabinet.customs.sov.ua/ipr/reg/overview> з відомостями про внесення торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» за свідоцтвом України № 303411 до Нового митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону, під номером 710 від 22.04.2022.

36. Копія договору від 04.12.2009 № 04/12/09-1 між ДП «КК «РОШЕН» та ТОВ «Радіоактив Проджектс» про виконання робіт з виробництва рекламного відеоролика.

37. Копія ліцензійного договору від 11.02.2010 № 2-02/10 між ДП «КК «РОШЕН» та ТОВ «Радіоактив Проджектс» на використання музичного твору для аудіовізуального твору «Київ вечірній» з перекладом українською мовою.

38. Компакт-диск із записом рекламного відеоролика цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

39. Копія договору від 22.02.2011 № 1 між ДП «КК «РОШЕН» та ТОВ «Бюро Маркетингових Технологій» про розробку рекламної промоакції цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

40. Копія договору від 26.07.2011 № 260711 між ДП «КК «РОШЕН» та ТОВ «Радіоактив фільм лімітед» про створення за замовленням

аудіовізуального твору – рекламного відеоролика з умовною назвою «Evening Kiev Promo» та компакт диск із записом відеоролика.

41. Роздруківки з мережі «Інтернет» з інформацією про рекламну промоакцію цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

42. Копія угоди від 02.03.2005 № RSH8507 між ДП «КК «РОШЕН» та ТОВ «Таргет Груп» про надання послуг з маркетингових досліджень, включаючи аудит ринку кондитерських виробів.

43. Копія договору від 11.06.2007 № 3-323/11/06/07 між ДП «КК «РОШЕН» та ТОВ «Діалог Прес» про замовлення поліграфічної продукції з перекладом українською мовою.

44. Копія договору від 16.11.2012 № 16/11/12 між ДП «КК «РОШЕН» та Філіповським Є. М. про замовлення авторської фотозйомки коробок цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

45. Копія договору від 25.04.2012 № 2 між ДП «КК «РОШЕН» та ПП «ІДУДИЗАЙН» про надання послуг з фотомонтажу.

46. Копія звіту про соціологічне опитування «Визнання рівня відомості торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» серед споживачів в Україні», проведеного ТОВ «Дослідницька компанія «СОЦІОПОЛІС».

47. Копії свідоцтв України на торговельні марки, які місять у своєму складі словесні позначення «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

48. Витяги з баз даних щодо реєстрації торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» у світі.

49. Копії рішень про реєстрацію договорів, які стосуються прав автора на твір № 1889 від 22.05.2012, № 1890 від 22.05.2012, № 3186 від 05.12.2016, № 3185 від 05.12.2016 і № 3183 від 05.12.2016.

50. Копія претензії від 20.05.2022 до ПП «АМЕТИСТ ПЛЮС» стосовно порушення прав інтелектуальної власності.

51. Копія відповіді на претензію від 06.07.2022 ПП «АМЕТИСТ ПЛЮС».

52. Копія мотивовано заперечення від 12.01.2023, поданого ДП «КК «РОШЕН» проти заявки № m 2022 06963 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

53. Роздруківки статей з мережі «Інтернет», в яких є згадки про цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

54. Роздруківки з вебсайту <https://favor.com.ua> з інформацією про результати голосування у номінації «Цукерки в коробці» рейтингу споживчих переваг «ФАВОРИТИ УСПІХУ» за 2009-2013, 2020, 2021 роки.

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи, надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів і обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що торговельна марка «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» є добре відомою в Україні, а також заслухала пояснення представника заявника.

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-й 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 «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» добре відомою в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема такі фактори:

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

Відповідно до параграфа 2 (а) статті 2 Рекомендації, що визначає доречний сектор суспільства, в якому знак є добре відомим, фактичними та потенційними споживачами є широкі верстви населення України, які споживають солодощі й не мають алергії на ядра фундука, а також особи, які беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження кондитерської продукції, зокрема, працівники супермаркетів, спеціалізованих магазинів та підприємств, що

займаються дистрибуцією, розповсюдженням і просуванням кондитерської продукції.

На підтвердження доводів про високий ступінь відомості торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» серед доречного кола споживачів заявник надав результати соціологічного дослідження, проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Дослідницька компанія «Соціополіс» у період з 06.12.2023 по 24.12.2023 методом особистого інтерв'ю у містах Київ, Харків, Львів, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса. Загалом було опитано 1500 респондентів.

Результати дослідження показують, що торговельна марка «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» відома переважній більшості (89,6 %) представників досліджуваної цільової аудиторії; 95,8 % респондентів вважають, що ця торговельна марка використовується для маркування цукерок; 85,4 % опитаних вважають, що власником торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» є ДП «КК «РОШЕН»; основними джерелами інформації про торговельну марку серед респондентів є особисте відвідування магазинів (54%). Станом на 01.01.2012 торговельна марка була відома 76 % опитаних.

Популярність цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» по всій Україні підтверджують численні публікації в періодичних виданнях, зокрема, в журналах «Лідер ринку», «What's on», газетах «Комсомольська правда», «33 канал», «Вільне життя», «Кримська правда», «Полтавський вісник», «Вікенд 2000», «Правда України», «Петрівна», «Ділова столиця», «Держава 2000», «Газета по Київськи», «Вечірній Донецьк», «Зміна», «Кочегарка».

За результатами дослідження документів, наданих заявником для підтвердження відомості торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що станом на 01.01.2012 ця торговельна марка мала широку відомість та отримала визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Торговельна марка «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» використовується заявником на території України шляхом нанесення на вироблений товар, упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, зокрема, на чеках і цінниках. Крім того, торговельна марка використовується в діловій документації, рекламі, маркетингових акціях для стимулювання попиту, а також під час проведення різних заходів та в мережі «Інтернет».

Виробництво цукерок під торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» розпочалося ще в 1986 році Київською кондитерською фабрикою імені Карла Маркса, що підтверджується наданими архівними документами.

Про тривалість використання торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» свідчать:

- витяг із архівних рецептур цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» за 1999 та 2008 роки;
- витяг із технологічної інструкції 08.05-04 «Виробництво цукерок глазурованих шоколадною глазур'ю «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ»;
- патент № 31805 від 15.12.2000 на винахід «Спосіб виробництва цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ»;
- висновок і звіт Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/8923 від 26.02.2015;
- сертифікати відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО за 2010-2013 роки, 2016-2022 роки.

На підтвердження збільшення обсягів виробництва цукерок під торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» заявник надав копію договору від 25.03.2009 № 09 між ДП «КК «Рошен» та GesconATEC GmbH про закупівлю нової лінії з виробництва і темперування пралінової маси для формування кулеподібних цукерок з горіхом «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ». Також заявник оновив все обладнання, механізми та пристрої, які використовуються для завертання цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», а також оновив дизайн упаковки, розроблений художником Д. Ю. Рибчинським.

Для підтвердження тривалості використання торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» заявник надав довідку ДП «КК «РОШЕН» від 13.11.2023 про обсяги реалізації цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» у кілограмах та гривнях на території України за період з 2003 по 2023 роки.

Відповідно до цієї довідки продукція під торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» виробляється та реалізовується в Україні з 2003 року в значних обсягах¹.

Заявник також здійснює реалізацію продукції під торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» за межами України, зокрема в США, Ізраїлі, Молдові, Литві, Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Китаї, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Монголії, Туркменістані, Узбекистані та інших країнах. США та Ізраїль є найбільшими експортерами цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

Зазначене підтверджується довідкою ДП «КК «РОШЕН» від 28.02.2023 про обсяги реалізації цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» у кілограмах за межами України в період з 2010 по 2023 роки, товарно-транспортними накладними².

Продукція заявника під торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» реалізується через найбільші торговельні мережі та дистриб'юторів, що охоплюють всі області України, а також у фірмових магазинах заявника. Цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» представлені в таких торговельних мережах, як «АТБ», «FOZZY GROUP» («Сільпо», «Фора», «Fozzy», «Le Silpo», «Trash!Траш»), «METRO C&C», «NOVUS», «АШАН» (до березня 2022 року), «ЕКО-маркет», «Таврія В», «Foodmarket», «VARUS», що підтверджується

¹ Розмір обсягів виробництва та продажу не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником конфіденційною інформацією.

² Розмір експорту продукції не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявниками конфіденційною інформацією.

відповідними договорами поставки продукції за 2009, 2014-2017, 2020-2023 та товарно-транспортними накладними за 2018-2023 роки.

Цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» реалізується в кожному з фірмових магазинів заявника в 12 областях України. У Києві – 39 магазинів, в Одесі – 8, в Дніпрі – 5, у Вінниці – 6, у Львові – 6, в Харкові – 6, в Полтаві – 3, в Івано-Франківську – 2, в Запоріжжі – 2, в Рівному – 2, в Хмельницьку – 1, в Ужгороді – 2.

Наразі на території України працює 93 фірмових магазини «ROSHEN» в 12 областях України.

Для підтвердження того, що цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» займають одну із лідируючих позицій за обсягами продажів у мережі фірмових магазинів «ROSHEN», заявником надано оригінал листа ДП «Ізюмінка» від 04.01.2024. У цьому листі ДП «Ізюмінка», яке управляє мережею магазинів заявника, підтримує заяву про визнання торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» добре відомою в Україні станом на 01.01.2012 на ім'я ДП «КК «Рошен».

Цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» також пропонуються до продажу через інтернет-магазини, зокрема: «АТВ Market», «Сільпо», «Фора», «Metro Zakaz», «Novus Zakaz», «Таврія В», «Мегамаркет».

З огляду на викладені обставини, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що торговельна марка «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» протягом тривалого періоду активно використовується в Україні та в окремих зарубіжних країнах.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником відомості та документи, які їх підтверджують, доводять факт тривалого та безперервного використання торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» відносно товарів 30 класу МКТП: «цукерки».

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

Оскільки цукерки під торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» стабільно демонструють одні з найвищих показників продажів серед продукції ДП «КК «РОШЕН», вперше заявник вирішив рекламувати їх на телебаченні у 2009 році. Для підтвердження цього факту заявник надав компакт-диск із записом рекламного відеоролика та копію договору № 04/12/09-1 від 04.12.2009 між ДП «КК «РОШЕН» та ТОВ «Радіоактив Проджектс» щодо виробництва цього відеоролика. Для озвучення ролика був використаний музичний твір під назвою «Lullaby», автори якого – China Forbes та Thomas Lauderdale, згідно з ліцензійним договором № 2-02/10 від 11.02.2010.

Також, у 2011 році була проведена промоакція «Відкривай Європу разом з «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ!», у рамках якої організовувались маркетингові заходи для стимулювання продажів. Акція включала призовий фонд у вигляді подорожей до європейських столиць та сюрпризи в акційних коробках. Вона була активно

анонсована та підтримана рекламними матеріалами, зокрема відео та аудіо роликами, дизайном промоматеріалів, текстами для операторів гарячої лінії та іншими маркетинговими матеріалами. На підтвердження цього заявником надано копії відповідних договорів і компакт-диск із записом відеоролика.

Інформація про проведену промоакцію «Відкривай Європу разом з «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ!» була розміщена на вебсайті маркетингового агентства BURO.MT за посиланням: <https://buromt.com.ua/uk/portfolio/roshen-kyiv-vechirniy/>, а також на інших вебсторінках.

Для підтримки просування продукції під торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» заявник здійснював ряд заходів, серед яких:

1. Авторські фотозйомки упаковки цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», що підтверджується наданими копіями відповідних договорів за 2012 рік.

2. Замовлення поліграфічної продукції. Для підтвердження цього, заявник надав копію договору № 3-323/11/06/07 від 11.06.2007 з ТОВ «Діалог Прес».

3. Маркетингові дослідження. У 2005 році заявник замовив послуги ТОВ «Таргет Груп» із організації та проведення маркетингових досліджень, включаючи аудит ринку кондитерських виробів, зокрема цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

За результатами дослідження наданих документів колегія Апеляційної палати зазначає, що представлені відомості свідчать про активне просування торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» на території України.

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

ДП «КК «Рошен» є власником серії торговельних марок які містять у своєму складі словесний елемент «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» відносно товарів 30 класу МКТП:



за свідоцтвом № 12208 від 07.06.1999;

КИЕВ ВЕЧЕРНИЙ

за свідоцтвом № 130566 від 25.10.2010;



за свідоцтвом № 130566 від 25.10.2010;



за свідоцтвом № 130567 від 25.10.2010;

КИЇВ ВЕЧІРНІЙ

за свідоцтвом № 303411 від 11.08.2021.

Заявник є власником національних реєстрацій торговельних марок, що містять словесний елемент «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», у таких країнах: Естонія (№ 40934 від 08.04.2005), Казахстан (№ 21624 від 30.11.2006), Ізраїль (№ 310621 від 26.09.2019), США (№ 5892404 від 22.10.2019).

Також заявник володіє міжнародною реєстрацією № 1689665 на торговельну марку «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», охорона якої поширюється на такі країни: Болгарія, Чехія, Німеччина, Угорщина, Італія, Литва, Чорногорія, Румунія, Велика Британія, США, Молдова.

Окрім того, заявник надав рішення про реєстрацію авторського права на твори образотворчого мистецтва, створені для оформлення упаковки цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ».

На підставі наведених доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявник вживає всі необхідні заходи для набуття правової охорони торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» як в Україні, так і в інших країнах.

5. Фактичні дані, що свідчать про успішне відстоювання прав на торговельну марку

Колегія Апеляційної палати взяла до уваги відомості заявника щодо випадків недобросовісної конкуренції.

Зокрема, заявником зазначено про факти використання упаковки цукерок, що містить словесний елемент «КИЇВ», іншим підприємством, упаковка якого схожа на упаковку цукерок «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ». У зв'язку з цим були надіслані вимоги та листи-претензії щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності. Усі претензії та вимоги були задоволені в повному обсязі, що підтверджується відповідними копіями документів.

Також заявник подав заперечення проти заявки № m 2022 06963 на торговельну марку «КИЇВ, зобр.» щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони. Відповідно до інформації про стан діловодства, 27.04.2023 заявнику було направлено повідомлення експертизи про можливу відмову в реєстрації торговельної марки.

6. Цінність, що асоціюється з торговельною маркою

Цінність, що асоціюється з торговельною маркою «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ», заявник пов'язує з тривалістю використання торговельної марки, доброю репутацією заявника та високою якістю продукції, що виробляється під цією торговельною маркою.

Цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» стали візитною карткою Києва і одним із гастрономічних символів України. Вони є популярним подарунком, що дарують як презенти та смакують на важливі події.

Те, що торговельна марка «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» стала впізнаним символом України, підтверджується численними публікаціями в мережі «Інтернет».

Про високий рівень довіри споживачів до бренду «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» свідчать дані загальноукраїнського рейтингу споживчих переваг «Фаворити успіху». Відповідно до наданих заявником роздруківок з вебсайту <https://favor.com.ua>, цукерки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» у номінації «Цукерки в коробці» зайняли перше місце в 2013 році, друге місце у 2009-2011, 2020 роках та третє місце у 2021 році.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником матеріали свідчать про те, що торговельна марка «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» є відомою широкому колу споживачів відповідного сектора суспільства, має високу розрізняльну здатність відносно заявлених товарів 30 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 «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» стала добре відомою в Україні для товарів 30 класу МКТП: «цукерки» станом на 01.01.2012.

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 в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заяву Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» про визнання торговельної марки «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» добре відомою в Україні задовольнити.
2. Визнати торговельну марку «КИЇВ ВЕЧІРНІЙ» добре відомою в Україні відносно Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» для товарів 30 класу МКТП: «цукерки» станом на 01.01.2012.

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

Ю. В. Громова
Т. М. Бабенко
О. Ю. Кронда



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/22-25 від 01.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Громова Ю. В. 01.04.2025 11:27
3FAA9288358EC0030400
00000C3A3B00E5BDE100



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/22-25 від 01.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Бабенко Т. М. 01.04.2025 10:56
77841208000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/22-25 від 01.04.2025
КЕП (Підписання проекту):
Кронда О. Ю. 01.04.2025 10:54
3FAA9288358EC0030400
000050583A006940DB00