

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

28 грудня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 07.10.2011 № 96 у складі головуєчого – Дмитришина В.С., членів колегії – Бутяєвої А.П., Жмурко О.В., Плотнікової Л.В., Салфетник Т.П., 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.

На засіданні присутні представники заявника – Жухевич О.В., Самусь К.О.

Зображення знака:



Аргументація заявника:

Заявник – компанія Кайаба Індастрі Ко., Лтд. (КАЙАБА КОГІО КАБУСІКІ КАЙСЯ) (Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISA), (далі – компанія КУВ (компанія)), 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 1 січня 2008 року.

Заява ґрунтується на таких доводах заявника.

Компанія Кайаба Індастрі Ко., Лтд. має давню історію, яка почалася із заснування 19 листопада 1919 року паном Широ Каяба компанії «Каяба Рісьорч Сентер», що займалася конструюванням і виробництвом гідравлічної техніки і елементів шасі літаків. У 1935 році компанія стає відомою як Каяба Мен'юфекчурінг Ко., Лтд. та з'являється перший гідравлічний амортизатор марки «Kayaba».

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), яка на даний час є найбільшим постачальником автомобільних амортизаторів, амортизаторів підвісок до транспортних засобів, з часткою ринку більше ніж 20% у світі, і одним із найбільших постачальників амортизаторів в країни Європи, СНД та 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. автомобільних амортизаторів, амортизаторів підвісок та амортизаторів пружинних до транспортних засобів, які експортуються більше ніж у 100 країн світу під знаком «KYB».

У 2005 році компанія KYB змінила свою загальну назву з Кайаба на KYB для єдності із брендом «KYB», який в той час вже широко визнавався та був відомим на світовому ринку автозапчастин, та, зокрема, ринку України.

Компанія KYB є одним із найбільших постачальників автомобільних амортизаторів відомим виробникам автомобілів у світі, таким, зокрема, як Toyota, GM, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Infiniti, Chrysler, Subaru, Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen. В країнах СНД та Україні амортизатори компанії KYB використовуються в автомобілях Daewoo, KIA, BAZ, GAZ та інших.

Необмежене коло українських водіїв, які є власниками автомобілів відомих світових та вітчизняних автовиробників, мають змогу користуватися амортизаторами та стійками компанії KYB, оскільки сьогодні кожний четвертий автомобіль у світі сходить з конвеєра саме з амортизаторами KYB. Частка продукції KYB в загальному обсязі поставок амортизаторів на конвеєр RENAULT становить 80%, FORD - 45%, групи VOLKSWAGEN - 12%, FIAT - 8%.

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

Обсяг продукції компанії «KYB» в Україну з 1999 року склав близько 1 500 000 одиниць, переважно автомобільних амортизаторів, пружин та стійок, маркованих знаком «KYB». Компанія має мережу офіційних дилерів, які працюють по всьому світу, зокрема на території СНД налічується 40 дистриб'юторів з них 7 в Україні, 18 – в Російській Федерації, 4 в – Білорусі. Офіційні точки продажу продукції під знаком «KYB» є майже в усіх областях України, зокрема: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Херсонській та АР Крим.

Компанія KYB широко використовує свою торговельну марку і є власником міжнародних реєстрацій № 833558 знака «KYB» (діє з 05.06.2006), № 833559

знака «КАУАВА» (діє з 12.06.2006), № 910479 знака «КУВ» (діє з 27.11.2007) щодо товарів 7 класу МКТП. На ім'я Компанії 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» відносно товарів 12 класу МКТП; свідоцтв Республіки Білорусь № 16121 на знак «КУВ» та № 16122 на знак «КАУАВА» від 25.10.2002 відносно товарів 12 класу МКТП; 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.

Знак «КУВ» 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 у таких періодичних виданнях: (журналах) «Авто Центр», «АВТО мастер», «autoExpert», «Автогород», «За рулем», «Тюнинг автомобилей», «AD Style», «Автомастерня сучасна», «А-95» та в мережі Інтернет на сайтах: www.zr.ru, www.autocentre.ua, www.tuning.ua, www.auto-sib.com.

Компанія «КУВ» має високу репутацію та нагороджена нагородами: «Лучший поставщик 2003 года» для концерну GM; «Лучший поставщик года» російських компаній автодистриб'юторів, членів групи Groupe Auto Union International (GAU) (2006); «Автомастер» - «3 года вместе» (2007); «Поставщик года» (2008); премія «Поставщик года» (2009) від GAU, срібна медаль; приз від AD Russia за кращу дистриб'юторську політику (2009); приз «Лучший поставщик 2009 года» від групи компаній GA Russia; приз в категорії «Sales» (2010) від GAU.

Знак «КУВ» добре відомий споживачам завдяки масштабним заходам, що здійснюються компанією для його просування. На рекламу знака «КУВ» протягом 2006-2007 років в Україні витрачено 300 000 доларів США, зокрема на виробництво корпоративних матеріалів, друковану рекламну продукцію (буклети, листівки), у засобах масової інформації, спеціалізованих автомобільних періодичних виданнях («АвтоФотоПродажа», «АвтоЦентр», «АвтоМир», «Автобазар», «Автосервис»), неспеціалізованих періодичних виданнях («Бесплатно всегда», «Експерес Об'ява», «Пропоную роботу», «Львівські оголошення»).

Добра відомість знаком «КУВ» набута через активне згадування і рекламування цього позначення в мережі Інтернет. Результати пошуку ключового слова «КУВ» на відомих пошукових сайтах «google.com.ua», «yandex.ua» та «meta.ua» показують приблизно 16 500 000, 2 000 000 та 58 300 посилань відповідно. Компанії КУВ належить ряд доменних імен (які включають торговельну марку «КУВ» в багатьох країнах світу, в тому числі: www.kyb.co.jp (Азія), www.kyb-europe.com, www.kyb.eu, www.kayaba.fr, www.kayaba.it, www.kayaba.de (Європа), www.kyb.com (Північна Америка), www.kybm.com

(Латинська Америка), www.kyb.com.au (Австралія), www.kyb.ru, www.kayaba.ru (Росія). В Україні компанії КУВ належать доменні імена vww.kyb.ua, www.kayaba.ua.

Для просування продукції під знаком «КУВ» та стимулювання поліпшення роботи сервісних станцій, які виробляють заміну і обслуговування амортизаторів компанією проводяться конференції, семінари, збори, акції/конкурси серед розповсюджувачів продукції.

Широке визнання та всесвітню відомість, в тому числі і на території України, компанія «КУВ» здобула завдяки своїй участі у автоспорті, впроваджуючи новітні технології.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні позначення «КУВ» станом на 1 січня 2008 заявником надані такі документальні відомості:

1. Зображення знака «КУВ» (додаток 2).
2. Копія афідевіту від 27.07.2011 Хадзіме Сато – уповноваженої особи компанії Кайаба Індастрі Ко., Лтд. (додаток 4).
3. Копії сторінок корпоративних журналів Компанії за 2007 – 2010 роки (додаток 5).
4. Копія довідки ДП «Український інститут промислової власності» від 24.01.2011 № 54/5 щодо дії на території України міжнародних реєстрацій № 833558 знака «КУВ» (діє з 05.06.2006 щодо товарів 7 класу МКТП), № 833559 знака «КАУАВА» (діє з 12.06.2006 щодо товарів 7 класу МКТП), № 910479 знака «КУВ» (діє з 27.11.2007 щодо товарів 7 класу МКТП) (додаток 7).
5. Копії довідок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 28.01.2011 щодо дії свідоцтв № 27574, № 27575, № 116935, № 116936 (додаток 8).
6. Бібліографічні дані свідоцтв № 27574 на знак «КУВ», № 27575 на знак «КАУАВА», № 116935 на знак «КАУАВА», № 116936 на знак «КУВ» з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» ДП «Український інститут промислової власності» (додаток 9).
7. Копії свідоцтв Російської Федерації № 208685 на знак «КАУАВА», № 212852 на знак «КУВ», свідоцтв Республіки Беларусь № 16121 на знак «КУВ», № 16122 на знак «КАУАВА», свідоцтв Республіки Казахстан № 192231 на знак «КАУАВА», № 21010 та № 23071 на знаки «КУВ» (додаток 10).
8. Копія дослідження «Аналіз рівня дослідження відомості знака для товарів і послуг КУВ (Kayaba)», проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія ІНМАЙНД» у грудні 2010 року (додаток 11).
9. Копії сторінок українського автомобільного щотижневика «Авто центр» за 2000, 2011 роки (додатки 12, 92).
10. Копії сторінок журналу «АВТО мастер» за 2005 – 2011 роки (додатки 13 – 20, 30 – 38, 46 – 56, 59 – 68, 73 – 78, 90 – 91).
11. Копії сторінок журналу «autoExpert» за 2006 – 2008, 2010 роки (додатки 21 – 24, 39 – 42, 57 – 58, 79 -82).

12. Копії сторінок журналу «Тюнинг автомобилей» за 2006 рік (додаток 25).
13. Копії сторінок журналу «Автогород» за 2007 рік (додатки 26 – 29).
14. Копії сторінок журналу «За рулем» за 2007 рік (додатки 43 – 45).
15. Копії сторінок журналу «AD Style» за 2009 – 2011 роки (додатки 69 – 70, 72, 93).
16. Копії сторінок журналу «Відомості Inter Cars Ukraine» за 2010 рік (додаток 83).
17. Копії сторінок журналу «Автомайстерня сучасна» за 2010 – 2011 роки (додатки 84 – 87, 94 -95).
18. Копії сторінок журналу «А 95» за 2010 – 2011 роки (додатки 88 – 89, 97).
19. Копія інформаційного бюлетеню «Міжнародні автопродажі» № 12/2009 (додаток 71).
20. Копії сторінок корпоративного видання «Гильдия – М», 2011 рік (додаток 96).
21. Витяги та копії публікацій з газет та журналів щодо продукції, маркованої знаком «КУВ», щодо компанії Кайаба (Kayaaba), розміщених в мережі Інтернет (додатки 98 – 179).
22. Витяги сторінок з сайту (<http://kyb.ua/>) щодо продукції КУВ, технічна інформація щодо цієї продукції, новини Компанії щодо виробництва продукції КУВ, її використання для автомобілів різних марок (додатки 180 – 182, 189 – 211).
23. Копії каталогів амортизаторів та пружин КУВ за 1998, 2004, 2006, 2008 роки (додатки 183 – 188).
24. Витяги сторінок з сайту (<http://kyb.ua/>) з інформацією про одержання компанією КУВ нагород від виробників автомобілів (додатки 212 – 215, 217 – 221).
25. Рекламні буклети амортизаторів КУВ (додатки 222 – 223).
26. Листівка «Акція! Получи поездку в Чехию!» (додаток 224).
27. Копія Довідки ДП «Моніторинг ЗМІ України» № 1 від 18.01.2011 (додаток 225).
28. Результати пошуку на сайтах «google.com.ua», «yandex.ua», «meta.ua» (додаток 226).
29. Витяги сторінок з сайту (<http://kyb.ua/>) щодо поновлення веб-сайту компанії Kayaaba Europe та запуску нового європейського сайту (додатки 227 – 228).
30. Витяги сторінок з сайту (<http://kyb.ua/>) «Інтерактивна карта» з відомостями щодо розміщення станцій технічного обслуговування, точок продажу, дистриб'юторів, представництв компанії КУВ у світі (додатки 229, 238).
31. Копії рахунків про поставку продукції компанії КУВ в Україну за 2003 – 2011 роки (додаток 230).
32. Копія свідоцтва про реєстрацію представництва компанії КУВ Europe GmbH (КУВ Європа ГмбХ) в Україні від 10.06.2011 (додаток 231).
33. Витяги сторінок з сайту (<http://kyb.ua/>) щодо будівництва нового підприємства у Чеській республіці та Іспанії, розширення дистриб'юторської

мережі в СНД, відкриття нового європейського центру логістики (додатки 232 – 237).

34. Витяги сторінок з сайту (<http://kyb.ua/>) щодо проведення компанією КУВ Europe GmbH (КУБ Європа ГмбХ) зустрічей, круглих столів для бренд-менеджерів дистриб'юторів КУВ, проведення тренінгів-семінарів, технічних семінарів, акцій для майстрів сервісних станцій «КУБ-Сервіс», конкурсів на краще СТО «КУБ-Сервіс» (додатки 239 – 247, 251 – 258).

35. Сертифікати, гарантійний талон, буклет семінару «Амортизатори і пружини КУВ» (додатки 248 – 250, 259).

36. Витяги сторінок з сайту (<http://kyb.ua/>) щодо участі команди КУВ у ралі «Дакар», у Міжнародній автомобільній виставці ІНТЕРАВТО 2009, Міжнародній виставці AUTOMECHANIKA 2011 (додатки 260 – 263).

37. Копія листа від 09.06.2009 митниці м. Благовещенськ щодо виявлення товару, маркованого знаком «КVB» (додаток 264).

38. Копія рішення Арбітражного суду Приморського краю м. Владивосток від 16.12.2008 у справі щодо притягнення Общества с ограниченной ответственностью «Свет-импорт» до адміністративної відповідальності за незаконне використання знака, що належить іншій особі (додаток 265).

39. Копія рішення Арбітражного суду Амурської області м. Благовещенськ від 26.08.2009 у справі щодо притягнення Гризенкова А.А. до адміністративної відповідальності за незаконне використання знака, що належить іншій особі (додаток 266).

40. Витяги сторінок з сайту (<http://kyb.ua/>) щодо захисту прав на знак «КУВ» (додатки 267 – 270).

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 представників заявника.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

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.

Для визначення того, чи є знак «КҮВ» 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 дослідження відомості знака для товарів і послуг КҮВ (Kayaba)», проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія ІНМАЙНД» у грудні 2010 року.

За умовами дослідження найбільш доречним сектором суспільства для цього знака визначено власників автомобілів від 1990 року, віком 21 – 55 років, які мають стаж керування автомобілем більше 3 років, 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 510 споживачів.

Результати дослідження свідчать про те, що 65% опитуваних знайомі із знаком «КҮВ (Kayaba)», 27% опитуваних називають знак «КҮВ (Kayaba)» лідером на ринку амортизаторів, 67% автомобілістів знак відомий більше 5 років, 16% опитуваних без підказки змогли назвати виробника – Kayaba Industry Co., 50% вважають країною виробництва Японію. Серед тих, хто не знає знак «КҮВ (Kayaba)» за висновками дослідження, найбільша частка жінок, а також людей з високим достатком. Тобто ті категорії опитуваних, які самостійно не замінюють деталі автомобілів.

Колегія Апеляційної палати розглянула представлені матеріали та зазначає наступне.

Відповідно до абзаців 8-11 пункту 3.2.3 Порядку опитуванням має бути охоплено, принаймні, шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Надане заявником дослідження «Аналіз рівня дослідження відомості знака для товарів і послуг КУВ (Кауаба)» свідчить про те, що опитування цільової аудиторії проводилося стосовно знака «КУВ (Кауаба)», а не знака «КУВ», який заявник просив визнати добре відомим в Україні.

За матеріалами справи, знак «КУВ» призначений не для товарів народного споживання, а для продукції виробничо-технічного призначення, а саме: автомобільних амортизаторів, амортизаторів підвісок та амортизаторів пружинних до транспортних засобів. Таким чином, доречне коло споживачів цієї продукції – фахівці, які належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл, діяльність яких пов'язана з цим видом товару.

Дослідження щодо рівня відомості знака «КУВ (Кауаба)» проводилося тільки серед власників автомобілів, які мають досвід заміни в автомобілі амортизаторів, амортизаційних стійок, пружин або патронів. Крім того, з 510 опитуваних власників автомобілів визначено 310 (65%) споживачів, які знайомі із знаком «КУВ (Кауаба)».

Хоча опитуванням охоплено сім населених пунктів різних географічних регіонів України, однак у зв'язку з невеликою кількістю опитуваних, опитування не може бути об'єктивним.

У заяві відсутні дані щодо кількості населення України як фактичних, так і потенційних споживачів цієї продукції, фахівців та осіб, діяльність яких пов'язана з цим видом товару.

Таким чином, опитування стосовно доброї відомості знака «КУВ (Кауаба)» не є репрезентативним для населення усієї України та проведене без урахування цільової аудиторії.

Ступінь відомості та визнання знака «KYB» у відповідному секторі суспільства заявник підтверджував інформацією та відомостями, опублікованими у засобах масової інформації та численними публікаціями в мережі Інтернет.

Як зазначив заявник, згідно з опублікованими матеріалами в українських засобах масової інформації знак «KYB» є одним з найвідоміших відносно автомобільних амортизаторів, амортизаторів підвісок до транспортних засобів, амортизаторів пружинних до транспортних засобів в Україні на початок 2008 року і до сьогодні. На підтвердження зазначеного заявник надав копії сторінок наступних видань за 2000 – 2011 роки: українського автомобільного щотижневика «Авто центр»; спеціалізованого інформаційно-технічного журналу «АВТО мастер»; журналу для професіоналів автобізнесу «autoExpert»; журналу «Тюнинг автомобилей»; журналу «А-95»; автомобільного журналу півдня України «Автогород»; журналу «За рулем»; журналу для професіоналів «AD Style»; журналу запчастин для автомобілів «Відомості Inter Cars Ukraine»; журналу для спеціалістів «Автомайстерня сучасна».

Заявник також надав витяги та копії публікацій з електронних видань газет та журналів за 1997 – 2011 роки щодо продукції, маркованої знаком «Kayaba», «KYB» та відомостей щодо компанії Кайаба (Kayaba), розміщених на всеукраїнському автомобільному порталі «Авто центр» (www.autocentre.ua) електронного видання журналу «Авто Центр», журналу «TUNING» (<http://tuning.ua/ru/>) та російських сайтах «За рулем on line» (www.zr.ru) електронного видання газети «За рулем», журналу «МОТО», сайтах Групи видань для автолюбителів «Авто-Медиа» автопорталу (www.auto-sib.com) в мережі Інтернет.

Заявник зазначив, що на сторінках сайтів компанії KYB, в тому числі українського (<http://kyb.ua/>), які є загальнодоступними для споживачів, у каталозі амортизаторів для ринку запчастин налічується 6 ліній від стандартних масляних до амортизаторів Hi-Tech рівня. Крім автомобільних амортизаторів до продукції компанії належать захисні комплекти KYB та автомобільні пружини. Заявник надав копії каталогів амортизаторів, пружин компанії KYB та копії каталогів з технічною інформацією щодо амортизаторів, які, за твердженням заявника, компанія розповсюджує серед українських споживачів.

Колегія Апеляційної палати розглянула представлені матеріали та зазначає, що, за матеріалами справи, основними доказами щодо відомості знака «KYB» в Україні, наданими заявником, є численні публікації про компанію KYB, продукцію, марковану знаком «KYB» і «Kayaba», що розміщені в журналах, які видаються в Україні, та публікації, розміщені на російських і українських сайтах, з електронних видань газет і журналів, і сайтах компанії Кайаба (Kayaba), в мережі Інтернет. Такі публікації розраховані не тільки на автолюбителів, але й на автовиробників, спеціалістів з ремонту автомобілів, з продажу автомобілів.

При цьому, заявником не надано інформації щодо тиражу, об'ємів продажу, каналів розповсюдження зазначених каталогів, журналів, частоти читання цих журналів, наприклад, кількості читачів журналів, читачів, які підписані на ці

видання, яким виданням читачі надають перевагу, що дало би змогу оцінити ступінь читання цих спеціалізованих автомобільних видань, а відтак і ступінь відомості серед споживачів знака «KYB».

До того ж, заявником документально не підтверджено рівень відвідуваності та інтересу до сайтів (рейтинги сайтів) вказаних електронних видань газет і журналів та сайтів компанії Кайаба (Kayaba) серед користувачів мережі Інтернет, зокрема не надано відомостей про кількість відвідувань сторінок з інформацією про продукцію, що маркується знаком «KYB».

Заявник зазначив, що компанія KYB поставляє амортизатори усім відомим виробникам автомобілів у світі, в тому числі в Росії та Україні. На підтвердження заявник надав копії каталогів компанії KYB та витяги сторінок з сайту компанії KYB (<http://kyb.ua/>).

При цьому, заявником не конкретизовано і в каталогах компанії KYB та на зазначених заявником сайтах відсутні дані про виробників автомобілів в Україні та яким з них компанія KYB поставляє свою продукцію. Крім того заявником не надано документальні відомості про здійснення конкретних поставок продукції, їх об'єму (договір поставки, накладні на відвантаження продукції тощо).

Ступінь відомості та визнання знака «KYB» у відповідному секторі суспільства заявник підтверджував відомостями про новітні технології компанії KYB, відомостями про репутацію та нагороди компанії KYB. На підтвердження заявником представлено витяги сторінок з сайту компанії KYB (<http://kyb.ua/>).

Згідно з наданими матеріалами, компанія KYB (Kayaba) одержала нагороди «Лучший поставщик года» від концерну «General Motors» у 2003 році, від міжнародного автосоюзу GROUP AUTO UNION International (в групу входять більше 40 постачальників автопрому) у 2006 – 2010 роках, нагороди «Лучшая дистрибьюторская политика» від компанії «AD Russia» та групи компаній GROUP AUTO Russia у 2009 – 2010 роках. Компанія KYB брала участь у Міжнародній виставці «ИНТЕРАВТО – 2011», на якій бренд KYB визнаний кращим у номінації «Амортизатор года – для автомобилей иностранного производства».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що така інформація свідчить про новаторські рішення та репутацію компанії KYB на ринку амортизаторів, та її недостатньо для висновку щодо відомості чи визнання знака «KYB» у певному секторі суспільства як знака для зазначених у заяві товарів, оскільки заявником не надано відомості щодо дати та місця проведення заходів, кількості їх відвідувачів, площ виставочних павільйонів.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником не доведено факт того, що знак «KYB» є добре відомим доречному колу споживачів на території України, а продукція, маркована знаком «KYB», отримала визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака «KYB» заявник підтверджував тривалістю використання знака, відомостями про

рекламування знака, про реєстрацію доменних імен компанією КУВ, відомостями про обсяги виробництва товарів з використанням знака «КУВ» та доходи компанії КУВ від виробництва цих товарів.

Заявник зазначив, що за роки існування компанія домоглася вражаючих успіхів і на сьогодні є найбільшим постачальником амортизаторів на ринок автозапчастин.

Відповідно до щорічних звітів, представлених на офіційному сайті компанії КУВ, чистий прибуток компанії від продажу продукції склав за 2002 – 2006 роки понад 10 мільярдів доларів США, за 2006 – 2010 роки – 17 мільярдів доларів США. З 1999 року компанією КУВ поставлено в Україні близько 1 500 000 одиниць продукції під знаком «КУВ».

Компанія КУВ, її дилери і дистриб'ютори проводять широкомасштабні рекламні заходи своєї діяльності з використанням знака «КУВ». Інформація стосовно компанії КУВ та її продукції активно рекламується та пропонується на пошукових сайтах у мережі Інтернет. Крім того, компанії КУВ належить ряд доменних імен в багатьох країнах світу.

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали, надані заявником на підтвердження тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака «КУВ», та зазначає наступне.

Відповідно до абзацу 4 пункту 3.2.3 Порядку інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися, зокрема, відомостями про:

- обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;
- перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;

- середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві;
- обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;

Відповідно до пункту 3.2.5. Порядку додатки до заяви можуть бути викладені українською або російською мовою. Якщо ці додатки викладені іншою мовою, то їх переклад на українську або російську мови повинен надійти до Апеляційної палати за десять днів до початку засідання колегії Апеляційної палати з розгляду заяви. В іншому разі вони не беруться до уваги.

Надані щорічні звіти компанії КУВ за 2006 та 2010 рік містять інформацію про стратегію розвитку компанії, звіти про результати продажу гідравлічної (амортизатори, гідравлічне обладнання) та системної (транспортні засоби спеціального призначення, системні пристрої) продукції, доходи з основної діяльності та витрати на дослідження. Зведені п'ятирічні підсумки компанії Кауаба та КУВ та її Дочірніх підприємств за 2002 – 2010 роки містять відомості про витрати, прибутки, активи, дивіденди, кількість робітників компанії.

Проте, зазначені документи, а також фінансові огляди та незалежні аудиторські звіти компанії КУВ не містять відомостей про інтенсивність використання знака саме на території України.

Надані заявником рахунки за 2003 – 2011 роки містять інформацію про поставки продукції компанії КУВ в Україну. При цьому більшість рахунків не перекладено на українську або російську мову, в рахунках наявні дані щодо різної продукції компанії КУВ, а не тільки тих товарів, відносно яких заявник просить визнати знак «КУВ» добре відомим в Україні.

Колегія Апеляційної палати констатує, що матеріалами заяви не підтверджено обсяг реалізації товарів на території України, щодо яких застосовується знак, та кількість споживачів цих товарів на дату, вказану в заяві.

Надані заявником документи містять інформацію про дистриб'юторів компанії КУВ в країнах СНД, в тому числі сім з яких знаходяться на території України, представництв компанії КУВ у світі та в Україні, станціях технічного обслуговування (СТО) та офіційних точках продажу продукції під знаком «КУВ» майже в усіх областях України.

При цьому заявником не надано відомостей та не підтверджено документами дату початку реалізації та кількості реалізованої продукції в Україні дистриб'юторами, офіційними точками продажу, СТО, відносно якої знак «КУВ» визнається добре відомим.

Додані до заяви дані моніторингу, проведеного ДП «Моніторинг ЗМІ України» на телебаченні, радіо, друкованих засобах масової інформації, зовнішній рекламі у період з 01.01.2002 по 01.01.2011, підтверджують рекламування товарів маркованих знаком «КУВ», «Kayaba», «Boge/Kayaba/Monroe», «Kayaba/Sachs» у друкованих засобах масової інформації та зовнішній рекламі. При цьому, відповідно до довідки ДП «Моніторинг ЗМІ України» у період 2002 – 2005 років вийшло усього 32 реклами знака «КУВ».

Представлені у заяві відомості про рекламну продукцію компанії «КУВ» не містять даних про канали розповсюдження, кількість таких матеріалів та кількість споживачів цієї рекламної продукції. Крім того, заявником не представлено фінансових документів (звітів) щодо витрат на рекламу продукції, маркованої знаком «КУВ», в Україні. Не надано також копій відповідних договорів на виготовлення та розповсюдження рекламної продукції.

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати встановила, що інтенсивне використання знака «КУВ» в Україні не підтверджено заявником документально.

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

Зазначений фактор заявник підтверджував відомостями про підприємства – виробники амортизаторів під знаком «КУВ», офіційні дилери, точки продажу продукції компанії КУВ, маркетингові заходи компанії, участь компанії у міжнародних виставках.

Представлені заявником відомості свідчать про те, що група компаній КУВ має виробничі потужності, що розташовані у 32 містах 21 країни світу. В Японії, Європі та Америці розташовано 15 виробничих потужностей КУВ. Маючи канали збуту в п'яти великих Європейських країнах – Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Великобританії, компанія КУВ розвиває ринок збуту і у Східній Європі та країнах СНД.

Заявник зазначив, що компанія КУВ має представництва у всьому світі. З появою на території Європи першого представництва компанії КУВ почався активний вихід знака «КУВ» на європейський ринок. Продукція КУВ спочатку реалізувалася на ринку СНД іноземними дистриб'юторами, а у 1996 році був відкритий офіс компанії КУВ у м. Москва, який відповідав за поставки продукції, маркованої знаком «КУВ», і в Україну. У червні 2011 року компанією КУВ було відкрито представництво в Україні.

Продукція, маркована знаком «КУВ», розповсюджується за допомогою розгалуженої дистриб'юторської мережі компанії КУВ. Зокрема в СНД налічується 40 офіційних дистриб'юторів компанії, в тому числі 7 в Україні, кожен з яких вживає всіх заходів з метою рекламування знака «КУВ» та його просування на ринку. Крім того, продукцію, марковану знаком «КУВ», реалізують в офіційних точках продажу та станціях технічного обслуговування, що розташовані майже на всій території України.

Компанія КУВ постійно проводить конференції, семінари, збори, тренінги, акції, конкурси для представників компанії з метою збільшення продажів продукції, маркованої знаком «КУВ».

Заявник зазначав, що з метою рекламування та просування знака, компанія КУВ надає активну підтримку учасникам спортивних змагань, а також приймає участь у міжнародних виставках.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що просуванням знака можна вважати ті самі заходи, що здійснюються виробником для просування товарів чи послуг, маркованих знаком. Просування товарів та послуг – це будь-яка форма інформування споживачів про товари, послуги та діяльність фірми.

Зазначений фактор заявник підтверджував відомостями з афідевіту та витягами сторінок, розміщеними на сайтах компанії КУВ.

Відомості, надані заявником, стосовно реалізації та рекламування продукції, маркованої знаком «КУВ», за допомогою дистриб'юторської мережі компанії КУВ, через офіційні точки продажу, станції технічного обслуговування, не підтверджено відповідними фінансовими документами.

Інформація щодо підтримки компанією КУВ учасників спортивних змагань не підтверджена заявником відповідними спонсорськими договорами. Участь компанії у міжнародних виставках не підтверджена документами щодо участі компанії у виставках із зазначенням кількості відвідувачів такої виставки, переліку товарів, представлених на цих виставках.

Просування знака через будь-яке оприлюднення інформації про нього може здійснюватися через різноманітні публікації в друкованих виданнях. Для

підтвердження того, що знак є добре відомим, завдяки таким публікаціям заявник надав перелік та копії публікацій. При цьому, документи, що підтверджують обсяг продажу друкованих видань та кількість споживачів відсутні.

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати констатує, що надані заявником документи не доводять активне та тривале просування товарів, маркованих знаком «КУВ».

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

Компанія КУВ є власником міжнародних реєстрацій № 833558 знака «КУВ» (діє з 05.06.2006), № 833559 знака «КАУАВА» (діє з 12.06.2006), № 910479 знака «КУВ» (діє з 27.11.2007) щодо товарів 7 класу МКТП.

На ім'я Компанії 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 зазначав, що компанія КУВ здійснює заходи, спрямовані на запобігання порушенням її прав на знак «КУВ», а також на відстоювання своїх прав у відповідних адміністративних та судових органах.

Заявником надано копії сторінок з сайту компанії КУВ, які свідчать про те, що у липні 2008 року знак «КУВ/КАУАВА» зареєстровано в реєстрі інтелектуальної власності Федеральної митної служби Російської Федерації.

Протягом 2008 – 2009 років було порушено п'ять адміністративних справ проти незаконного використання знака «КУВ». Зокрема, заявником надано рішення Арбітражного суду приморського краю м. Владивосток від 16.12.2008 та рішення Амурського арбітражного суду м. Благовещенськ від 26.08.2009 у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за незаконне використання знака «КУВ».

За інформацією, розміщеною на сайті компанії КУВ, Палата по патентним спорам Російської Федерації прийняла рішення від 9 листопада 2009 року про визнання патентів на корисну модель на амортизатори, виданими на фізичну особу, недійсними на підставі її невідповідності умові патентоздатності новизна.

Розглянувши наявні обставини, якими обґрунтовувалася заява та докази надані на їх підтвердження, колегія Апеляційної палати констатує, що заявником не доведено те, що знак «КУВ» є добре відомим в Україні щодо товарів 12 класу МКТП, а саме: «ударопоглиначі (амортизатори) автомобільні; амортизатори підвісок до транспортних засобів; амортизатори пружинні до транспортних засобів» станом на 1 січня 2008 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:

відмовити компанії Кайаба Індастрі Ко., Лтд. (КАЙАБА КОГІО КАБУСІКІ КАЙСЯ) (Kayaba Industry Co., Ltd. (KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISA) у задоволенні заяви про визнання знака «КУВ» добре відомим в Україні для товарів 12 класу МКТП: «ударопоглиначі (амортизатори) автомобільні; амортизатори підвісок до транспортних засобів; амортизатори пружинні до транспортних засобів» станом на 1 січня 2008 року.

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

Головуючий колегії

В.С.Дмитришин

Члени колегії

А.П.Бутяєва

О.В.Жмурко

Л.В.Плотнікова

Т.П.Салфетник