

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

02 вересня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 10.04.2015 № 29 у складі головуєчого Василенко І.Е. та членів колегії Цибенко Л.А., Сенчука В.В., Теньової О.О., Горобець О.П., розглянула заяву Дзе Кока-Кола Компані (The Coca-Cola Company), США, про визнання знака для товарів і послуг "Sprite, зобр." добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Огнев'юк Я.В.



Зображення знака:

Аргументація заявника.

Заявник – Дзе Кока-Кола Компані (The Coca-Cola Company) подав до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності (далі - Апеляційна палата) заяву про визнання знака "Sprite, зобр." добре відомим в Україні відносно товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) "газовані води та інші безалкогольні напої" станом на 31 грудня 2008 року.

До заяви були додані документи, які, на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака "Sprite, зобр.", а саме:

1. Зображення знака "Sprite, зобр.".
2. Звіт Центру соціальних технологій "СОЦІОПОЛІС" від 29.11.2012 № 200 про соціологічне дослідження щодо визначення рівня відомості знака "Sprite, зобр.".
3. Інформація про проведення дослідження ММІ Україна (Marketing & Media Index Україна) щодо ринку безалкогольних напоїв.
4. Інформація про проведення дослідження ММІ Україна щодо лідируючої позиції напоїв, маркованих знаком "Sprite, зобр.".

5. Копія довідки ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" від 13.09.2013 № 1203/13 стосовно кількості споживачів продукції, маркованої торговельною маркою "Sprite, зобр."
6. Копія довідки ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" від 13.09.2013 № 1199/13 стосовно кількості дистриб'юторів товарів, маркованих торговельною маркою "Sprite, зобр.", та список таких дистриб'юторів.
7. Роздруківки фотографій продукції, маркованої знаком "Sprite, зобр."
8. Копії звітів соціальної відповідальності за 2007 та 2007-2009 роки підготовлені ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна".
9. Інформація з мережі Інтернет щодо знака "Sprite, зобр."
10. Копія ліцензійного договору, укладеного між заявником та ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед".
11. Копія довідки ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" від 13.09.2013 № 1197/13 стосовно обсягів реалізованої продукції під торговельною маркою "Sprite, зобр." на території України.
12. Роздруківка сторінки веб-сайту ua.coolreferat.com, що містить публікацію щодо кількості населення, яке споживає солодкі напої.
13. Копія довідки ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" від 13.09.2008 № 1206/13 стосовно кількості відвідувань сайту з доменним іменем coca-cola-job.com.ua.
14. Роздруківки сторінок з інформацією про коктейлі, до складу яких входить напій під торговельною маркою "Sprite, зобр."
15. Копія довідки ДП "Моніторинг ЗМІ України" від 30.10.2012 № 66 з інформацією щодо рекламування знака "Sprite, зобр." у засобах масової інформації.
16. Записи рекламних відеороликів "Sprite, зобр.", які транслювалися на телеканалах України.
17. Фотозвіти про рекламування напоїв, маркованих знаком "Sprite, зобр.", в громадському транспорті та на вулицях міст України.
18. Копія довідки ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" від 13.09.2008 № 1209/13 щодо кількості витрачених коштів на рекламування торговельної марки "Sprite, зобр." на території України.
19. Роздруківка з веб-сайту astu.com.ua.
20. Зображення супутніх товарів, які сприяють просуванню торговельної марки "Sprite, зобр."

02.07.2015 (вх. № 9413) заявником надані уточнення до заяви, в яких він просить визнати знак "Sprite, зобр." добре відомим в Україні для скороченого переліку товарів 32 класу МКТП, а саме: "безалкогольні газовані напої" станом на 31.12.2008.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила матеріали, які були надані заявником як докази на підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака "Sprite, зобр." добре відомим в Україні станом на 31.12.2008, заслухала пояснення представника заявника та зазначає про таке.

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

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

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

Відповідно до статті 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятих 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 представника апелянта колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявник - Дзе Кока-Кола Компані (The Coca-Cola Company) є провідним виробником і розповсюджувачем безалкогольних напоїв, концентратів та сиропів, використання яких дозволяє виробляти майже 400 видів напою. Штаб-квартира заявника знаходиться в Атланті (США) і має представництва у більш ніж 200 країнах світу, у тому числі і в Україні.

Структура компаній заявника в Україні включає компанію Кока-Кола Україна, яка є представництвом "The Coca Cola Company", та Іноземного підприємства (ІП) "Кока-Кола Беверіджиз Україна", яке, в свою чергу, є дочірньою компанією Кока-Кола Хелленік — одного з найбільших виробників напоїв під торговельною маркою "Sprite" у світі.

Ідея назви напою "Sprite" народилася ще в 40 роки XX століття. В ті часи в рекламних кампаніях заявника був дуже популярний ельф з срібним волоссям на ім'я "Малюк Спрайт".

Споживачі так сильно полюбили цього персонажа, що пізніше, коли у жовтні 1961 року заявник створив напій "Sprite" зі смаком лайма і лимона, щоб він конкурував з напоєм "7Up" компанії Pepsi Co, йому подарували ім'я цього казкового ельфа – "Sprite".

Першими напій, маркований знаком "Sprite", спробували жителі міст Атланта і Маріетта (штат Джорджія). Вже через тиждень напій продавався у восьми містах штату.

У 1978 році напій, під знаком "Sprite", зайняв лідируючі позиції в категорії напоїв з аналогічним смаком і став представлятися як самостійний оригінальний напій, який відмінно вгамовує спрагу.

Заявник - одна з перших міжнародних компаній, яка виявила зацікавлення працювати на українському ринку.

Офіційне представництво заявника в Україні було відкрито у 1992 році.

Перший завод в Україні відкрився у Львові у 1994 році, а вже у 1998 році на повну потужність запрацював новозбудований завод ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна", на Київщині. Так народилось ще одне вітчизняне підприємство зі ста відсотками іноземного капіталу, яке станом на 31.12.2008 вже інвестувало 272 мільйони доларів США в економіку України та 50 мільйонів євро в обладнання.

Найпопулярнішими напоями заявника на території України є "Coca-Cola", "Fanta" та "Sprite". Саме завдяки виробництву та продажу цих видів напоїв заявник є лідером по виробництву солодких напоїв в Україні.

Для визначення того, чи є знак "Sprite, зобр." добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Солодкі напої під торговельною маркою "Sprite, зобр." станом на кінець 2008 року продавались і продовжують продаватись сьогодні більше ніж у 180 країнах світу, включаючи: Польщу, Румунію, Росію, Туреччину, Угорщину, Словаччину, Англію, Австрію, Італію, Францію, Німеччину, Іспанію, Бразилію, Мексику, Південну Корею, Японію та багато інших.

Знак "Sprite, зобр." має високий ступінь відомості та високий рівень визнання також на території України. Це підтверджується звітом, підготовленим за результатом соціологічного опитування щодо визначення рівня відомості знака, проведеним Центром соціальних технологій "СОЦІОПОЛІС" з 22 жовтня по 29 листопада 2012 року серед мешканців міст України з населенням понад 100 тис. осіб у віці від 18 років і більше. Заявником надано результати цього соціологічного опитування.

Опитування проводилось у містах: Київ, Львів, Рівне, Чернівці, Чернігів, Житомир, Черкаси, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, Херсон. Всього було опитано 2820 осіб.

За результатами опитування:

знак "Sprite, зобр." є відомим 86,1% респондентів, а 86,2% - вперше дізнались про торговельну марку "Sprite, зобр." до 31 грудня 2008 року;

84,8% респондентів знають безалкогольні напої під торговельною маркою "Sprite, зобр.";

68,4% респондентів, з числа тих, кому відома торговельна марка "Sprite, зобр." вважають, що власником цього знака є заявник.

67,4% респондентів дізнались про торговельну марку "Sprite, зобр.", побачивши продукцію під зазначеною маркою по телебаченню, також 10,5% респондентів дізнались про зазначену продукцію за допомогою зовнішньої реклами, 9,3% респондентів - через особисте споглядання товарів;

67,8% респондентів зустрічались з рекламою продукції під торговельною маркою "Sprite, зобр.".

Той факт, що торговельна марка "Sprite, зобр." займала лідируючі позиції на українському ринку солодких напоїв більше ніж п'ять років підтверджує, зокрема, дослідження, проведене ММІ Україна (Marketing & Media Index Україна) у 2001 році. У дослідженні зазначено, що напої "Sprite, зобр." входять у трійку лідерів у категорії "Споживання безалкогольних газованих напоїв". За результатами зазначеного дослідження 69,3% споживачів знають продукт, маркований знаком "Sprite, зобр.", а 57,1% є споживачами зазначеної продукції.

Згідно з дослідженнями ММІ Україна станом на 2006 рік лідируючі позиції на ринку вже не перший рік поспіль утримувала компанія ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна". За його оцінкою частка заявника на ринку в 2006 році склала 13,4%. За підсумками першого півріччя 2007 року компанія збільшила своє виробництво на 23%.

Заявник має дуже велику кількість споживачів своєї продукції під торговельною маркою "Sprite, зобр.". Відповідно до довідки ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" від 13.09.2013 № 1203/13 середня кількість споживачів продукції, маркованої торговельною маркою "Sprite, зобр.", на території України склала: 2005 рік – 3767998 осіб; 2006 рік – 3176182 осіб; 2007 рік – 2859779 осіб; 2008 рік – 2537505 осіб.

Коло споживачів цієї продукції дуже широке. Напої під торговельною маркою "Sprite, зобр." продаються в усіх великих, середніх та малих магазинах, кіосках та інших місцях продажу продовольчих товарів по всій території України.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що знак "Sprite, зобр." є широко відомим значній кількості споживачів на території України.

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

Логотип "Sprite, зобр." був створений у 1994 році і по сьогоднішній день він безперервно використовується заявником на території України.

Продукція під торговельною маркою "Sprite, зобр." продається в усіх регіонах України.

Станом на 31.12.2008 продукція, маркована знаком "Sprite, зобр.", активно реалізовувалась заявником на території України прямими оптовими покупцями, кількість яких складала 35582, що підтверджується довідкою № 431/13 від 18.03.2013, та через філії ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна", зокрема: головний офіс у м. Київ, Харківську філію, Запорізьку філію, Рівненську філію, Херсонську філію, Дніпропетровську філію, Донецьку філію, Львівську філію, Одеську філію, Криворізьку філію, Вінницьку філію, Луганську філію, Сімферопольську філію.

Серед найбільших дистриб'юторів, які реалізовували та продовжують реалізовувати продукцію під торговельною маркою "Sprite, зобр." є мережі магазинів, зокрема: "Fozzy", "Сільпо", "Фора", "METRO Cash and Carry", "Караван", "Амстор", "Novus". Так, наприклад, супермаркетів "Сільпо" налічується 240 одиниць у 59 містах України, магазинів "Фора" - 159, в Україні діють 29 гіпермаркетів "METRO Cash and Carry".

З метою просування продукції, маркованої знаком "Sprite, зобр.", заявником розміщено інформацію про себе та свою продукцію в мережі Інтернет, зокрема на сайтах: sprite.ua, cocacola-job.com.ua та cocacolahellenic.com.ua. У період з 2006 по 2008 роки сайт sprite.ua відвідало понад 490 тисяч користувачів Інтернет.

Починаючи з 1997 року, заявник тісно співпрацює з мережею ресторанів компанії "МакДональдз Україна". Так, відповідно до укладених договорів у своїх ресторанах компанія "МакДональдз Україна" продає напої вироблені виключно заявником, зокрема напої під торговельною маркою "Sprite, зобр.". Наразі в 23 містах України діє 79 ресторанів "МакДональдз", які щодня відвідують тисячі людей по всій Україні.

Популярність напою "Sprite" сприяє збільшенню його виробництва та продажу. Згідно з довідкою, наданою апелянтом (№ 1210113 від 13.09.2013) в Україні було реалізовано наступну кількість продукції під знаком "Sprite":

У 2005 році – 5142387 пляшок;

У 2006 році – 6233833 пляшки;

У 2007 році – 7202378 пляшок;

У 2008 році – 8073635 пляшок.

Таким чином лише за період 2005-2008 роки в Україні було виготовлено і реалізовано більше ніж 26652233 пляшки, що перевищує 30 млн. літрів цього напою.

Надані документи, на думку колегії Апеляційної палати, підтверджують те, що реалізація продукції, маркованої знаком "Sprite, зобр.", здійснюється у значних обсягах, що, у свою чергу, свідчить про її високу популярність серед споживачів.

Використання знака "Sprite, зобр." здійснюється заявником через маркування напоїв та супутніх товарів, використання в рекламі товарів та на об'єктах продажу, в мережі Інтернет та назві доменних імен, під час проведення різноманітних заходів, що підтверджується матеріалами, наданими заявником.

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати встановила, що надані заявником документи свідчать про тривале та інтенсивне використання знака "Sprite, зобр." 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

Протягом всього часу використання знака "Sprite, зобр." заявник та його дочірні компанії активно здійснювали його просування.

Рекламування продукції під цією торговельною маркою здійснювалось різними шляхами, а саме: на телебаченні, на радіо, в мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами, під час організації різноманітних публічних та соціальних заходів та свят тощо.

Заявником зазначено, що рекламування продукції, маркованої знаком "Sprite, зобр.", здійснювалось, зокрема, такими українськими телеканалами, як: "1+1", "ICTV", "СТБ", "Новий Канал", "Інтер", "М1", "М2", "Кіно", "Enter-фільм", "Enter-музика", "Мегаспорт", "К1" та іншими.

Зазначені телеканали є найрейтинговішими на території України. Так, за відомостями дослідницької групи GfK Ukraine, у 2008 році на першому місці був телеканал "Інтер", глядацька аудиторія якого дорівнювала близько 20,57%, за ним - Студія "1+1", "Новий канал", "ICTV", "ТРК Україна" та "СТБ". При цьому сукупне віщання зазначених телеканалів покривало 94% території України.

На підтвердження зазначеного заявником надано довідку компанії "Моніторинг ЗМІ Україна", відповідно до якої загальна кількість виходів реклами, з початку 1999 року по 31.12.2008, склала: на телебаченні – 23164 виходів, на радіо – 612 виходів та за допомогою зовнішньої реклами – 177 виходів.

Паралельно із рекламою на телебаченні, продукція під торговельною маркою "Sprite, зобр." активно рекламувалась шляхом розміщення зовнішньої реклами у найбільших містах України, серед яких: Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, а також в АР Крим, в найбільш популярних для мешканців місцях, про що свідчать фотозвіти рекламування зазначеної вище продукції.

Також, для привертання уваги покупців заявник випускає і супутні товари, марковані знаком "Sprite, зобр.". Такими товарами, зокрема, є: годинники, кепки, футболки, куртки, ліхтарики, ручки, ножики, парасольки, валізи, гаманці, футляри для дисків та багато іншого. Для підтвердження використання супутніх товарів заявником надано копії фотографій.

З самого початку використання знака "Sprite, зобр." заявник організовує різноманітні публічні та соціальні заходи, виступає їх офіційним спонсором. На таких заходах завжди присутня велика кількість глядачів, а ЗМІ активно висвітлюють події, що відбуваються під час їх проведення. Виступаючи у ролі організатора або спонсора таких подій, заявник активно

рекламує напої під торговельною маркою "Sprite, зобр.". До зазначених заходів відносяться різноманітні танцювальні змагання, концерти, фуршети, спортивні заходи тощо. Заявник приділяє велику увагу спонсорству баскетбольних змагань, зокрема Кубку України з баскетболу, а також матчів Ліги США під назвою "NBA".

Для підтвердження зазначеної інформації заявником надано довідку ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" від 13.09.2013 № 1209/13, за якою витрати на рекламу торговельної марки "Sprite, зобр." склали: 2005 рік – 4047545 грн.; 2006 рік – 4459271 грн.; 2007 рік – 6960597 грн.; 2008 рік – 144005 грн.

Працюючи на українському ринку, заявник та його дочірні компанії в Україні досягли вагомих професійних, виробничих та громадських успіхів, що підтверджено чисельними відзнаками та винагородами.

Відповідно до Звіту соціальної відповідальності за 2007-2009 роки та "Кока-Кола соціальний звіт" продукція під торговельною маркою "Sprite, зобр." була відзначена, зокрема: премією "Бізнес-Олімп" з присвоєнням звання "Золота торгова марка" (2002 рік); Дипломом "Food&Drinks" за кращу презентацію продукції "Food&Drinks 2002"; нагородою "Вибір року" — прохолоджувальний напій "Sprite" (2005 рік) та цілою низкою інших відзнак.

За результатами дослідження наданих заявником документів колегія Апеляційної палати констатує, що вони свідчать про здійснення значних заходів з рекламування та іншого просування знака "Sprite, зобр." протягом тривалого часу, що підтверджує відомість знака "Sprite, зобр." для товарів 32 класу МКТП.

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

Заявник є власником охоронних документів на знаки для товарів і послуг, а саме свідоцтв України: № 4929 від 16.05.1994 на знак "Sprite"; № 7558 від 25.12.1996 на знак " **SPRITE light** "; № 7555 від 25.12.1996 на

знак " **diet SPRITE** "; № 10484 від 31.08.1998 на знак ; № 15279 від 15.08.2000 на знак " **СПРАЙТ** "; № 66576 від 25.09.2006 на знак " **А хто ти? Sprite — Спрага підкаже!** "; № 97198 від 25.09.2008 на знак ; № 159579 від 10.08.2012 на знак " **SPRITE** ".

Враховуючи чисельні реєстрації знаків зі словесним елементом "Sprite", включаючи його різні комбінації з іншими словесними і зображувальними елементами, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком

За відомостями, наданими заявником, сьогодні бренд "Sprite" – один із світових брендів, чия вартість значно перевищує 1 млрд доларів.

Таким чином, виходячи з інформації, наданої заявником, колегія Апеляційної палати робить висновок, що надані заявником докази свідчать про добру відомість знака "Sprite, зобр." в Україні відносно Дзе Кока-Кола Компані (The Coca-Cola Company) для товарів 32 класу МКТП "безалкогольні газовані напої" станом на 31 грудня 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 :



визнати, знак "  " добре відомим в Україні відносно Дзе Кока-Кола Компані (The Coca-Cola Company) для товарів 32 класу МКТП "безалкогольні газовані напої" станом на 31 грудня 2008 року.

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

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

Л.А.Цибенко

В.В.Сенчук

О.О.Теньова

О.П.Горобець