

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

РІШЕННЯ

05 червня 2014 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. від 22.10.2011 № 257 у складі головуючого – Висоцької Л.В., членів колегії – Горбик Ю.А., Добриніної Г.П., Запорожець Л.Г., Ткаченко Ю.В., розглянула заяву компанії Кайаба Індастрі Ко., Лтд. (КАЙАБА КОГІО КАБУСІКІ КАЙСЯ) (Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISA), Японія, про визнання знака "КУВ" добре відомим в Україні (далі - Заява).

Представник заявника – Жухевич О.В.



Зображення знака:

Аргументація заявника:

Заявник – компанія "Кайаба Індастрі Ко., Лтд." (КАЙАБА КОГІО КАБУСІКІ КАЙСЯ) (Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISA), просить визнати знак "КУВ" добре відомим в Україні щодо товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: "ударопоглиначі (амортизатори) автомобільні; амортизатори підвісок до транспортних засобів; амортизатори пружинні до транспортних засобів" станом на 01 січня 2013 року.

Для підтвердження доброї відомості позначення "КУВ" станом на 01 січня 2013 року заявником надані такі документальні відомості:

1. Зображення знака "КУВ" (додаток до Заяви № 2).
2. Аналіз рівня відомості знака для товарів та послуг "КУВ" підготовлений ТОВ "АВТОЕКСПЕРТ.ІН.ЮЕЙ" (додаток до Заяви № 3).
3. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 12.03.2013 № 24029313; Довіреність компанії Кайаба Індастрі Ко., Лтд. (КАЙАБА КОГІО КАБУСІКІ КАЙСЯ), яку правомірно представляє пан Шінічі Хаяші, виконавчий директор ТОВ КУВ Європа ГмбХ, якою уповноважує та призначає пана Вячеслава Ломейко діяти в якості представника Кайаба Індастрі Ко. (додаток до Заяви №4).

4. Копія аффідевіту від 27.07.2011 Хадзіме Сато – уповноваженої особи компанії Кайаба Індастрі Ко., Лтд. (додаток до Заяви № 5).

5. Копія листа Державної митної служби України від 28.03.2013 № 18/15-17-2387 щодо ввезених на митну територію України товарів під торгівельною маркою "КУВ" (додаток до Заяви № 6).

6. Лист Дочірнього підприємства "Прем'єр Експо" від 22.05.2013 № 22/05-13 (додаток до Заяви № 7).

7. Копія довідки ДП "Моніторинг СМІ України" від 18.01.2011 вих. № 1 щодо рекламування у друкованих засобах масової інформації та зовнішній рекламі товарів під торгівельною маркою "КУВ" (додаток до Заяви № 8).

8. Витяги сторінок із веб-сайтів, <http://kayaba.ua/> та <http://www.kyb.ua/> щодо виробництва, дистрибуції та використання продукції, маркованої знаком "КУВ" на території України (додатки до Заяви №№ 9 – 30, 38 – 65, 75, 76), а також витяги з веб-сайтів інших країн світу (додатки до Заяви №№ 66 – 74, 77 - 91).

9. Копія контракту поставки від 01.01.2011 № 01/2011 між компанією "КУВ Europe GmbH" та ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС" (додаток до Заяви № 31).

10. Копія контракту поставки від 01.09.2012 № 010901/2012 між компанією "КУВ Europe GmbH" та ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС" (додаток до Заяви № 32).

11. Копія контракту поставки від 01.01.2013 № 010901/2013 між компанією "КУВ Europe GmbH" та ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС" (додаток до Заяви № 33).

12. Копія листа ТОВ "Спец-автотехніка-М" щодо дистрибуції, рекламування продукції під торгівельною маркою "КУВ" (додаток до Заяви № 34).

13. Копія листа ТОВ "ЕЛІТ УКРАЇНА" щодо дистрибуції, рекламування продукції під торгівельною маркою "КУВ" (додаток до Заяви № 35).

14. Копія листа приватного підприємства "ВЛАДИСЛАВ" щодо дистрибуції, рекламування продукції під торгівельною маркою "КУВ" (додаток до Заяви № 36).

15. Копія листа приватного підприємства фірми "Юнікс Трейд Ко" щодо дистрибуції, рекламування продукції під торгівельною маркою "КУВ" (додаток до Заяви № 37).

16. Копія рахунку від 04.09.2012 № 1211039 на "ТОВ ЕСО-АВТОТЕХНІКС" (додаток до Заяви № 92).

17. Копія рахунку від 23.11.2012 № 1214495 на ПП фірма "Юнікс Трейд Ко" (додаток до Заяви № 93).

18. Копія рахунку від 18.10.2012 №1212998 на ТОВ "Спец-автотехніка-М" (додаток до Заяви № 94).

19. Копія рахунку від 10.10.2012 № 1212662 на ТОВ "Еліт-Україна" (додаток до Заяви № 95).

20. Копія рахунку від 23.11.2012 № 1214483 на ПП фірма "Владислав" (додаток до Заяви № 96).

21. Копія рахунку від 10.10.2012 № 1212647 на ТОВ "INTER CARS UKRAINE" (додаток до Заяви № 97).

22. Копія рахунку від 12.12.2012 № 1215370 на ТОВ "Авто Стандарт Україна" (додаток до Заяви № 98).

23. Фінансові документи щодо витрат на рекламування продукції (додаток до Заяви № 99).

24. Рахунки, акти здачі-прийняття наданих послуг з розміщенням рекламних матеріалів з додатками (додаток до Заяви № 100).

25. Роздруківки з пошукових систем Google, Yandex, Rambler, META (додатки до Заяви №№ 101 - 104).

26. Роздруківки з сайтів інтернет-магазинів (додатки до Заяви №№ 105 - 108).

27. Роздруківки з сервісу контекстної реклами AdWords від компанії Google (додатки до Заяви №№ 109 - 113).

28. Копії витягів з журналів "АВТО мастер" в період з 2005 по 2012 роки (додатки до Заяви №№ 114 - 164).

29. Копії витягів з журналів "autoExpert" в період з 2006 по 2010 роки (додатки до Заяви №№ 165 - 178).

30. Копії витягів з журналів "Auto Bild Україна" за 2012 рік (додатки до Заяви №№ 179 - 181).

31. Копії витягів з журналів "АВТО ЦЕНТР" в період з 2012 по 2013 роки (додатки до Заяви №№ 182 - 188).

32. Роздруківка з офіційного сайту автомобільного щотижневика "АВТО ЦЕНТР" (www.autocentre.ua/about.html) (додаток до Заяви № 189).

33. Копії витягів з журналів "АВТО СЕРВІС" в період з 2011 по 2013 роки (додатки до Заяви №№ 190 - 193).

34. Копії витягів з журналів "Автомайстерня сучасна" в період з 2011 по 2012 роки (додатки до Заяви №№ 194 - 197).

35. Копії витягів з журналів "За рулем Україна" за 2012 рік (додатки до Заяви №№ 198 - 200).

36. Копії витягів з журналів "АВТО МИР" в період з 2011 по 2012 роки (додатки до Заяви №№ 201 - 207).

37. Копія газети "Аргументы и факты в Украине" № 17 (820), 25.04 – 01.05.2012 (додаток до Заяви № 208).

38. Роздруківка з веб-сайту газети "АИФ Україна" (www.aif.ua) (додаток до Заяви № 209).

39. Роздруківки з веб-сайту газети "За рулем РФ" (www.zr.ru) (додатки до Заяви №№ 210 – 217, 221 – 231, 235 – 243, 246 – 257, 262, 263, 265, 274 - 278).

40. Роздруківки з веб-сайту газети "АВТО ЦЕНТР" (www.autocentre.ua) (додатки до Заяви №№ 211, 218 – 220, 232 – 234, 244, 245, 279, 280).

41. Роздруківки з веб-сайту <http://www.auto-sib.com> (додатки до Заяви №№ 258 – 261, 266 – 272,).

42. Роздруківки з веб-сайту газети "За рулем Україна" (<http://uzr.com.ua/articles/239.htm>) (додаток до Заяви № 264).

43. Роздруківка статті: "Амортизаторы: 80 лет эволюции" з веб-сайту www.abs.msk.ru/images/PDF2010/abs2.026_031_amortizator.pdf (додаток до Заяви № 273).

44. Роздруківки аналізу рівня відвідування сайтів: www.zr.ru, www.autocentre.ua, http://tuning.ua, hwww.auto-sib.com, uzr.com.ua, www.kyb.ua, www.kyb.ru, виконаного сервісом www.cy-pr.com (додатки до Заяви № 281 - 288).

45. Копії фінансових та розпорядчих документів, фотоматеріали, роздруківки Інтернету щодо відряджень, проведення конференцій, зборів, тренінгів, семінарів, виставок (додатки до Заяви №№ 289 - 314).

46. Копії виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України №№ 27574, 116936, 27575, 116935 (додатки до Заяви №№ 315, 316, 318, 319).

47. Роздруківка з Баз даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" щодо дії свідоцтва на знак для товарів і послуг № 148742 (додаток до Заяви № 317).

48. Копія довідки Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 24.01.2011 № 54/5 щодо міжнародних реєстрацій №№ 833558, 833559, 910479 (додаток до Заяви № 320).

49. Копії охоронних документів на товарні знаки Російської Федерації, Білорусії, Казахстану (додатки до Заяви №№ 321 – 326).

50. Копії заяв про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності (додатки до Заяви №№ 327, 329).

51. Копія листа Державної митної служби України від 15.10.2012 № 16/2-16.5/2231 "Про включення об'єктів права інтелектуальної власності до митного реєстру" (додаток до Заяви № 328).

Правовими підставами для визнання знака добре відомим в Україні є положення статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) та Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 року за № 471/10751 (далі – Порядок).

Відповідно до частини першої статті 25 Закону, охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

Згідно з частиною другою статті 25 Закону 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.

Поряд з цим, 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.

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи і матеріали, що були надані заявником в якості доказів наявності факторів та обставин, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим в Україні, та вислухала пояснення представника заявника.

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

Компанія "Кайаба Індастрі Ко., Лтд." має давню історію, яка почалася із заснування 19 листопада 1919 року паном Широ Каяба (Shiro Kayaba) компанії "Каяба Рісърч Сентер" (Kayaba Research Centr), що займалася конструюванням і виробництвом гідравлічної техніки і елементів шасі літаків. У 1935 році з'являється перший гідравлічний амортизатор марки "КАУАВА". В цьому ж році компанія стає відомою як "Каяба Мен'юфекчурінг Ко., Лтд." (Kayaba Manufacturing Co., Ltd.).

У 1947 році компанія розпочинає масове виробництво автомобільних амортизаторів на власному заводі і на ринок автозапчастин компанія виходить у 1948 році вже як "Кайаба Індастрі Ко., Лтд." (Kayaba Industry Co., Ltd), у 1959 році акції компанії були зареєстровані на Токійській фондовій біржі.

У 1965 році компанія "Кайаба Індастрі Ко., Лтд." розпочала бізнес на ринку автозапчастин в інших країнах.

Зростання попиту на автомобільні запчастини, марковані знаком "КАУАВА" (з 1965 року – знаком "КҮВ"), призвело до значного розширення виробничих потужностей заявника.

На даний час заявник є найбільшим постачальником ударопоглиначів (амортизаторів) автомобільних, амортизаторів підвісок до транспортних засобів, амортизаторів пружинних до транспортних засобів, з часткою ринку більше ніж 23% у світі, і одним із найбільших постачальників амортизаторів на ринку автозапчастин країн Європи, СНД, в тому числі України.

Компанія має виробничі потужності, розташовані у 32 містах 21 країни світу. Основні підприємства розташовані в Японії, Європі, Азії та Америці. Ці підприємства щорічно виробляють більше 75 млн. ударопоглиначів (амортизаторів) автомобільних, амортизаторів підвісок та амортизаторів пружинних до транспортних засобів, які експортуються більше ніж у 100 країн світу під знаком "КҮВ".

Заявник є одним із найбільших постачальників ударопоглиначів (амортизаторів) автомобільних, амортизаторів підвісок та амортизаторів пружинних до транспортних засобів відомих виробників автомобілів у світі, таким, зокрема, як Toyota, GM, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Infiniti, Chrysler, Subaru, Lexus, BMW, Mercedes-Benz та групи Audi-Volkswagen. В країнах СНД та Україні амортизатори, марковані знаком "KYB" широко використовуються в автомобілях Daewoo, KIA, VAZ, ГАЗ та інших.

Частка продукції KYB в загальному обсязі поставок амортизаторів на конвеєр RENAULT становить 80%, FORD - 45%, групи VOLKSWAGEN -12%, FIAT - 8%.

Заявник постійно працює над оновленням та розширенням асортименту своїх товарів, завдяки чому його продукція має істотні переваги при використанні, що забезпечує високий рівень популярності серед споживачів. Каталог товарів, маркованих знаком "KYB" для Європи включає більше 3500 позицій, серед яких амортизатори для більшості європейських моделей автомобілів та автомобілів країн СНД. З асортиментом продукції споживачі можуть ознайомитися на сторінках Веб-сайтів заявника, в тому числі на сторінках українського Веб-сайту (www.kyb.ua), які є загальнодоступними для українських споживачів.

Заявник має мережу офіційних дилерів, які працюють по всьому світу, зокрема дистриб'юторів на території України. Офіційні точки продажу продукції під знаком "KYB" є майже в усіх областях України, зокрема: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській та АР Крим і в місті Києві.

Заявник є власником охоронних документів на знаки для товарів і послуг, як на території України так і в інших державах.

Знак "KYB" є однією з найвідоміших торговельних марок відносно автомобільних амортизаторів (ударопоглиначів), амортизаторів підвісок до транспортних засобів, амортизаторів пружинних до транспортних засобів в Україні. Відомості про цей знак опубліковані в багатьох друкованих виданнях та в мережі Інтернет.

Заявник має високу репутацію завдяки численним затратам на рекламну компанію, конкурси серед споживачів продукції, а також отриманими нагородами від провідних автовиробників та міжнародних авто спілок.

Для визначення того, чи є знак "KYB" добре відомим в Україні, колегією були розглянуті такі фактори.

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

Для підтвердження ступеню відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства заявником надано дослідження "Аналіз рівня відомості знака

для товарів і послуг "KYB", проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю "АВТОЕКСПЕРТ.ІН.ЮА" 25 травня 2013 року (додаток № 2 до Заяви). Дослідження проводились у таких містах: Київ, Донецьк, Харків, Одеса, Львів, Дніпропетровськ. До зазначеного опитування було залучено 1000 респондентів.

До цільової аудиторії, віком від 22 до 55 років входили працівники станцій технічного обслуговування (СТО), які мають у своїй щоденній практиці досвід із заміни автозапчастин, працівники автомагазинів, авторинків, які мають відношення до продажу автозапчастин.

За результатами дослідження вибірка склала:

95,8% респондентів чули про торгівельну марку "KYB";

94,6% респондентів бачили торгівельну марку "KYB";

45,2% респондентів у своїй повсякденній роботі найчастіше використовували або продавали деталі марковані торгівельною маркою "KYB" (інтерв'ю проводилось з підказкою). Також серед лідерів продажу використовували/продавали деталі наступних торгівельних марок "MONROE" (22,5%) та "BOGE" (19,7 %);

48,8% респондентів перший раз побачили/почули про торгівельну марку "KYB" 6 – 7 років тому;

43,26% та 54,12% респондентів ставиться до продукції під торгівельною маркою "KYB" дуже добре та добре, відповідно;

46,8%, та 44,8% респондентів дізнались про торгівельну марку "KYB" від колег по роботі та в місцях продажу, відповідно;

93,5% респондентів назвали Kayaba Industry Co., Ltd., як виробника продукції маркованої торгівельною маркою "KYB" (інтерв'ю проводилось з підказкою);

47 % (без підказки) та 58,8% (з підказкою) респондентів назвали країну виробника продукції маркованої торгівельною маркою "KYB" – Японію;

70,9 % (без підказки) та 80,9% (з підказкою) респондентів визначили, що під торгівельною маркою "KYB" виробляються автомобільні амортизатори.

Про добру відомість знака "KYB" також свідчить проведене у грудні 2010 року соціологічне дослідження "Аналіз рівня відомості знака для товарів та послуг KYB (Kayaba)" компанією "ІНМАЙНД".

За умовами дослідження найбільш доречним сектором суспільства для цього знака визначено власників автомобілів з 1990 року випуску, віком 21 – 55 років, які мають стаж керування автомобілем більше 3 років та мають досвід заміни в автомобілі амортизаторів, амортизаційних стоек, пружин або патронів.

Опитування проводилося у таких містах: Київ, Донецьк, Харків, Сімферополь, Одеса, Львів, Дніпропетровськ. До зазначеного опитування було залучено 500 респондентів.

Результати дослідження свідчать про те, що 65% опитуваних знайомі із знаком "KYB (Kayaba)", 27% опитуваних називають знак "KYB (Kayaba)" лідером на ринку амортизаторів, 67% автомобілістів знак "KYB (Kayaba)" відомий більше 5 років, 16% опитуваних без підказки змогли назвати виробника товарів маркованих знаком "KYB (Kayaba)" – Kayaba Industry Co.,

50% вважають країною виробництва товарів маркованих знаком "КУВ (Кауаба)" – Японію. Серед тих, хто не знає знак "КУВ (Кауаба)" за висновками дослідження, найбільша частка жінок, а також людей з високим достатком, тобто ті категорії опитуваних, які самостійно не замінюють деталі автомобілів.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що знак "КУВ" є широко відомим споживачам на території України. Також заявник довів, що продукція, маркована знаком "КУВ", отримала визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак "КУВ" вперше був зареєстрований заявником в 1965 році у Японії, після чого почав використовуватись як один із знаків для маркування автомобільних амортизаторів, амортизаторів підвісок до транспортних засобів, амортизаторів пружин до транспортних засобів. Починаючи з 2005 року заявник використовує лише знак "КУВ" для маркування своєї продукції, в тому числі і в Україні.

Відповідно роздруківки з Веб-сайту <http://kyb.ua/> заявник має представництва в наступних країнах світу: Україна, Росія, Польща, Німеччина, Японія, Сполучені Штати Америки, Іспанія, Франція, Велика Британія, Італія, ОАЕ, Таїланд, Малайзія, Мексика. Офіційні дистриб'ютори продукції, маркованої знаком "КУВ", працюють по всьому світу. Лише на території СНД налічується 41 дистриб'ютор, з них 8 працюють на території України, зокрема:

ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС", код ЄДРПОУ: 30721457 (адреса: м. Київ, вул. Закревського, буд. 16);

ТОВ "Спец-автотехніка-М", код ЄДРПОУ: 25419266 (адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд.51);

ПП "Фірма "Владислав", код ЄДРПОУ; 20215412 (адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 184);

ТОВ "Авто Стандарт Україна", код ЄДРПОУ: 35775727 (адреса: Львівська обл., Пустомитівський р-н м. Пустомити, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10а);

ТОВ "Еліт-Україна", код ЄДРПОУ: 20454393 (адреса: м. Київ, вул. Червонопрапорна, буд. 135);

ПП "Фірма"Юнікс Трейд Ко", код ЄДРПОУ: 20873670 (адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 81А);

ТОВ "INTER CARS UKRAINE" (INTER CARS UKRAINE LLC), код ЄДРПОУ: 30865632 (адреса: м. Хмельницький, вул. Толстого, буд. 1/1);

ТОВ "АТ-Інжинірінг", код ЄДРПОУ: 31776232 (адреса: м. Київ, вул. Закревського, буд. 16).

Також заявником надано документи, що підтверджують реалізацію товарів, маркованих знаком "KYB", а саме:

- контракт поставки № 01/2011 від 01.01.2011 між компанією "KYB Europe GmbH" та ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС", за яким постачальник продає, доставляє і передає покупцю продукцію, марковану знаком "KYB" на загальну суму 4500000 євро у кількості 200000 штук за календарний рік;

- контракт поставки № 010901/2012 від 01.09.2012 між компанією KYB Europe GmbH та ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС", за яким постачальник продає, доставляє і передає покупцю продукцію, марковану знаком "KYB", на загальну суму 5000000 євро за календарний рік;

- контракт поставки № 010901/2013 від 01.01.2013 між компанією "KYB Europe GmbH" та ТОВ "ЕСО-АВТОТЕХНІКС", за яким постачальник продає, доставляє і передає покупцю продукцію, марковану знаком "KYB", на загальну суму 6000000 євро за календарний рік. На підтвердження зазначеного заявником надано рахунок № 1211039 від 04.09.2012 на поставку товару на загальну суму 100244,74 євро.

- лист ТОВ "Спец-автотехніка-М", яким повідомляється, що зазначене товариство є офіційним дистриб'ютором компанії "Kayaba Industry Co., Ltd." з 2008 року. За час співпраці товариством було реалізовано більше 150000 одиниць товару, маркованого знаком "KYB". На підтвердження зазначеного заявником надано рахунок № 1212998 від 18.10.2012 на поставку товару на загальну суму 87978,24 євро;

- лист ПП "Фірма "Владислав" від 29.04.2013 № 105, яким повідомляється, що зазначене підприємство є офіційним дистриб'ютором компанії "Kayaba Industry Co., Ltd" з 2012 року. За час співпраці підприємством було реалізовано більше 30000 одиниць товару, маркованого знаком "KYB". На підтвердження зазначеного заявником надано рахунок № 1214483 від 23.11.2012 на поставку товару на загальну суму 92056,52 євро;

- лист ТОВ "Еліт-Україна", яким повідомляється, що зазначене товариство є офіційним дистриб'ютором компанії "Kayaba Industry Co., Ltd." з 2010 року. За час співпраці товариством було реалізовано більше 111000 одиниць товару, маркованого знаком "KYB". На підтвердження зазначеного заявником надано рахунок № 1212662 від 10.10.2012 на поставку товару на загальну суму 88134,11 євро;

- лист ПП "Фірма"Юнікс Трейд Ко", яким повідомляється, що зазначене підприємство є офіційним дистриб'ютором компанії "Kayaba Industry Co., Ltd" з 2000 року. За час співпраці підприємством було реалізовано більше 500000 одиниць товару, маркованого знаком "KYB". На підтвердження зазначеного заявником надано рахунок № 1214495 від 23.11.2012 на поставку товару на загальну суму 72361,90 євро.

До того ж, заявником зазначено, що продукція під знаком "KYB" реалізується через офіційних дилерів майже в усіх областях України, зокрема: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській,

Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях, АР Крим та в місті Києві.

Надані документи, на думку колегії Апеляційної палати, підтверджують те, що реалізація продукції, маркованої знаком "КУВ", здійснюється у значних обсягах, що, у свою чергу, свідчить про її високу популярність серед споживачів. Значні обсяги використання підтверджені заявникам документально.

Колегія Апеляційної палати констатує, що надані заявником відомості та докази, що їх підтверджують, доводять факт тривалого, безперервного використання знака "КУВ" відносно товарів 12 класу МКТП, а саме: "ударопоглиначі (амортизатори) автомобільні; амортизатори підвісок до транспортних засобів; амортизатори пружинні до транспортних засобів" в Україні.

3. 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.

При просуванні торговельної марки "КУВ" заявником використовуються практично всі види реклами, що підтверджуються документально, зокрема:

Інформаційні статті та інша рекламна інформація опублікована в засобах масової інформації, зокрема в:

- спеціалізованому інформаційно-технічному журналі "АВТО мастер" за період з 2005 по 2012 роки, загальна кількість примірників склала 492000 екземплярів на території України;

- журналі для професіоналів автобізнесу "autoExpert" в період з 2006 по 2010 роки загальна кількість примірників склала 439000 екземплярів на території України;

- журналі "Auto Bild Україна" в період 2012 року, загальна кількість примірників склала 58800 екземплярів на території України;

- автомобільному щотижневику "АВТО ЦЕНТР" в період з 2012 по 2013 роки, загальна кількість примірників склала 492000 екземплярів на території України;

- автомобільному журналі для професіоналів автобізнесу "АВТО СЕРВІС" в період з 2011 по 2013 роки, загальна кількість примірників склала 38000 екземплярів на території України;

- журналі для спеціалістів "Автомайстерня сучасна" в період з 2011 по 2012 роки, загальна кількість примірників склала 72000 екземплярів на території України;

- журналі "За рулем Україна" за період 2012 року, загальна кількість примірників склала 141900 екземплярів на території України;

- щотижневику "АВТО МИР" в період з 2011 по 2012 роки, загальна кількість примірників склала 236500 екземплярів на території України;

- газеті "Аргументы и факты в Украине" № 17 (820), за період 25.04 – 01.05.2012.

Читацька аудиторія вище зазначених журналів на момент публікації рекламної інформації продукції, маркованої знаком "KYB", склала близько 1706200 осіб.

Інформаційні статті та рекламна інформація в мережі Інтернет, опублікована на Веб-сайтах: www.zr.ru, www.autocentre.ua, <http://www.auto-sib.com>, www.kyb.ru, <http://tuning.ua>, www.kyb.ua, uzr.com.ua, hwww.auto-sib.com, www.abs.msk.ru/images/PDF2010/abs2.026_031_amortizator.pdf, <http://uzr.com.ua/articles/239.htm>.

Кількість сайтів, отримана шляхом введення слова "KYB" в пошукових системах: <https://www.google.com.ua>, <http://www.yandex.ua>, <http://www.rambler.ru>, <http://meta.ua>. За результатами такого пошуку знайдено:

"Google" - приблизно 25 500 000 сайтів;

"Yandex" - понад 2 млн. сайтів;

"Rambler" - понад 2 млн. сайтів;

"META" - приблизно 45 800 документів на 1 300 сайтах.

Просування продукції, маркованої знаком "KYB", за допомогою POS – матеріалів:

- за період 2006 – 2007 років для просування товарів, маркованих знаком "KYB", було витрачено 300000 доларів США переважно на виробництво корпоративних рекламних матеріалів (буклети, футболки, бейсболи, годинники, ручки, чашки та інше) та рекламу в засобах масової інформації.

Разом з тим, заявником надано документи, що підтверджують проведення рекламних акцій серед споживачів продукції (рахунки, звіти про проведення рекламних акцій) з 2011 по 2012 роки.

Участь у виставках та конкурсах.

Згідно з додатками до Заяви №№ 289 – 314 заявником постійно проводяться акції, конкурси, семінари, тренінги серед дистриб'юторів та споживачів товарів, маркованих знаком "KYB". Так в 2008 році заявником проведено акцію/конкурс "Найкраще СТО 2008 року", за умовами та підсумками якого переможці виграли поїздку в Японію.

У 2010 році заявник провів програму "KYB-сервіс" – надання статусу авторизованого сервісного центру з правом надавати максимальну гарантію (2 роки) на продукцію, марковану знаком "KYB".

Заявником постійно проводяться технічні семінари та тренінги на тему "Встановлення та обслуговування амортизаторів "KYB", зокрема, такі семінари було проведено в 2009 році в містах: Донецьк, Сімферополь, Миколаїв, Одеса, Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький. У 2010 році семінари проводились в містах: Київ, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Рівне, Запоріжжя, Херсон, Сімферополь, Черкаси, Кіровоград, Полтава, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ.

З метою популяризації знака "КУВ" заявник сприяє офіційним дистриб'юторам у експонуванні продукції на міжнародних виставках. Так, компанія "ЕСО-АВТОТЕХНІКС" експонувала товари, марковані знаком "КУВ", на міжнародній виставці "SIA" з 2000 по 2002 роки. В 2004 році зазначені товари представляла компанія "Юнік Трейд" на міжнародній виставці "SIA". Додатково заявник зазначив, що міжнародна виставка "SIA", що проводилась у 2000, 2001, 2002 та 2004 році, наприкінці травня (загальний строк проведення 4-5 днів) в Національному комплексі "Експоцентр України", загальна площа якого складає 286,3 га.

Ураховуючи наведені вище фактичні дані, колегія Апеляційної палати зазначає, що знак "КУВ" інтенсивно використовується з 2000 року і вже на 01 січня 2013 року має добру репутацію і став відомим в Україні серед відповідного кола споживачів. На його відомість вплинули наступні обставини:

- продукція під знаком "КУВ" вироблялась у достатній кількості і споживач мав можливість ознайомитись з її якістю;
- проведення масштабних і різнопланових рекламних акцій, спрямованих на просування цього знака, доводить, що споживач мав змогу дізнатися про знак "КУВ" та продукцію маркованою цим знаком;
- участь у виставках та інших заходах, направлених на ознайомлення та просування продукції під знаком "КУВ", сприяли підвищенню обізнаності щодо неї серед відповідного кола споживачів.

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

Відповідно до додатків до Заяви №№ 315 - 326 заявник є власником охоронних документів на знаки для товарів і послуг, як на території України так і в інших державах, а саме:

- компанія "КУВ" має правову охорону в Україні за міжнародними реєстраціями № 833558 на знак "КУВ" (діє з 05.06.2006), № 833559 на знак "КАУАВА" (діє з 12.06.2006), № 910479 на знак "КУВ" (діє з 27.11.2007) щодо товарів 7 класу МКТП;
- на ім'я заявника в Україні здійснено реєстрацію знаків: "КУВ" за свідоцтвом № 27574 та "КАУАВА" за свідоцтвом № 27575 від 15.10.2002 відносно товарів 12 класу МКТП; "КАУАВА" за свідоцтвом № 116935 та "КУВ" за свідоцтвом № 116936 від 11.01.2010 відносно товарів 4 класу МКТП;
- компанія також є власником свідоцтв Російської Федерації № 208685 від 01.02.2002 на знак "КАУАВА" та № 212852 від 22.05.2002 на знак "КУВ"; свідоцтв Республіки Беларусь № 16121 на знак "КУВ" та № 16122 на знак "КАУАВА" від 25.10.2002; свідоцтв Республіки Казахстан № 192231 від 03.10.2005 на знак "КАУАВА", № 21010 від 11.09.2006 та № 23071 від 14.09.2007 на знаки "КУВ" відносно товарів 12 класу МКТП.

Таким чином, заявник здійснює всіх необхідних заходів для набуття правової охорони знака, в тому числі в Україні.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами.

Заявник постійно здійснює заходи, пов'язані із запобіганням порушенням прав на знак для товарів і послуг "КУВ" в Україні, зокрема, шляхом включення об'єктів права інтелектуальної власності до митного реєстру та шляхом досудового вирішення спорів.

24.09.2012 заявником були подані до Державної митної служби України заяви про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності з проханням включити до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності знак для товарів і послуг "КУВ" за свідоцтвом № 27574 та знак "КАУАВА" за свідоцтвом № 27575.

Державною митною службою України направлено заявнику лист від 15.10.2012 № 16/2-16.5/2231 "Про включення об'єктів права інтелектуальної власності до митного реєстру", за яким до митного реєстру включені зазначені вище знаки для товарів і послуг.

6. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявник довів той факт, що серед споживачів існує високий рівень довіри до продукції, маркованої знаком "КУВ". Вказане підтверджується значними та динамічно зростаючими обсягами продажу продукції під знаком "КУВ". Крім того, цінність знака, довіра споживачів і фахівців підтверджена численними міжнародними нагородами за виготовлення якісної продукції маркованої знаком "КУВ".

Заявником було проведено масштабні і різнопланові рекламні акції, спрямовані на просування продукції під знаком "КУВ" з метою інформування як спеціалістів в сфері ремонту автомобілів, так і автовласників, що ремонтують автомобілі самостійно.

Таким чином, виходячи з інформації, наданої заявником, колегія Апеляційної палати робить висновок, що надані заявником докази підтверджують наявність факторів, що свідчать про добру відомість знака "КУВ" в Україні відносно компанії "Кайаба Індастрі Ко., Лтд." (КАЙАБА КОГІО КАБУСІКІ КАЙСЯ) (Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISA) щодо товарів 12 класу МКТП, а саме: "ударопоглиначі (амортизатори) автомобільні; амортизатори підвісок до транспортних засобів; амортизатори пружинні до транспортних засобів" станом на 01 січня 2013 року.

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 **KYB** добре відомим в Україні відносно компанії "Кайаба Індастрі Ко., Лтд." (КАЙАБА КОГІО КАБУСІКІ КАЙСЯ) (Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISA) щодо товарів 12 класу МКТП, а саме: "ударопоглиначі (амортизатори) автомобільні; амортизатори підвісок до транспортних засобів; амортизатори пружинні до транспортних засобів" станом на 01 січня 2013 року.

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

Головуючий колегії

Л.В. Висоцька

Члени колегії

Ю.А. Горбик

Г.П. Добриніна

Л.Г. Запорожець

Ю.В. Ткаченко