

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Р І Ш Е Н Н Я

25 січня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 21.10.2015 № 107 у складі головуючого – Шатової І.О., членів колегії – Костенко І.А., Ресенчука В.М., Ткаченко Ю.В., Сенчука В.В. розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “КПД” про визнання знака для товарів і послуг “Фрекен БОК, зобр.” добре відомим в Україні.

Представники заявника – Курзін О.А., Андрєєва А.В., Свентозельська Т.Р.



Зображення знака:

Аргументація заявника.

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю “КПД” (далі – ТОВ “КПД”) просить визнати знак “Фрекен БОК, зобр.” добре відомим в Україні станом на 31.12.2011 відносно товарів 03, 06, 16, 21 та 22 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) виклавши їх у такій редакції:

03 клас МКТП: “серветки, просочені косметичними лосьйонами”;

06 клас МКТП: “алюмінієва фольга; фольга металева для обгортання і пакування”;

16 клас МКТП: “пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; мішки на сміття паперові або пластмасові; пакети для куховарення в мікрохвильовій печі; пергаментний папір; пластикові розтяжні плівки для пакування; пластмасові плівки обгорткові скатерки столові паперові”;

21 клас МКТП: “абразивні подушечки кухонні; мочалки металеві для чищення; ганчірки для витирання пилу з меблів; ганчірки для чищення”;

зубочистки; подушечки чистильні; подушечки-мочалки чистильні; рукавиці садівничі; рукавиці, пальчата господарські; сушильні пристрої для білизни; туалетні губки; чистильне знаряддя (ручне);

22 клас МКТП: “мотузки, торби для прання трикотажу”.

В якості доказів до заяви додані документи, які, на думку заявників, свідчать про добру відомість в Україні знака “Фрекен БОК, зобр.”:

1. Зображення знака “Фрекен БОК, зобр.”;
2. Звіт Інформаційно-аналітичної агенції “СТАТІНФОРМКОНСАЛТІНГ” про проведення опитування респондентів про визначення рівня відомості знака “Фрекен БОК, зобр.”;
3. Копія довідки ТОВ “КПД” від 06.04.2015 № 06/04/15-1 про обсяги продажу товарів, маркованих знаком “Фрекен БОК, зобр.”;
4. Копія довідки ТОВ “КПД” від 06.04.2014 № 06/04/15-2 про кількість споживачів товарів, маркованих знаком “Фрекен БОК, зобр.”;
5. Довідка ТОВ “КПД” № 06/04/15-4 від 06.04.2015 з переліком країн, в яких реалізується продукція під торговельною маркою “Фрекен БОК, зобр.”;
6. Довідка ТОВ “КПД” № 06/04/15-3 від 06.04.2015 про кількість дистриб’ютерів товарів, маркованих знаком “Фрекен БОК, зобр.”;
7. Довідка ТОВ “КПД” № 06/04/15-6 від 06.04.2015 про суму нарахованих та сплачених податків і зборів з 2011 по 2014 роки;
8. Довідка ТОВ “КПД” № 06/04/15-5 від 06.04.2015 про обсяги продажу ліцензіатами товарів, маркованих торговельною маркою “Фрекен БОК, зобр.”;
9. Довідка ТОВ “КПД” № 06/04/15-7 від 06.04.2015 року про кількість користувачів, які відвідали сайт www.freken-bok.com;
10. Довідка ТОВ “КПД” № 06/04/15-08 від 06.04.2015 року про кількість витрачених коштів на рекламування торговельної марки “Фрекен БОК, зобр.”;
11. Копії договорів № 48/06 від 27.09.2006, № 08/07 від 13.04.2007, № 12/09 від 18.08.2009, № 38/08 від 17.09.2008, 21/10 від 22.09.2010 про участь ТОВ “КПД” у Міжнародному фестивалі-конкурсі “ВИБІР-РОКУ” в Україні;
12. Копії договорів: купівлі-продажу від 03.11.2008 № 0311-08, поставки від 01.10.2010 № 01/10, поставки від 01.10.2011 № 011011, купівлі-продажу від 15.08.2013 № В-15, поставки від 01.11.2013 № 01/11, поставки від 02.06.2014 № 020614;
13. Копії договору від 08.02.2008 № 08/02/08 між ТОВ “КПД” та ТОВ “СІГМА МЕДІА” та додаткових угод до нього №№1, 2 про надання послуг реклами;
14. Копія договору від 17.10.2011 №17/10-11 про надання послуг з популяризації знака “Фрекен БОК, зобр.”, а саме показ знаку для

- товарів і послуг під час телепередачі “Мастер-Шеф” на каналі “СТБ”;
15. Копії додаткових угод до договору № 21/09-11 від 21.09.2011 щодо розміщення реклами знака “Фрекен БОК, зобр.”, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) №№ ОУ-0000140, ОУ-0000156, ОУ-0000016, ОУ-0000137; копія договору № 28092012 про проведення рекламних кампаній для просування знака “Фрекен БОК, зобр.” та додаткові угоди до нього №№ 1, 3, 4, 5, 6; акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) №№ ОУ-0000122, ОУ-0000078, ОУ-0000138;
 16. Акти здавання-приймання робіт №№ ОУ-000131, ОУ-000133, ОУ-000155, ОУ-000157, ОУ-000178, ОУ-000247, ОУ-000249, ОУ-000298;
 17. Фотографії товарів, маркованих знаком “Фрекен БОК, зобр.”;
 18. Фотографія нагороди конкурсу “ФАВОРИТ УСПІХУ 2006”: “ФРЕКЕН БОК” - абсолютний фаворит у номінації “кухонні аксесуари”;
 19. Фотографії нагород Міжнародного Фестивалю-конкурсу “ВИБІР РОКУ” в Україні за 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки, якими нагороджено товари під знаком “Фрекен БОК, зобр.”;
 20. Ефірні довідки про розміщення реклами торговельної марки “Фрекен БОК, зобр.” на телеканалах “1+1”, “ТРК Україна”, “ТЕТ”, “Кино”, “НТВ-мир”, “РТР-Планета” в березні, квітні 2008 року;
 21. Роздруківка сторінок з пошукового веб-сайту “Google” з інформацією про торговельну марку “Фрекен БОК, зобр.”;
 22. Роздруківки сторінок веб-сайтів: www.biosphere.com, www.freken-bok.com;
 23. DVD-диск із записами рекламних відеороликів торговельної марки “Фрекен БОК, зобр.”, які транслювалися на телеканалах, та кадри з телепередач;
 24. Фотографії заходів, які проводились під торговельною маркою “Фрекен БОК, зобр.”;
 25. Фотографії автомобілів, на яких розміщена реклама торговельної марки “Фрекен БОК, зобр.”.

17.11.2015 (вх. № 17009) представником заявника подано клопотання, в якому він просить визнати знак “Фрекен БОК, зобр.” добре відомим в Україні для товарів 03, 06, 16, 21 та 22 класів МКТП станом на 31.12.2011 відносно ТОВ “КПД” та Здесенка А.В.

До клопотання додано наступні документи:

1. Копії сторінок статуту ТОВ “КПД”.
2. Заява Здесенка А.В. про внесення його до складу заявників.
3. Копія довідки ДП “Моніторинг ЗМІ України” від 19.08.2015 № 31 з інформацією про рекламу знака “Фрекен БОК, зобр.” у друкованих виданнях та на телебаченні.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявниками як докази для підтвердження

наявності факторів та обставин, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак “Фрекен БОК, зобр.” є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представників заявників.

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

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 – Здесенко А.В. є єдиним учасником (засновником) ТОВ “КПД”, яке виробляє товари, марковані знаком “Фрекен БОК, зобр.”. Тобто, заявники є пов’язаними між собою особами.

Починаючи з 2003 року ТОВ “КПД” виробляє широкий асортимент товарів, призначених для ведення домашнього господарства, у тому числі: аксесуари для готування їжі (фольга для пакування та зберігання харчових продуктів; рукав для запікання; плівка для пакування харчових продуктів; пергамент для випічки; пакети для бутербродів та льоду тощо), кухонні губки, пакети для сміття, рукавиці та серветки для прибирання, губки для бані.

Система менеджменту якості виробничих потужностей ТОВ “КПД” сертифікована у відповідності до міжнародних стандартів ISO 9001:2008, напрямок “Household”.

Для визначення того, чи є знак “Фрекен БОК, зобр.” добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендацій, фактичними та потенційними споживачами товарів під знаком “Фрекен БОК, зобр.”, на думку заявників, є населення України різного віку та різного статусу, домогосподарки, експерти та продавці відділів продажу господарчих товарів, виробники та дистриб’ютори господарчих товарів.

Факт того, що знак “Фрекен БОК, зобр.” має високий ступінь відомості та високий рівень визнання на території України щодо господарчих товарів станом на 31 грудня 2011 року, підтверджується Звітом за результатами соціологічного дослідження щодо визначення рівня відомості цього знака, проведеним Інформаційно-аналітичною агенцією “СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ” у період з 27.12.2014 по 05.01.2015.

Дослідження проводилося найбільш поширеним методом збору соціологічної інформації – інтерв’ю. Кількість респондентів становила 1500 осіб (300 чоловіків та 1200 жінок) у віці 18-55 років. Опитування проводилося у таких містах України: Київ, Харків, Львів, Вінниця, Полтава, Одеса.

За результатами дослідження встановлено, що знак “Фрекен БОК, зобр.” є відомим 97,6 % опитаних, серед них 95 % - вважають, що даний знак зображується на господарчих товарах.

Більшість респондентів знають знак “Фрекен БОК, зобр.” приблизно 3-5 років (42,3%). 1-2 роки знають цей знак 13,3% респондентів, більше 6-ти років цей знак знають 40,3% респондентів.

Переважає більшість респондентів (64,8 %), яким відомий знак “Фрекен БОК, зобр.”, відповіли, що маркований цим знаком товар виробляє ТОВ “КПД”.

У 2006 році на щорічному конкурсі для визначення найкращих знаків для товарів та послуг “ФАВОРИТ УСПІХУ” у номінації “кухонні аксесуари” товари, марковані знаком “Фрекен БОК, зобр.”, визнані абсолютним фаворитом. Це підтверджує той факт, що знак “Фрекен БОК, зобр.” займає лідируючі позиції на українському ринку господарчих товарів.

У 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роках на Міжнародному Фестивалі-конкурсі “ВИБІР-РОКУ” в Україні, кухонні товари, марковані знаком “Фрекен БОК, зобр.”, були відзначені нагородою “Вибір року № 1”.

Продукція під знаком “Фрекен БОК, зобр.” має велику кількість споживачів, що підтверджується довідкою ТОВ “КПД”, відповідно до якої середня кількість споживачів становила: у 2003 році – 573 тис. домогосподарств; у 2006 році – 2579 тис.; у 2007 році – 3588 тис.; у 2008 році – 4459 тис.; у 2009 році – 2958 тис.; у 2010 році – 2958 тис.; у 2011 році – 3535 тис.; у 2012 році – 4422 тис.; у 2013 році – 4414 тис.; у 2014 році – 4402 тис.

Господарчі товари під знаком “Фрекен БОК, зобр.” станом на квітень 2015 року продовжують продаватись більше ніж у 10 країнах світу: Казахстані, Киргизії, Молдові, Російській Федерації, Білорусії, Вірменії, Бразилії, Німеччині, Латвії, Болгарії, Румунії та інших.

За результатами дослідження документів, наданих заявниками на підтвердження відомості знака “Фрекен БОК, зобр.”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що цей знак є відомим значній кількості споживачів. Також заявники довели, що товари, марковані цим знаком, отримали визнання у відповідному секторі суспільства.

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

З 2003 року ТОВ “КПД” почало виготовляти господарчі товари під знаком “Фрекен БОК, зобр.”. З цього часу і дотепер використання цього знака на території України є безперервним.

Використання знака “Фрекен БОК, зобр.” здійснюється шляхом його зображення на всіх господарчих товарах, що виробляються ТОВ “КПД”, а також наноситься на стилізовані стійки, рекламну продукцію та інші допоміжні засоби, що сприяють продажу продукції заявника.

У період з 2003 до кінця 2011 р.р. у всьому світі було реалізовано більше ніж 563 млн. одиниць господарчих товарів під знаком “Фрекен БОК, зобр.”, з яких в Україні було реалізовано більше 280 млн. одиниць продукції.

Продаж господарської продукції під торговельною маркою “Фрекен БОК, зобр.” здійснювався через велику дистриб’юторську мережу (ТОВ “ВОРТЕКС”, ТОВ “ДОМОСВІТ”, ТОВ “СМАЙЛ”, ТОВ “СЕРВІС ПРО ТЕРМОПЛАСТ”, ТОВ “ФРЕШБЕРІ”).

Товари під знаком “Фрекен БОК, зобр.” реалізовувалися в роздріб та оптом у різних мережах магазинів України, зокрема: “Fozzy”, “Сільпо”, “Фора”, “Metro”, “Амстор”, “Novus” (супермаркетів “Сільпо” в Україні налічується 240 у 59 містах України, магазинів “Фора” – 159, а гіпермаркети “Metro” діють в 29 містах). Також продукція під цим знаком реалізовувалася й в інших магазинах по всій території України.

Знак “Фрекен БОК, зобр.” широко використовується в мережі Інтернет, про що свідчать численні публікації з інформацією про господарчі товари під цим знаком. Так, при введенні в пошуковому сервісі “Google” словосполучення “Фрекен БОК” за пошуковим періодом з 01.01.2010 по 31.12.2014 з’являється згадування про цей знак на більше ніж на 100 тис. сайтів, а у пошуковому розділі “зображення” (сайти, на яких містяться зображення за ключовим словом) з’являється значна кількість зображень продукції під знаком “Фрекен БОК, зобр.”.

На сайті www.freken-bok.com споживачі можуть ознайомитись з широким асортиментом господарчих товарів під знаком “Фрекен БОК, зобр.”,

переглянути зображення товарів, їх характеристики, а також дізнатися про акції що проводяться під знаком “Фрекен БОК, зобр.”.

Починаючи з 2010 року сайт www.freken-bok.com щорічно відвідує понад 120 тис. користувачів.

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати встановила, що надані заявниками документи свідчать про тривале та інтенсивне використання знака “Фрекен БОК, зобр.” 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

Рекламування господарської продукції під торговельною маркою “Фрекен БОК, зобр.” здійснювалось на телебаченні, в друкованих засобах масової інформації, у мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами, під час організації різноманітних заходів та свят.

На телебаченні рекламування здійснювалось на таких телеканалах: “1 + 1”, “ІСТV”, “СТБ”, “ТРК Україна”, “Інтер”, “K1”, “M2”, “Кіно”, “Enter-фільм”, “2+2”, “ТЕТ”, “НТН”.

Згідно з довідкою № 31 від 19.08.2015, наданою ДП “Моніторинг ЗМІ України”, у період з 01.01.2003 по 19.08.2015 товари під знаком “Фрекен БОК, зобр.” рекламувались на телебаченні 10882 рази.

Реклама розміщувалась у таких друкованих засобах масової інформації (журналах): “Теленеделя” (Ника), “Телескоп”, “Теленеделя - Гороскоп на 2012 г.”, “Лиза”, “Отдохни”, “Добрые советы”, “Люблю готовить”, “Лиза. Мой ребенок”, “Приятного аппетита”, “Burda”, “Женский журнал Здоровье”, “Полина”, “Единственная”, “Единственная. Твое здоровье”, “Единственная. Твой малыш”, “Единственная. Это вкусно – новогодний стол”. За період з 01.01.2003 по 19.08.2015 реклама розміщувалась 162 рази.

З метою просування знака заявники постійно організовують різні публічні, соціальні заходи, зокрема екологічні (присвячені збереженню екології країни), такі як проект “БЮ ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА” (використання екологічних біорозкладаних пакетів для сміття); екологічна акція “Краще - разом!” (прибирання від сміття міських вулиць, прибудинкових території, місць масового відпочинку, парків та скверів); безкоштовна роздача пакетів для сміття маркованих знаком “Фрекен БОК, зобр.”. Заявники виступають офіційними спонсорами цих заходів.

Реклама знака “Фрекен БОК, зобр.” також розміщувалася автомобілях, у мережі Інтернет шляхом розміщення на рекламних банерів.

На сайті www.freken-bok.com проводилися акції: “Пикник с ТМ Фрекен БОК”, “Сладкая осень с ТМ Фрекен БОК”, “Яркая весна с ТМ Фрекен БОК”, “Осеннее вдохновение с ТМ Фрекен БОК”, “Пасхальный стол с ТМ Фрекен БОК”. Переможці акцій отримували призи - набори продукції “Фрекен БОК, зобр.”.

Згідно довідки ТОВ “КПД” від 06.04.2015 № 06/04/15-08 витрати на рекламу товарів під маркою “Фрекен БОК, зобр.” у період з 01.01.2008 по 31.12.2014 становлять близько 50 млн. грн.

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палати констатує, що надані відомості свідчать про здійснення заявниками значних заходів з рекламування та іншого просування знака “Фрекен БОК, зобр.” протягом тривалого часу, відносно товарів 03, 06, 16, 21 та 22 класів МКТП.

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

На підтвердження факту реєстрацій знака “Фрекен БОК, зобр.” заявниками надано інформацію про такі свідоцтва України на знаки для товарів і послуг:



знак “Фрекен БОК” за свідоцтвом № 46052 (zareєстрований щодо товарів 03, 06, 16, 21 класів МКТП);



знак “Фрекен БОК” за свідоцтвом № 95214 (zareєстрований щодо товарів 04, 11, 17, 22 класів МКТП);



знак “Фрекен БОК” за свідоцтвом № 116522 (zareєстрований щодо товарів 03, 04, 05, 06, 08, 11, 16, 17, 21, 22 класів МКТП).

З огляду на наведені реєстрації, колегія Апеляційної палати вважає, що заявники здійснюють всі необхідні заходи для набуття в Україні правової охорони знака “Фрекен БОК, зобр.”.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявниками документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявників є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, належними та достатніми доказами для визнання знака “Фрекен БОК, зобр.” в якості добре відомого знака в Україні для товарів 03, 06, 16, 21 та 22 класів МКТП станом на 31.12.2011.

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 “Фрекен БОК, зобр.” став добре відомим в Україні станом на 31.12.2011 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю “КПД” та Здесенка Андрія Валерійовича для таких товарів:

03 класу МКТП: “серветки, просочені косметичними лосьйонами”;

06 класу МКТП: “алюмінієва фольга; фольга металева для обгортання і пакування”;

16 класу МКТП: “пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; мішки на сміття паперові або пластмасові; пакети для куховарення в мікрохвильовій печі; пергаментний папір; пластикові розтяжні плівки для пакування; пластмасові плівки обгорткові; скатерки столові паперові”;

21 класу МКТП: “абразивні подушечки кухонні; мочалки металеві для чищення; ганчірки для витирання пилу з меблів; ганчірки для чищення; зубочистки; подушечки чистильні; подушечки-мочалки чистильні; рукавиці садівничі; рукавиці, пальчата господарські; сушильні пристрої для білизни; туалетні губки; чистильне знаряддя (ручне)”;

22 класу МКТП: “мотузки, торби для прання трикотажу”.

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

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

І.А.Костенко

В.М.Ресенчук

Ю.В.Ткаченко

В.В.Сенчук