

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

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

Р І Ш Е Н Н Я

11 лютого 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 26.12.2013 № 301 у складі головуючого – Висоцької Л.В., членів колегії – Цибенко Л.А., Ніколаєнко Т.В., Добриніної Г.П., Совгирі С.А., розглянула заяву БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД. про визнання знака для товарів і послуг “INTERTOOL” (далі – знак “INTERTOOL”) добре відомим в Україні.

Розгляд заяви здійснювався на засіданні колегії Апеляційної палати 11.02.2014.

Представник заявника – Жила Б.В.

Зображення знака: **INTERTOOL**

Аргументація заявника:

Заявник – БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД. просить визнати знак “INTERTOOL” добре відомим в Україні станом на 01.01.2011 щодо такого переліку товарів:

6 клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП): “драбини металеві; драбини самостійні металеві; лещата верстатні металеві; скоби із звичайних металів”;

7 клас МКТП: “гострильні верстати; дрилі електричні ручні; електрогенератори; зварювальні агрегати електричні; зварювальні апарати газові; ручні інструменти, крім з ручним рушієм; компресори; лискувальні машини і апарати електричні; ножі косарок; мийні апарати високого тиску; ланцюгові пилки; лебідки; насоси (помпи); пилки (машини); пилкові полотна (деталі машин); паяльники електричні; паяльні апарати газові; паяльні апарати електричні; паяльні газові трубки; паяльні лампи; пирскачі-пістолети для фарб; підймальні механізми; різальні інструменти (деталі машин), різальні верстати; шліфувальні кружала (деталі машин)”;

8 клас МКТП: “ручне знаряддя та ручні інструменти; абразивні інструменти ручні; викрутки; газонокосарки; гайковерти; гайкові ключі; бури;

садівниче (городницьке) ручне знаряддя; гострі різальні інструменти (ручні); острогубці; зубила; розпорошувачі (пульверизатори) для інсектицидів; пояси-тримачі інструментів; коси; косинці; лещата; лискувальне знаряддя; ломи; лопати (совки); молоти (молотки); мотики; надфілі; наждачні круги; насоси (помпи) ручні; ножиці для газонів; ножиці для металу; ножиці садові; ножиці садові криві; ножові вироби; пирскачі інсектицидні; перфоратори; пилки; пістолети; плодозніми (плодознімачі); плоскогубці; полільні вила; рашпілі; різальні інструменти (ручні); різальні частини ріжучих інструментів; рубанки; ручні дрилі; ручні інструменти з ручним рушієм; сапи; свердла; секатори; сільськогосподарське ручне знаряддя; скребкові ручні інструменти; сокири; свердлильні верстати; стамески [долота]; стусла; тесла (інструменти); теслярські свердла; труборізи; цвяхотяги”;

9 клас МКТП: “вимірювальні інструменти; індикатори [показчики або реєстратори] тиску; індикатори нахилу [інклінометри, клінометри]; метри; прямовиси; тискоміри; распіратори; распіраторні маски; шоломи, каски захисні [захистові]”;

17 клас МКТП: “ізоляційні стрічки і смуги; стрічки липкі; шланги садові”;

21 клас МКТП: “жорсткі щітки; насадки до поливальниць: насадки на поливальні шланги; пирскачі [розбризувачі]; поливальниці; поливальні [зрошувальні] пристрої; розбризувачі для поливання квітів і рослин; рукавиці садівничі; рукавиці; пальчатки господарські; чистильне знаряддя ручне; щіткові вироби”.

До заяви додані документи, які, на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака “INTERTOOL”, а саме:

1. Зображення знака “INTERTOOL”.
2. Копії ліцензійних договорів щодо використання знака “INTERTOOL” від 10.11.2010, 25.08.2010, 01.03.2013.
3. Копії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власником яких є заявник, а саме: № 127655 на зображувальний знак, № 130928 на знак “INTERTOOL”, № 130927 на знак “INTERTOOL, зобр.”, № 167701 на зображувальний знак, № 50040 на знак “INTERTOOL, зобр.”.
4. Копії документів про реєстрацію знаків “INTERTOOL” в США.
5. Копії міжнародних реєстрацій знака “INTERTOOL” №№ 1093057, 1093056, 1093494, 879523.
6. Копія договору про передачу прав на знак “INTERTOOL” від 28.12.2009.
7. Копія виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № 50040.
8. Копії сертифікатів відповідності на товари марковані знаком “INTERTOOL”.
9. Каталоги продукції маркованої знаком “INTERTOOL” за 2007, 2008, 2009, 2011 рік.

10. Копії контрактів на поставку товарів під знаком "INTERTOOL" № ST012010 від 09.12.2010, № OS010510 від 01.05.2010, № OS011209 від 01.12.2009, № CNST022008 від 20.02.2008, № CNST122006 від 18.12.2006, № CNXIN082006 від 01.07.2006, № CNKIN122005 від 01.11.2005, № CNRET092005 від 09.09.2005, № CNHA052005 від 04.05.2005, № CNHA012004 від 02.06.2004, а також копії вантажних митних декларацій.

11. Роздруківка з відомостями про будівельний супермаркет "Епіцентр К".

12. Копії договорів постачання/продажу інструментів під знаком "INTERTOOL"(зі специфікаціями): укладені ТОВ "Інтерінструмент" з ТОВ "Епіцентр К" (мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр"), ЗАТ "Нова Лінія" (мережа будівельних гіпермаркетів "Нова Лінія"), ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (мережа будівельних супермаркетів "ОЛДІ"), ТОВ "Торгова група "АРС-КЕРЛМІКА", з ТОВ "Експансія" (мережа гіпермаркетів "FOZZY"), ТОВ "Торговельний будинок "Амстор" (мережа супермаркетів "АМСТОР"), ТОВ "АТБ-маркет" (мережа супермаркетів "АТБ"), ТОВ "Українській Ритейл" (супермаркети "Брусниця". Східний регіон), ФОП Трояновим В.Д., ТОВ "Восторг" (супермаркет "ВОСТОРГ", м. Харків), ТОВ "Віал-Маркет", ТОВ "Укр-Трейд" (супермаркети "КЛАСС", м. Харків), ЗАТ "КСтрейдінг" (мережа супермаркетів "ПИК", "SPAR". Східний регіон), ТОВ "Гарантія- Маркет", ТОВ "Маркет-Плазо" (мережа супермаркетів "ФУРШЕТ"), ТОВ "О'КЕЙ Україна" (супермаркети "О'КЕЙ").

13. Копія листа від генерального директора ПАТ "ФК МЕТАЛІСТ" щодо спонсорства знака "INTERTOOL".

14. Копії договорів про надання рекламних послуг укладених з ВАТ "Футбольний клуб "Металіст".

15. Копії договорів щодо просування товарів маркованих знаком "INTERTOOL".

16. Копія договору ТОВ "Інтерінструмент" з ТОВ "ЦІТ Восток" ХУ 1964-В від 01.04.2008 щодо створення сайту intertool.kharkov.com.

17. Роздруківка веб-сайту interlool.ua.

18. Копія даних он-лайн сервісу Google Analytics щодо відвідувань сайту interlool.ua.

19. Копія сертифікату офіційного дилера "МИР ИНСТРУМЕНТА" та роздруківка сайту www.mirinstrumenta.ua.

20. Роздруківка веб-сайту інтернет-магазину "ROZETKA".

21. Роздруківка веб-сайту інтернет-магазину "МОБИЛЛАК".

22. Копія звіту про оцінку об'єктів інтелектуальної власності станом на 20 грудня 2010 року.

23. Звіт за результатами соціологічного дослідження "ВИЗНАЧЕННЯ ВІДОМОСТІ ТОРГОВОЇ МАРКИ "INTERTOOL".

24. Копії дипломів, якими нагороджено ТОВ "Інтерінструмент".

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака "INTERTOOL" добре відомим в Україні станом на 01.01.2011, заслухала пояснення представника заявника та зазначає про таке.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
- цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 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.

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

Заявник – БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД. є створеною за законодавством Британських Віргінських Островів компанією, діяльність якої спрямована на володіння та управління правами на об'єкти інтелектуальної власності.

За погодженням з заявником в Україні знак "INTERTOOL" використовують шляхом:

- імпорту товарів маркованих цим знаком;
- пропонування для продажу;
- продажу таких товарів, а також у рекламі та мережі Інтернет (зокрема в доменних іменах).

Знак використовують:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерінструмент";

- фізична особа-підприємець Троянов Володимир Дмитрович - займається поставками продукції під знаком "INTERTOOL" до роздрібно-торгівельної мережі з 2010 року;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Гран" - займається імпортом продукції під знаком "INTERTOOL" з 2010 року.

Імпорт товарів маркованих знаком "INTERTOOL" на митну територію України з 2009 - 2010 року здійснює фізична особа-підприємець Степанова Лариса Леонідівна.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерінструмент" використовує комерційне (фірмове) найменування "компанія "Intertool".

Компанія "Intertool" забезпечує гарантійне та постгарантійне обслуговування продукції під знаком "INTERTOOL".

Сумісно з ФОП Трояновим В.Д. компанія "Intertool" здійснює заходи з просування та рекламування знака "INTERTOOL".

Товари під знаком "INTERTOOL" на замовлення вказаних осіб виготовляються на підприємствах Гонконгу, КНР, Тайваню, Індії.

Відносини з приводу використання знака "INTERTOOL" між заявником та ТОВ "Інтерінструмент" врегульовано ліцензійною угодою.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Концепція знака "INTERTOOL" – "інструмент до кожного дому" передбачає пристойну якість товарів за доступною для широкого кола споживачів ціною.

Асортимент товарів маркованих знаком "INTERTOOL" підібраний так щоб відповідати купівельній спроможності основної маси населення України, при цьому якість інструменту дозволяє використати його і для деяких професійних робіт.

Таким чином, товари марковані знаком "INTERTOOL" займають сегмент побутових та напівпрофесійних інструментів середньої цінової категорії, призначених для будівництва, ремонту, сільського господарства, городництва та садівництва, а також супутніх їм товарів (близько 4000 найменувань).

Враховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації щодо визначення доречного сектору суспільства, в якому знак є добре відомим, фактичним та потенційним доречним колом споживачів товарів маркованих знаком "INTERTOOL" є дорослі чоловіки, які займаються будівництвом або ремонтом для власних потреб або професійні бригади, які спеціалізуються в цій галузі, а також дорослі жінки та чоловіки, які займаються садівництвом, городництвом переважно для власних потреб, власники дач, садиб та присадибних ділянок.

На підтвердження відомості та визнання знака "INTERTOOL" у суспільстві заявник надав звіт за результатами соціологічного дослідження

“Визначення відомості знака “INTERTOOL”, проведеного Науково-дослідницьким центром прикладної соціології “Соціоплюс” у 2013 році.

Дослідження проводили найбільш поширеним методом збору соціологічної інформації – опитуванням, яке охоплювало респондентів в семи містах України, а саме: Київ, Харків, Львів, Донецьк, Одеса, Севастополь, Дніпропетровськ. Кількість респондентів становила 1814 осіб.

Отримані дані свідчать, що переважна частина респондентів - 73,3% знає про існування знака “INTERTOOL” при цьому 27,1% опитаних зазначили, що не тільки знають даний знак, а й користувались товарами маркованими ним.

67,8 % опитаних з усіх, хто знає про існування даного знака, змогли правильно вибрати зображення логотипу з шести запропонованих варіантів. При цьому варто відзначити, що ще 15,4% опитаних обрали старий варіант логотипу, що також належить даному знаку, і був змінений в маркетингових цілях.

Серед безпосередньої цільової аудиторії знака “INTERTOOL” респондентів, які займаються будівництвом та ремонтними роботами - група опитаних, яким добре відомий знак “INTERTOOL” і вони користувались товарами маркованими цим знаком, складає 40,8%.

Найбільша кількість респондентів - 94,2% пов’язують знак “INTERTOOL” саме з інструментами та обладнанням для будівництва та ремонту, а не з іншими реально існуючими товарами і послугами, які не мають відношення до даного виду продукції.

51,9 % опитаних респондентів визначили, що товари, марковані знаком “INTERTOOL”, виробляються на підприємствах Східної та Південно-східної Азії (зокрема в Китайській Народній Республіці).

53,1% опитаних визначили, що власником знака “INTERTOOL” є компанія INTERTOOL.

Знак “INTERTOOL” досить тривалий час є відомий споживачам. Так. 34% респондентів зазначили, що дізналися про знак “INTERTOOL” від 3 до 7 років тому назад. Значна частина респондентів знають згаданий знак менше трьох років - 40,7% опитаних. 7,9% респондентів знають про знак “INTERTOOL” більше 7 років.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака “INTERTOOL”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що цей знак є відомим значній кількості споживачів.

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

Знак “INTERTOOL” з 1999 року використовується для маркування широкого спектру товарів – ручного інструменту або обладнання для будівництва, ремонту, сільського господарства, городництва та садівництва і супутніх їм товарів, що передбачає безпосереднє нанесення знака на товар та його упаковку.

Знаком "INTERTOOL" маркуються зокрема такі товари:

електричний інструмент та запчастини до нього (кутові шліфувальні машинки, дрилі, перемикачі, болгарки, гайковерти, компресори, пилки, різальні інструменти);

ручний інструмент (ключі гайкові, сокири, заклепочні та клеєві пістолети, пристосування для різки плитки, плоскогубці, бокорізи, щипці для різання плитки, стамески, пістолети для вичавлювання силікону, ножівки по металу, ключі торцеві, щипці, ножі, зажими);

запчастини та витратні матеріали до інструменту (свердла, фрези, набори наждачного паперу, фільтри);

автомобільний інструмент (пістолети для підкачування коліс);

вимірювальні інструменти;

маски респіраторні, каски захисні, шоломи, господарські та робочі перчатки і рукавиці.

Згідно з представленими заявником документами, протягом 2004 - 2010 років ТОВ "Інтерінструмент", ТОВ "Гран", ФОП Троянов В.Д., ФОП Степанова Л.Л. поставлено в Україну такі товари марковані знаком "INTERTOOL":

господарські та робочі перчатки і рукавиці в загальній кількості 4750264 пар;

ручний інструменту в загальній кількості 2696168 штук;

запчастини та витратні матеріали до інструменту в загальній кількості 1208503 штук;

електричний, пневматичний та бензоінструмент в загальній кількості 182356 штук;

компресорів 8147 штук;

вимірювальних засобів і пристосувань в загальній кількості 462428 штук;

засобів індивідуального захисту (масок, навушників, захисних окулярів) в загальній кількості 172500 штук;

драбини в кількості 7616 штук;

стрічки ізоляційні, скотчі, стрічки самоклеючі в кількості 9600 штук;

садовий та городній інструмент (граблі вінілові, шлангів гумових високого та низького тиску) в кількості 33120 штук.

Загалом в Україну поставлено 9530702 одиниць товару.

З 2004 ручні інструменти під знаком "INTERTOOL" реалізуються у провідних українських мережах роздрібною та оптово-роздрібною торгівлі.

Зокрема, реалізація продукції під знаком "INTERTOOL" здійснювалась через такі торговельні мережі:

мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр", яка налічує 42 гіпермаркети, з яких 36 в регіонах та 6 у Києві;

мережа будівельних гіпермаркетів "Нова Лінія", яка складається з 16 будівельних гіпермаркетів у Луцьку, Львові, Ужгороді, Києві, Полтаві, Одесі, Херсоні, Дніпропетровську, Запоріжжі, Сімферополі;

мережа будівельних супермаркетів “Олді”, яка станом на 2010 рік складалась з 7 магазинів у містах: Київ, Бровари, Донецьк, Житомир, Дніпропетровськ, Сімферополь;

мережа супермаркетів “Фуршет”. Мережа налічує 83 магазини в 50 містах України;

гіпермаркети “FOZZY”, що знаходяться в містах Вишневому, Одесі, Рівному, Харкові;

гіпермаркети “TARGET” в місті Харків;

супермаркети “О'КЕЙ”;

мережа супермаркетів “ПИК”, “SPAR”, Східний регіон;

мережа супермаркетів “АТБ”;

супермаркети “Брусниця”;

супермаркети “КЛАСС”.

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати встановила, що надані заявником документи свідчать про тривале та інтенсивне використання знака “INTERTOOL” 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

Просування товарів маркованих знаком “INTERTOOL” здійснювалось починаючи з 2004 року різноманітними способами, зокрема, шляхом участі у спеціалізованих виставках, ярмарках інструментів та обладнання, які проводяться на Україні, а також у Російській Федерації.

На підтвердження участі у згаданих заходах заявником надані копії таких дипломів:

диплом, вручений ТОВ “Інтерінструмент” як учаснику ІХ спеціалізованої виставки-ярмарку “АВТО – 2004”, яка проводилась у місті Харкові 12-15 листопада 2004 року. Диплом вручено за “...активну маркетингову політику по просуванню товарів та послуг на український ринок”;

диплом, вручений ТОВ “Інтерінструмент” як учаснику VI спеціалізованої міжнародної виставки “INTERTOOL – 2005”, яка проводилась під патронатом Кабінету Міністрів України у місті Києві 19-22 квітня 2005 року. Виставка присвячувалась інструментам та металообробним і виробничим технологіям;

диплом, вручений ТОВ “Інтерінструмент” як учаснику VII спеціалізованої міжнародної виставки “INTERTOOL – 2006”, яка проводилась під патронатом Кабінету Міністрів України у місті Києві 28 лютого - 03 березня 2006 року. Виставка присвячувалась інструментам та металообробним і виробничим технологіям.

диплом, вручений ТОВ “Інтерінструмент” як учаснику VII спеціалізованої виставки-ярмарку “БУДІВНИЦТВО. САДИБА 2006”, яка проводилась у місті Харкові 19-22 травня 2006 року. Диплом вручено за:

“...активную маркетинговую политику, а также за продвижение новой продукции, услуг, материалов и технологий на украинский рынок”.

Заявником також наданий сертифікат, який вручений за участь товарів маркованих знаком “INTERTOOL” у Московській міжнародній виставці інструментів, обладнання, промислових технологій “MITEH-2011”, яка проводилась 8-11 листопада 2011 року.

Однією з важливих умов успішного просування знака є максимальне наближення маркованих знакам товарів до потенційного споживача. Таким вимогам відповідає система роботи супермаркетів та гіпермаркетів, яка побудована на самообслуговуванні споживачів, що передбачає надання вільного доступу до зручно розміщених у торговельних приміщеннях товарів та ознайомлення з їх споживчими характеристиками самостійно або за допомогою консультантів. Як наслідок - супермаркет або гіпермаркет фактично виконує функцію діючої виставки-ярмарки товарів.

У зв'язку з цим, акцент у просуванні знака “INTERTOOL” на українському ринку було зроблено на входженні інструментів та обладнання заявника до асортименту загальнонаціональних та регіональних роздрібних торговельних мереж, утворених з супермаркетів та гіпермаркетів як спеціалізованих (господарських), так і не спеціалізованих.

Тому, починаючи з 2004 року, ручні інструменти під знаком “INTERTOOL” реалізуються у провідних українських мережах роздрібною та оптово-роздрібною торгівлі.

На підтвердження цього факту заявником були надані копії договорів постачання/продажу інструментів, укладених ТОВ “Інтерінструмент” з ТОВ “Епіцентр К” (мережа будівельних гіпермаркетів “Епіцентр”), ЗАТ “Нова Лінія” (мережа будівельних гіпермаркетів “Нова Лінія”), ТОВ “Торговельно-будівельний дім “Олді” (мережа будівельних супермаркетів “ОЛДІ”), ТОВ “Торгова група “АРС-КЕРАМІКА”, ТОВ “Експансія” (мережа гіпермаркетів “FOZZY”), ТОВ “Торговельний будинок “Амстор” (мережа супермаркетів “АМСТОР”), ТОВ “АТБ-маркет” (мережа супермаркетів “АТБ”), ТОВ “Українській Ритейл” (супермаркети “Брусниця”), ТОВ “Восторг” (супермаркет “ВОСТОРГ”, м. Харків), ТОВ “Віал-Маркет”, ТОВ “Укр-Трейд” (супермаркети “КЛАСС”, м. Харків), ЗАТ “КСтрейдінг” (мережа супермаркетів “ПІК”, “SPAR”. Східний регіон), ТОВ “Гарантія-Маркет”, ТОВ “Маркет-Плазо” (мережа супермаркетів “ФУРШЕТ”), ТОВ “О'КЕЙ Україна” (супермаркети “О'КЕЙ”).

Зокрема, договором ТОВ “Інтерінструмент” з ТОВ “О'КЕЙ Україна” щодо постачання/продажу інструментів також передбачалось надання послуг по організації просування товарів постачальника, розміщення інформації про товари та постачальників на біл-бордах у магазині, на торговельному обладнанні, в каталогах.

Також ТОВ “Інтерінструмент” з ТОВ “Епіцентр К”, ЗАТ “Нова Лінія”, ЗАТ “Фуршет”, ТОВ “Експансія”, укладено окремі договори про просування товарів, маркованих знаком “INTERTOOL”, а саме: надання маркетингових

послуг, пов'язаних з розширенням ринків збуту продукції, яка постачається замовником, з надання послуг по організації просування товарів.

Поширенню відомості знака "INTERTOOL" сприяє активна спонсорська діяльність. З 2003 року знак "INTERTOOL" є спонсором харківського футбольного клубу "Металіст", який є одним з провідних клубів українського вищого дивізіону.

Рекламні матеріали із зображенням знака "INTERTOOL" розміщуються на стадіоні "Металіст" під час проведення домашніх календарних матчів Чемпіонату України з футболу серед команд "Прем'єр-ліги", а також під час відбіркових та групових матчів Ліги Європи та Ліги Чемпіонів.

Форми розміщення рекламних матеріалів: світлодіодні банери навколо футбольного поля; розміщення 3D банерів біля воріт; відеоролики на табло; розміщення логотипів на офіційному сайті та у телевізійних проектах "Металіст ТВ".

Також реклама знака "INTERTOOL" розміщувалась на радіостанціях України, у друкованих виданнях (виданні "Строительство", каталозі "HUMMER", каталозі "Металл и оборудование", газеті "Бізнес", виданні "Авто премьер"), на чашках, ручках, у вагонах Харківського метрополітену.

Просування знака "INTERTOOL" також здійснювалась через мережу Інтернет.

Перший офіційний сайт знака "INTERTOOL" з доменним ім'ям www.intertool.kharkiv.com було створено та запущено у 2008 році. Сайт під цим доменним іменем проіснував до початку 2009 року.

З 1 січня 2009 було запущено сайт під доменним іменем www.intertool.ua. За даними он-лайн сервісу Google Analytics у період з січня 2009 року по вересень 2011 року сайт відвідало 478892 користувача, з яких 284952 унікальних відвідувачів. Загалом відвідувачі здійснили 2082253 перегляди сайту.

Крім того, у 2010 року розпочав роботу Інтернет-магазин "МИР ИНСТРУМЕНТА" (www.mirinstrumenta.ua), на якому реалізуються товари марковані знаком "INTERTOOL". Магазин є офіційним дилером з продажу оригінальної продукції "INTERTOOL".

Товари під знаком "INTERTOOL" реалізуються через такі відомі інтернет-магазини як "ROZETKA" та "МОБИЛЛАК".

За період з 2003 по 2011 рік на рекламу та заходи просування знака "INTERTOOL" витрачено 7920183 грн.

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати констатує, що надані відомості свідчать про здійснення значних заходів з рекламування, та іншого просування знака "INTERTOOL" протягом тривалого часу, що підтверджує відомість заявленого знака для товарів 6, 7, 8, 9, 17, 21 класів МКТП.


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


На підтвердження факту реєстрацій знака "INTERTOOL" заявник надав копії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власниками яких він є, а саме: №№ 127655, 130928, 130927, 167701, 50040.

Зокрема, в Україні на ім'я заявника зареєстровані наступні знаки для товарів і послуг:

знак  за свідоцтвом України № 50040 (7, 8, 35 класи МКТП);


знак **"INTERTOOL"** за свідоцтвом України № 130928 (7, 8, 9, 35 класи МКТП);

знак  за свідоцтвом України № 130927 (7, 8, 9, 35 класи МКТП);

знак  за свідоцтвом України № 179163 (1, 3, 4, 6, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25 класи МКТП).

Крім того, заявник є власником міжнародних реєстрацій:

на знак **"INTERTOOL"** (№ 1093056) зареєстрований відносно товарів 7, 8, 9, та послуг 35 класів МКТП;

на знак  (№ 1093057), зареєстрований відносно товарів 7, 8, 9, та послуг 35 класів МКТП.

Охорона обох міжнародних реєстрацій знаків поширена на такі країни, як: Вірменія, Азербайджан. Болгарія, Чехія, Німеччина, Естонія, Грузія, Греція, Угорщина, Італія. Киргизстан, Казахстан. Литва, Латвія, Молдова, Польща, Румунія, Росія. Словаччина. Таджикистан, США.

На підставі наведених вище доказів щодо здійснення реєстрацій знака "INTERTOOL", колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака в Україні та закордоном.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком.

На думку заявника цінність, що асоціюється зі знаком "INTERTOOL" досить висока, на підтвердження чого заявником було представлено звіт про оцінку об'єктів інтелектуальної власності станом на 20 грудня 2010 року.

Об'єктами оцінки були знаки для товарів та послуг за свідоцтвами №№ 130928, 130927, 127655.

За результатами оцінки згаданих знаків із застосуванням таких методів оцінки як метод роялті та метод розподілення прибутків, вартість об'єктів оцінки склала 39149500 грн.

Колегія Апеляційної палати вважає, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, є належними та достатніми доказами для визнання знака "INTERTOOL" в якості добре відомого знака в Україні для заявлених товарів 6, 7, 8, 9, 17, 21 класів МКТП станом на 01.01.2011.

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, що знак "INTERTOOL" став добре відомим в Україні станом на 01.01.2011 відносно БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД для таких товарів:

6 клас МКТП: "драбини металеві; драбини самостійні металеві; лещата верстатні металеві; скоби із звичайних металів";

7 клас МКТП: "гострильні верстати; дрилі електричні ручні; електрогенератори; зварювальні агрегати електричні; зварювальні апарати газові; ручні інструменти, крім з ручним рушієм; компресори; лискувальні машини і апарати електричні; ножі косарок; мийні апарати високого тиску; ланцюгові пилки; лебідки; насоси (помпи); пилки (машини); пилкові полотна (деталі машин); паяльники електричні; паяльні апарати газові; паяльні апарати електричні; паяльні газові трубки; паяльні лампи; пирскачі-пістолети для фарб; підіймальні механізми; різальні інструменти (деталі машин), різальні верстати; шліфувальні кружала (деталі машин)";

8 клас МКТП: "ручне знаряддя та ручні інструменти; абразивні інструменти ручні; викрутки; газонокосарки; гайковерти; гайкові ключі; бури; садівниче (городницьке) ручне знаряддя; гострі різальні інструменти (ручні); гострогубці; зубила; розпорошувачі (пульверизатори) для інсектицидів; пояси-тримачі інструментів; коси; косинці; лещата; лискувальне знаряддя; ломи; лопати (совки); молоти (молотки); мотики; надфілі; наждачні круги; насоси (помпи) ручні; ножиці для газонів; ножиці для металу; ножиці садові; ножиці садові криві; ножові вироби; пирскачі інсектицидні; перфоратори; пилки; пістолети; плодозніми (плодознімачі); плоскогубці; полільні вила; рашпілі; різальні інструменти (ручні); різальні частини ріжучих інструментів; рубанки; ручні дрилі; ручні інструменти з ручним рушієм; сапи; свердла; секатори; сільськогосподарське ручне знаряддя; скребкові ручні інструменти; сокири;

свердлильні верстати; стамески [долота]; стусла; тесла (інструменти); теслярські свердла; труборізи; цвяхотяги”;

9 клас МКТП: “вимірювальні інструменти; індикатори [показчики або реєстратори] тиску; індикатори нахилу [інклінометри, клінометри]; метри; прямовиси; тискоміри; распіратори; распіраторні маски; шоломи, каски захисні [захистові]”;

17 клас МКТП: “ізоляційні стрічки і смуги; стрічки липкі; шланги садові”;

21 клас МКТП: “жорсткі щітки; насадки до поливальниць; насадки на поливальні шланги; пирскачі [розбризувачі]; поливальниці; поливальні [зрошувальні] пристрої; розбризувачі для поливання квітів і рослин; рукавиці садівничі; рукавиці; пальчатки господарські; чистильне знаряддя ручне; щіткові вироби”.

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

Головуючий колегії

Л.В.Висоцька

Члени колегії

Л.А.Цибенко

Т.В.Ніколаєнко

Г.П.Добриніна

С.А.Совгиря