

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06

Р І Ш Е Н Н Я

13 жовтня 2011 року

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 12.07.2011 № 54 у складі головуєчого – Дмитришина В.С., членів колегії – Цибенко Л.А., Ткаченко Ю.В., Горбик Ю.А., Ресенчука В.М., розглянула заяву Приватного підприємства Агентство “Малбі” та Шаринова Євгенія Павловича про визнання знака “MILLENNIUM” добре відомим в Україні.

Представник заявників – Жухевич О.В.

Зображення знака: **MILLENNIUM**

Аргументація заявників:

Заявники – Приватне підприємство Агентство “Малбі” (далі – ПП Агентство “Малбі”) та Шаринов Євгеній Павлович просять визнати знак “MILLENNIUM” добре відомим в Україні щодо товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП), а саме: “шоколад” станом на 01 січня 2006 року.

До заяви додані наступні документи:

1. Копія паспорта Шаринова Євгенія Павловича (Додаток 1).
2. Копії довіреностей від ПП Агентство “Малбі” та Шаринова Є.П. (Додаток 2).
3. Зображення знака “MILLENNIUM” (Додаток 3).
4. Копія ліцензійного договору від 01.01.2007, укладеного між Шариновим Є.П та ПП Агентство “Малбі” (Додаток 4).
5. Роздруківки бібліографічних даних свідоцтв України №№ 40007, 33574, 119059, 119060, 134387 (Додаток 5).
6. Копія аналітичного звіту “Дослідження рівня обізнаності щодо торговельної марки “MILLENNIUM”, проведеного компанією “Лідер Едвертайзинг” у квітні 2011 року (Додаток 6).
7. Копія звіту маркетингового дослідження ринку шоколаду в Україні 2004-2006 рр., що проводилось компанією “Лідер Едвертайзинг” (Додаток 7).
8. Копія звіту дослідження “Стосовно знання, надання переваги, споживання плиточного шоколаду торговельної марки “MILLENNIUM” в

Україні в динаміці 2007-2009 рр.”, яке проводилось ТОВ “Тейлор Нельсон Софрез Україна” (“TNS Marketing & Media Research”) (Додаток 8).

9. Роздруківка веб-сайту www.chocolate.rainford.ua/ з інформацією про шоколад, маркований знаком “MILLENNIUM” переможець конкурсу “Золоті торгові марки 2002” (Додаток 9).

10. Роздруківка веб-сайту www.chocolate.rainford.ua/ з інформацією про початок виробництва шоколаду на шоколадній фабриці ПП Агентство “Малбі” торгово-виробничої групи “Rainford” (Додаток 10).

11. Копія договору № 01/01-01 від 01.01.2001 укладеного між Приватним підприємством Агентство “Малбі” та Товариством з обмеженою відповідальністю “Аметист” (Додаток 11).

12. Копія звіту ПП Агентство “Малбі” стосовно обсягів продажу шоколаду торговельної марки “MILLENNIUM” (Додаток 12).

13. Копії договорів № 300835/05 від 01.01.2005 та № 138 від 01.01.2003, укладених між ТОВ “Аметист” та компанією БІЛА-Україна стосовно постачання шоколаду та шоколадних виробів, маркованих знаком “MILLENNIUM” (Додаток 13).

14. Копії договорів № 90 від 01.01.2006 та № 43 від 01.03.2005, укладених між ТОВ “Аметист” та ДП “Ф.Формула” стосовно постачання шоколаду та шоколадних виробів, маркованих знаком “MILLENNIUM” (Додаток 14).

15. Копія договору № 70157 від 22.06.2004, укладеного між ТОВ “Аметист” та ТОВ “Вавілон” стосовно постачання шоколаду та шоколадних виробів, маркованих знаком “MILLENNIUM” (Додаток 15).

16. Копія договору № 212 від 01.06.2003, укладеного між ТОВ “Аметист” та ТОВ “Експансія” стосовно постачання шоколаду та шоколадних виробів, маркованих знаком “MILLENNIUM” (Додаток 16).

17. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.chocolate.rainford.ua/> з асортиментом товарів, маркованих знаком “MILLENNIUM” (Додаток 17).

18. Копія довідки ДП “Моніторинг ЗМІ України” стосовно рекламування шоколаду торговельної марки “MILLENNIUM” в період з 01.01.2000 по 01.01.2006 (Додаток 18).

19. Копія договору № 14/10/10 від 14.10.2010, укладеного між ПП Агентство “Малбі” та ТОВ “Радіо актив Фільм Лімітед” стосовно переробки та удосконалення рекламного ролика MILLENNIUM (Додаток 19).

20. Копія договору № 01/01-1 від 01.01.2004, укладеного між ПП Агентство “Малбі” та ТОВ “Лідер” стосовно забезпечення рекламно-інформаційного обслуговування ПП Агентство “Малбі” та акти прийому-передачі виконаних робіт відповідно до договору (Додаток 20).

21. Копії ефірних довідок від українських телеканалів стосовно рекламування шоколаду торговельної марки “MILLENNIUM” (Додаток 21).

22. Копії газети “Деловая столица” за 2002, 2003 роки, в яких розміщувалась реклама шоколаду, маркованого знаком “MILLENNIUM” (Додаток 22).

23. Копія сторінки газети “ЗОРЯ” від 14 жовтня 2010 року, в якій опубліковано статтю “ВКУС ПРАЗДНИКА И ДЕТСТВА” присвячену шоколаду, маркованому знаком “MILLENNIUM” (Додаток 23).

24. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://btcatalog.com.ua/> зі статтею “Шоколадная фабрика Rainford” (Додаток 24).

25. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.konditerprom.ru/> зі статтею “Сезоны моды с шоколадом Миллениум (показ осень-зима 2004-2005)” (Додаток 25).

26. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.zmk.com.ua/> зі статтею “Обзор рынка шоколада Украины 2010 года” (Додаток 26).

27. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.shokolad.biz/> з інформацією про шоколадну фабрику “RAINFORD” (Додаток 27).

28. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.rosinvest.com/> зі статтею “Шоколадная Фабрика Rainford - развитие и перспективы производства” (Додаток 28).

29. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.liga.net/> зі статтею “Днепропетровская группа Rainford: история развития, активы, перспективы” (Додаток 29).

30. Звіт по міжнародній виставці “ISM - The Future of Sweets”, що проходила з 30 січня по 2 лютого 2011 року у м. Кельн, Німеччина (Додаток 30).

31. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.chocolate.ramford.ua/> зі статтею “Шоколад “Rainford” - выбор современного поколения Украины” (Додаток 31).

32. Роздруківки розділу “Новости” із веб-сайту www.chocolate.rainford.ua (Додаток 32).

33. Роздруківки розділу “Новости” із веб-сайту www.chocolate.rainford.ua (Додаток 33).

34. Роздруківки розділу “Новости” із веб-сайту www.chocolate.rainford.ua (Додаток 34).

35. Роздруківки розділу “Новости” із веб-сайту www.chocolate.rainford.ua (Додаток 35).

36. Роздруківки розділу “Новости” із веб-сайту www.chocolate.rainford.ua (Додаток 36).

37. Звіт про оцінку майна (торговельних марок), що проводився ТОВ “Фінансова та технічна експертиза” 31 грудня 2010 року (Додаток 37).

Відповідно до ст. 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.

Згідно ч. 2 ст. 25 Закону для встановлення того, чи є знак добре відомим в Україні, зазначені фактори не є вичерпними.

Відповідно до ст. 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендації), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, що були надані заявниками як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака “MILLENNIUM” добре відомим в Україні та вислухала пояснення представника заявників.

За результатами дослідження та аналізу доказів і пояснень колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Приватне підприємство Агентство “Малбі” (Заявник-1) було засноване ще у 1993 році. До торгово-виробничої групи “Rainford” (далі – ТВГ “Rainford”) Заявник-1 приєднався у 1997 році, ставши при цьому базою для розвитку виробничої промислової групи.

На сьогодні, ТВГ “Rainford” є однією з найбільших торгових мереж продуктової промисловості в Україні. Вона складається із 8 супермаркетів, 6 магазинів Cash & Carry, 2 дискаунтерів, 4 оптових магазинів системи “Партнер” та мережі міні-маркетів “Корзинка”.

У 1999 році спільними зусиллями спеціалістів німецької компанії “Bindler” та ПП Агентство “Малбі” було завершено монтаж автоматизованого цеху по виробництву шоколаду. До кінця 1999 року було створено потужну шоколадну фабрику, яка була спрямована на забезпечення потреб внутрішнього ринку України, а також на експортні поставки.

Вже за перший місяць роботи фабрики було випущено більше 100 тонн шоколаду.

Першим шоколадом, який був випущений на фабриці ПП Агентство “Малбі” був шоколад торговельної марки “Alpen Gold” - однієї із найпопулярніших торговельних марок шоколаду в Європі. Паралельно з “Alpen Gold” фабриці було довірено виробництво шоколаду торговельної

марки "Mauxion" німецької компанії "Ludwig Chocolate", яка невдовзі дала замовлення і на виробництво пористого шоколаду торговельної марки "Chocotime".

Таке визнання серед європейських компаній безсумнівно свідчило про високі можливості шоколадної фабрики ПП Агентство "Малбі". Враховуючи значний попит на шоколад на ринку України, Заявник-1 вирішив розпочати виробництво шоколаду власної торговельної марки. Першими з них стали торговельні марки "Сказки Пушкина" та "Времена года".

У січні 2001 року з'являється нова торговельна марка "MILLENNIUM". Першим продуктом, який був випущений під цією торговельною маркою, став пористий шоколад "MILLENNIUM Premium". Ця серія виявилась настільки вдалою, що вже через два місяці в продажу з'явився традиційний плиточний шоколад "MILLENNIUM Classic".

На сьогодні шоколад "MILLENNIUM GOLD" є беззаперечним лідером продажу ПП Агентство "Малбі".

Заявник-2 - Шаринов Євгеній Павлович є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 40007, 33574, 119059, 119060, 134387, головним розрізняльним елементом яких є позначення "MILLENNIUM". Крім того Шаринов Є.Г. є директором ПП Агентство "Малбі" та топ-менеджером ТВГ "Rainford".

Зокрема, за заявкою № m2002043571 (свідоцтво України № 40007) заявником було ПП Агентство "Малбі". 15.12.2006 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг було внесено зміни щодо передачі прав на знак за свідоцтвом України № 40007 від ПП Агентство "Малбі" до Шаринова Є.П.

В результаті 01 січня 2007 р. між Заявником-2 та Заявником-1 укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Заявник-1 отримав право на використання торговельної марки "MILLENNIUM" за свідоцтвом України № 40007.

Торговельна марка "MILLENNIUM" використовується з метою індивідуалізації, розпізнавання та маркування шоколаду виробництва Заявника-1.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства.

Відповідно до висновків, викладених в аналітичному звіті з проекту "Дослідження рівня обізнаності щодо торговельної марки "MILLENNIUM" (Додаток 6), проведеного компанією "Лідер Едвертайзинг" у квітні 2011 року виявлено наступне:

- згідно з показником "обізнаність без підказки" (перше та наступні згадування) торговельна марка "MILLENNIUM" є лідером (назвали в цілому 75 % опитаних);

- показник "обізнаність з підказкою" також демонструє провідні позиції торговельної марки на ринку шоколаду. Практично всі опитані обізнані щодо торговельної марки "MILLENNIUM" (назвали в цілому 89 %);

- згідно з показником "обізнаність без підказки" (перше згадування або асоціація торговельної марки з товарною категорією) торговельна марка "MILLENNIUM" займає другу позицію (назвали в цілому 62 %);

- 92 % опитаних знають про торговельну марку "MILLENNIUM", а 88% опитаних бачили торговельну марку "MILLENNIUM";

- абсолютна більшість цільової аудиторії (70 %) дізналась про торговельну марку "MILLENNIUM" до 2006 року;

- показник відомості торговельної марки "MILLENNIUM" практично не відрізняється серед споживачів різних регіонів України і складає в середньому 90 %;

- рівень відомості торговельної марки "MILLENNIUM" практично не відрізняється залежно від віку опитаних;

- більше половини опитаних (в цілому 59 %) з підказкою вказують на Приватне підприємство Агентство "Малбі" як на виробника шоколаду під торговельною маркою "MILLENNIUM".

Згідно з результатами "Маркетингового дослідження ринку шоколаду в Україні 2004-2006 рр." ("Маркетинговое исследование рынка шоколада в Украине 2004-2006 гг.") (Додаток 7), яке проводилось компанією "Лідер Едвертайзинг":

- в середньому 65 % опитаних у 2004-2006 рр. знали про шоколад торговельної марки "MILLENNIUM";

- за рівнем споживання шоколад під знаком "MILLENNIUM" у вказаний період знаходився на третьому місці (в середньому 45 % опитуваних).

Крім того, результатами проведеного дослідження відзначено, що у 2006 році за основними характеристиками відношення споживачів до торговельних марок шоколаду (знання, споживання та лояльність) торговельна марка "MILLENNIUM" демонструвала стабільні результати.

Відповідно до результатів дослідження "Знання, надання переваги, споживання плиточного шоколаду під знаком "MILLENNIUM" в Україні в динаміці 2007 - 2009 рр." (О знаний, предпочтении и потреблении плиточного шоколада "MILLENNIUM" в Украине в динамике 2007 - 2009 гг.) (Додаток 8), яке проводилось ТОВ "Тейлор Нельсон Софрез Україна" (TNS Marketing and Media Research):

- в середньому 49 % опитаних у 2007 році знали про торговельну марку "MILLENNIUM", у 2009 році цей показник становив 53 %;

- за рівнем придбання споживачами у 2007 році шоколад торговельної марки "MILLENNIUM" знаходився на третьому місці (в середньому 34 % опитуваних), а у 2009 році на нього вказали вже 37 % опитуваних (четверте місце серед марок шоколаду).

У 2002 році в Національному конкурсі "Золоті торгові марки 2002" шоколаду під торговельною маркою "MILLENNIUM" було присуджено звання "Золотої торговельної марки" у номінації "Успіх інноваційної політики" як знак високої якості та новаторських технологій, що використовуються при виробництві продукції Заявника-1 (Додаток 9).

Варто зазначити, що Національний конкурс "Золоті торгові марки" як презентаційна програма оцінки, підтримки та популяризації товарів та послуг провідних виробників відображає вагомий внесок, який роблять переможці та учасники конкурсу в економічний розвиток держави та покращення благоустрою населення.

За результатами дослідження документів, наданих заявниками на підтвердження відомості знака "MILLENNIUM", колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що цей знак є відомим значній кількості споживачів України.

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

Відповідно до інформації, розміщеної на сторінках веб-сайту Заявника-1 (<http://www.chocolate.rainford.ua/>), шоколад, маркований ~~мід~~ знаком "MILLENNIUM", вперше з'явився у продажу у січні 2001 року. Першим продуктом, випущеним під торговельною маркою "MILLENNIUM" став пористий шоколад "MILLENNIUM Premium" (Додаток 10). Торговельна марка "MILLENNIUM" продовжує активно використовуватись і до цього часу.

У 2001 році між ПП Агентство "Малбі" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Аметист" було укладено договір № 01/01-01 від 01 січня 2001 року. Відповідно до умов договору ПП Агентство "Малбі" зобов'язувалось виготовити та поставити шоколад та шоколадні вироби, марковані торговельною маркою "MILLENNIUM", покупцю (ТОВ "Аметист"), який є основним дистриб'ютором шоколаду "MILLENNIUM". Договір було укладено строком на 5 років та після спливу строку його дію продовжено (Додаток 11).

Заявниками надано звіт щодо обсягів продажу шоколаду під торговельною маркою "MILLENNIUM" (Додаток 12), згідно якого:

В 2002 році кількість реалізованого ~~проданого~~ шоколаду торговельної марки "MILLENNIUM" (у плитках) становила 15 млн. штук. За чотири роки ця кількість збільшилась і на 2006 рік становила вже 30 млн. штук.

Аналізуючи обсяги продажу шоколаду торговельної марки "MILLENNIUM" в цілому за 2002 - 2006 роки можна дійти до висновку, що за цей період було продано більше 100 млн. плиток шоколаду. А обсяг продажу шоколаду "MILLENNIUM" за період від 2002 року і до сьогодні складає майже 250 млн. плиток шоколаду.

Шоколад торговельної марки "MILLENNIUM Premium" є лідером серед марок пористого шоколаду на ринку України. Його частка становить 44 % загального ринку.

Шоколад торговельної марки "MILLENNIUM Gold" займає друге місце серед марок шоколаду з цільними лісовими горіхами. Його частка на ринку України становить 30 %.

Крім того, у період з 2001 по 2006 роки, ТОВ "Аметист", як основний дистриб'ютор, уклав договори про постачання шоколаду та шоколадних

виробів, маркованих знаком "MILLENNIUM", зокрема, з такими мережами роздрібної торгівлі як:

- 1) БІЛЛА-Україна (Додаток 13);
- 2) ДП "Ф.Формула" (мережа супермаркетів "Фуршет") (Додаток 14);
- 4) ТОВ "Вавілон" (Додаток 15);
- 3) ТОВ "Експансія" (мережа гіпермаркетів "FOZZY") (Додаток 16).

Приватне підприємство Агентство "Малбі" є одним із лідерів серед виробників шоколаду та шоколадної продукції в Україні, асортимент товарів якого постійно поповнюється.

Як зазначено на сторінках офіційного веб-сайту Заявника-1 (<http://www.chocolate.rainford.ua/product.shtml>), які є загальнодоступними для українських споживачів, до асортименту товарів, маркованих торговельною маркою "MILLENNIUM", відносяться різноманітні види шоколаду (чорний, молочний, білий шоколад, шоколад з лісовими горіхами, цільними горіхами та ін.) та шоколадних цукерок (цукерки з цільними лісовими горіхами, італійським фундуком, ексклюзивні цукерки у формі морських фігур) (Додаток 17).

Використання торговельної марки "MILLENNIUM" по всій території України підтверджується, зокрема, звітом проведеного дослідження. Відповідно до ~~жого~~ цього звіту середній показник обізнаності споживачів різних регіонів України стосовно торговельної марки "MILLENNIUM" складає 90% (Додаток 6).

Крім того, Заявник-1 активно працює із дистриб'юторами по всій території України, що дає змогу забезпечувати високий рівень продажу продукції торговельної марки "MILLENNIUM".

Стосовно експорту продукції під знаком "MILLENNIUM" за кордон, варто відзначити, що шоколадна фабрика ПП Агентство "Малбі" вже багато років співпрацює з іноземними партнерами. Серед них компанії з Євросоюзу, Росії, країн СНД. В результаті участі Заявника-1 у міжнародній виставці в м. Кельн у 2011 році, були укладені попередні домовленості із значною кількістю іноземних компаній, серед яких були представники навіть тих держав, на території яких шоколадна продукція з України не представлена взагалі (Сінгапур, Китай, ОАЕ, Філіппіни та ін.).

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати встановила, що надані заявниками документи свідчать про тривале та інтенсивне використання знака "MILLENNIUM" в Україні.

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

Рекламні заходи з використанням торговельної арки "MILLENNIUM" проводяться як самими заявниками безпосередньо, так і дилерами та дистриб'юторами, які реалізують продукцію Заявника-1 у всіх регіонах України та за кордон.

Рекламування торговельної марки "MILLENNIUM" здійснювалось і здійснюється в таких засобах масової інформації як телебачення (телеканали: "1+1", "Інтер", "Новий канал", "СТБ", "ICTV", "Первый Канал Всемирная Сеть", "OTV", "MI", "Enter", "ЛКТ" (Луганськ), "5 Канал", "Тоніс", "РТР-Планета" (Київ), "ТЕТ", "Інтер" (Одеса), "Україна" (Донецьк), "ЕРА", "НТН" (Київ), "НТВ-МИР", "КТМ", "ТРК Київ"), радіо, зовнішня реклама (білборди), друковані видання ("Деловая Столица", "Теленеделя" (Дніпропетровськ), "Теленеделя" (Донецьк), "Теленеделя" (Запоріжжя), "Теленеделя" (Київ), "Теленеделя" (Луганськ), "Теленеделя" (Мелітополь), "Теленеделя" (Одеса), "Теленеделя" (Харків), "Теленеделя" (Львів), а також у мережі Інтернет. Слід зазначити, що рекламування ~~знаку~~ торговельної марки проводиться в засобах масової інформації, які спрямовані на широке коло споживачів. Це підтверджується даними моніторингу засобів масової інформації, проведеного ДП "Моніторинг ЗМІ України" в період з 01.01.2000 по 01.01.2006 (Додаток 18).

Рекламування торговельної марки "MILLENNIUM" продовжується і до сьогодні. Це підтверджується, зокрема, такими доказами:

- договором № 14/10/10 від 14.10.2010, укладеним між Приватним підприємством Агентство "Малбі" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Радіоактив Фільм Лімітед" щодо переробки та удосконаленню рекламного ролика MILLENNIUM (Додаток 19);

- договором № 01/01-1 від 01.01.2004, укладеним між ПП Агентство "Малбі" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лідер" щодо забезпечення рекламно-інформаційного обслуговування Заявника-1, та актами прийому-передачі виконаних робіт, відповідно до договору (Додаток 20);

- довідками всеукраїнських телеканалів "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ТРК Україна", "Інтер", "НТН", "СІТІ", що підтверджують факт демонстрування в їхньому ефірі рекламних роликів щодо шоколаду торговельної марки "MILLENNIUM" (Додаток 21);

Відповідно до офіційної інформації, наданої ДП "Моніторинг ЗМІ України", рекламні матеріали торговельної марки "MILLENNIUM" в період до 2006 року друкувались, зокрема, в таких всеукраїнських газетах як "Деловая столица" та "Теленеделя" (Додаток 18).

Це також підтверджується копіями газети "Деловая столица" за 2002 - 2003 роки, в яких розміщувалась реклама торговельної марки "MILLENNIUM" (Додаток 22).

Крім того, у газеті "ЗОРЯ", 14 жовтня 2010 року надруковано статтю "ВКУС ПРАЗДНИКА И ДЕТСТВА", присвячену шоколаду торговельної марки "MILLENNIUM" (Додаток 23).

Публікації про торговельну марку "MILLENNIUM" в мережі Інтернет проводились як на офіційному веб-сайті Заявника-1 так і на інших, не пов'язаних із заявниками веб-сайтах, а саме:

1. "Шоколадная фабрика Rainford" - <http://btcatalog.com.ua/> (Додаток 24);

2. "Сезоны моды с шоколадом Миллениум (показ Осень-зима 2004-2005) - <http://konditerprom.ru/> (Додаток 25);
3. "Обзор рынка шоколада Украины 2010 года" - <http://www.zmk.com.ua/>. (Додаток 26);
4. Ассортимент продукции торговой марки "MILLENNIUM" - <http://www.chocolate.rainford.ua/> (Додаток 17);
5. "Шоколадная фабрика "RAINFORD" - <http://www.shokolad.biz> (Додаток 27);
6. "Шоколадная Фабрика Rainford" - развитие и перспективн производства" - <http://www.rosinvest.com/> (Додаток 28);
7. "Днепропетровская группа Rainford: история развития, активы, перспективы" - <http://www.liga.net/> (Додаток 29).

З метою просування продукції торговельної марки "MILLENNIUM" заявники організовують численні рекламні акції.

Заявник-1 прийняв активну участь в організації всеукраїнського фестивалю "Таврійські ігри", який проходив з 1 по 3 травня 2004 року в м. Каховка, що на Херсонщині. Варто відзначити, що фестиваль щорічно збирає біля 50 тисяч глядачів з різних куточків СНД.

На фестивалі торговельна марка "MILLENNIUM" виступала головним спонсором конкурсу краси "Королева України" та Клубу "MILLENNIUM леді". В програмі клубу проводились уроки краси від професійних стилістів, цікаві конкурси, переможці яких нагороджувались цінними призами. Всі відвідувачі фестивалю мали змогу приєднатися до численних шанувальників вишуканого смаку шоколаду "MILLENNIUM" (Додаток 31).

У 2004-2005 роках, торговельна марка "MILLENNIUM" виступила спонсором колекції одягу Вероніки Жанви "Шоколад", яка була вперше представлена в рамках проекту "Сезони моди" (Додаток 31).

З 1 червня по 25 грудня 2004 року торговельна марка "MILLENNIUM" стала організатором чергової всеукраїнської рекламної акції - "Звездный марафон Миллениум" (Додаток 32). Участь в акції мали змогу прийняти всі бажаючі віком від 18 років, шляхом направлення на адресу Заявника-1 заповненої анкети на участь. Такі анкети були надруковані на зворотній стороні обгортки шоколаду "MILLENNIUM" та "MILLENNIUM Gold". Призовий фонд акції склали цінні призи.

26-27 червня 2004 року торговельна марка "MILLENNIUM" стала організатором свята "Студенческая Республика" с торговельною маркою "MILLENNIUM", що проходило в м. Житомир (Додаток 32). "Студенческая Республика" - це Всеукраїнський молодіжний фестиваль, що на той час проходив в усіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі вже протягом 5 останніх років.

У 2004 році в м. Житомир вказана акція проходила на території Гідропарку, а кількість відвідувачів склала біля 7000-8000 чоловік віком від 15 до 45 років. Святкова програма складалась із конкурсу краси, конкурсу на кращу пісню для торговельної марки "MILLENNIUM", інших конкурсів запланованих в програмі акції.

У 2005 році була організована чергова рекламна акція торговельної марки "MILLENNIUM" під однойменною назвою "MILLENNIUM" (Додаток 33). Акція проходила з 1 липня по 30 серпня. Для участі в акції необхідно було вирізати з обгортки шоколаду "MILLENNIUM" або "MILLENNIUM Gold" логотип "MILLENNIUM" та направити на адресу Заявника-1.

Участь в акції давала можливість стати одним із власників призів. Розіграш призів проходив кожні 10 днів.

Рекламна акція торговельної марки "MILLENNIUM" під назвою "Весенние подарки от торговельної марки "MILLENNIUM"" проходила з 10 лютого по 10 березня 2006 року (Додаток 34).

Для участі в акції необхідно було направити 1, 3 або 5 упаковок шоколаду торговельної марки "MILLENNIUM" на адресу Заявника-1, або направити логотип "MILLENNIUM" з будь якої коробки цукерок під знаком "MILLENNIUM".

Відразу після закінчення акції "Весенние подарки от торговельної марки "MILLENNIUM"", а саме 19 березня 2006 року, розпочалась чергова рекламна акція торговельної марки "MILLENNIUM" під назвою "Рік подарунків від "MILLENNIUM" (Додаток 35). Акція тривала рівно рік та закінчилась 19 березня 2007 року.

З метою участі в акції необхідно було також направити 1, 3 або 5 упаковок шоколаду торговельної марки "MILLENNIUM" на адресу Заявника-1, або направити логотип "MILLENNIUM" з будь якої коробки цукерок "MILLENNIUM".

В період з 01.05.2007 по 31.12.2007 Заявник-1 організував всеукраїнську акцію "Миттєвий подарунок", яка проходила під торговельною маркою "MILLENNIUM". Так, кожен, хто придбав продукцію "MILLENNIUM" з позначкою "Акція" у вказаний період, мав можливість стати власником одного з подарунків.

Варто також відзначити, що під час проведення акції проходили безкоштовні концерти на підтримку торговельної марки "MILLENNIUM" за участі таких відомих діячів української естради як гурти "Скрябін" та "XS". Концерти проходили в таких містах: Луганськ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Київ, Ялта (Додаток 36).

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати констатує, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування товарів, які реалізуються під знаком "MILLENNIUM".

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

На ім'я Шаринова Є.П. зареєстровані наступні знаки для товарів і послуг (Додаток 5):

- знак "MILLENNIUM, зобр." за свідоцтвом України № 40007 (29, 30, 32 класи МКТП);
- знак "Rainford MILLENNIUM, зобр." за свідоцтвом України № 33574 (30 клас МКТП);

- знак “MILLENNIUM Excelent” за свідоцтвом України № 119059 (30 клас МКТП);
- знак “MILLENNIUM Elegance” за свідоцтвом України № 119060 (30 клас МКТП);
- знак “Millennium Riviera” за свідоцтвом України № 134387 (30 клас МКТП)

На підставі наведених вище доказів щодо здійснення реєстрацій знака “MILLENNIUM”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявники здійснюють всіх необхідних заходів для набуття правової охорони знака в Україні.

6. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Цінність, що асоціюється з торговельною маркою “MILLENNIUM” підтверджується “Звітом про оцінку власності”, яка проводилась ТОВ “Фінансова та технічна експертиза” 31 грудня 2010 року (Додаток 37).

Враховуючи всі вагомі чинники, експертом було зроблено висновок, згідно якого вартість торговельної марки “MILLENNIUM” на кінець 2010 року склала 172 111 400 грн.

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявниками, свідчать про те, що знак “MILLENNIUM” відомий широкому колу споживачів в Україні, має високу розрізняльну здатність стосовно товарів, що виробляються ПП Агентство “Малбі”, а добра репутація знака постійно підтримується його власником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що матеріали, надані заявниками, повністю доводять наявність факторів, що підтверджені відповідними доказами та є достатніми для визнання того, що знак “MILLENNIUM” став добре відомим в Україні для товарів 30 класу МКТП: “шоколад” станом на 1 січня 2006.

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 "MILLENNIUM" добре відомим в Україні, власником якого є Приватне підприємство Агентство "Малбі" та Шаринов Євген Павлович щодо товарів 30 класу МКТП: "шоколад" на 01 січня 2006 року.

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

Головуючий колегії

В.С.Дмитришин

Члени колегії

Л.А.Цибенко

Ю.В.Ткаченко

Ю.А.Горбик

В.М.Ресенчук