

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

9 грудня 2011 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 05.12.2011 № 109 у складі головуючого – Дмитришина В.С., членів колегії – Добриніної Г.П., Жмурко О.В., Каташевої А.О., Ресенчука В.М. розглянула заяву Діденка Ігоря Анатолійовича, Ярового Олега Андрійовича та Тарнавського Сергія Вікторовича про визнання знака "АВТОБАЗАР" добре відомим в Україні.

Розгляд заяви здійснювався на засіданнях колегії Апеляційної палати 23.05.2010, 17.10.2010, 9.12.2011.

На засіданні присутній представник заявників – Бічук Андрій Анатолійович.

Аргументація заявника

Заявники – Діденко І.А., Яровий О.А., Тарнавський С.В. просять визнати словесне позначення "АВТОБАЗАР" добре відомим в Україні щодо товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) – періодичні видання друкові (друковані) та послуг 35 класу МКТП – збирання інформації до комп'ютерних баз даних; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних, станом на 1 грудня 2008 року.

Заява ґрунтується на таких доводах заявників.

Використання позначення "АВТОБАЗАР" в Україні має тривалу історію, яка почалася у січні 1999 року з уведення однойменної рубрики до періодичного видання "Автоцентр". З 24 жовтня 2001 року – дати реєстрації у

Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України це позначення використовується як назва щотижневої газети "АВТОБАЗАР". Засновником газети стало Товариство з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" (далі – ТОВ "ІА Автоцентр"), одноосібними учасниками якого є Діденко Ігор Анатолійович, Яровий Олег Андрійович та Тарнавський Сергій Вікторович.

ТОВ "ІА Автоцентр" почало своє існування з листопада 1997 року і з 2001 року на правах ліцензіара активно використовує у своїй діяльності позначення "АВТОБАЗАР" на всій території України. Власниками свідоцтв на знак "АВТОБАЗАР" № 35257, № 37688, № 77896, № 100105, № 104718, № 104719, що включають це позначення є Діденко Ігор Анатолійович, Яровий Олег Андрійович та Тарнавський Сергій Вікторович.

Тижневик "АВТОБАЗАР" є найвідомішою газетою оголошень у світі автомобілів, що з 1999 року розповсюджується у всіх регіонах України та має понад 150 пунктів прийому оголошень в таких областях як Київська, Івано-Франківська, Одеська, Харківська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Луганська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Сумська, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Миколаївська, Тернопільська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Чернігівська, Чернівецька, Закарпатська та Автономній Республіці Крим.

Щотижневий тираж газети "АВТОБАЗАР" складає 35000-45000 примірників залежно від сезону, кожний номер якого як мінімум раз на пів року читає близько 1 мільйона осіб.

Газета "АВТОБАЗАР" входить до Книги рекордів України як "Найтовстіша газета України"

Давньому і постійному поширенню відомості позначення "АВТОБАЗАР" в значній мірі сприяє власний Інтернет-портал газети – www.avtobazar.ua, який є провідним сайтом з автомобільної тематики в Україні. Це портал з багатьма сервісами де користувачі мають можливість розмістити оголошення про продаж або купівлю транспортних засобів, мототехніки, спецтехніки, запчастин, тощо товарів для автомобілів, ознайомитись із каталогом фірм, СТО, прочитати корисні поради, огляди ринку та тощо. В рейтингу сайтів top.big.mie.net Інтернет-портал www.avtobazar.ua займає друге місце в категорії Авто/мото, та охоплює більш як 9% всіх користувачів, що відвідують сайти автомобільної тематики. Сторінки сайту за місяць переглядаються 72 990 697 разів 5 117 674 користувачами.

Позначення "АВТОБАЗАР" використовується в Україні в якості назви унікального мультимедійного сервісу, що об'єднує в собі такі ресурси як друковане видання (тижневик "АВТОБАЗАР"), Інтернет-портал (www.avtobazar.ua), програмні додатки для популярних мобільних та планшетних пристроїв ("АВТОБАЗАР" для iPhone), а також телевізійну передачу ("АВТОБАЗАР" на "ПЕРВОМ АВТОМОБІЛЬНОМ"). Аналогів сервісу "АВТОБАЗАР" на даний момент не існує ні в Україні, ні в країнах СНД, та навіть Європи.

Завдяки широким функціональним можливостям сервісу "АВТОБАЗАР" споживачі, що бажають розмістити оголошення про продаж чи купівлю транспортного засобу можуть використати спеціально створену загальнодержавну мережу надійних ділерів-партнерів, постійно діючий "Call-центр", зручний інтерфейс для подачі оголошення через Інтернет портал www.avtobazar.ua або програмний додаток до мобільного пристрою.

Заявниками під позначенням "АВТОБАЗАР" ведеться постійна робота щодо розширення можливостей сервісу для споживачів, залучення нових носіїв інформації та технологій для втілення та реалізації девізу "Всі авторинки країни — в одному "АВТОБАЗАРІ"!".

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні позначення "АВТОБАЗАР" станом на 01.12.2008 заявниками надані такі документальні відомості:

1. Зображення позначення "АВТОБАЗАР".
2. Виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо відомостей про свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 37688.
3. Копія свідоцтва на знак для товарів та послуг № 37688.
4. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "АВТОБАЗАР" № 5570 від 24.10.2001 року.
5. Копія Ліцензійного договору на використання об'єкта авторського права (зображення "АВТОБАЗАР") від 07.09.1999 року.
6. Копії Ліцензійних договорів про використання знака для товарів і послуг "АВТОБАЗАР" № 1/01 від 01.06.2001, № 1/03 від 31.01.2003 та № 2/08 від 04.01.2008, укладених між Діденко І.А., Яровим О.А., Тарнавським С.В. та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр".
7. Копія рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 22.08.2008 про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомостей про видачу ліцензії на використання знака за свідоцтвом № 37688.
8. Копії свідоцтв України на знак для товарів та послуг №№ 35257, 104718, 100105, 77896, 104719.
9. Копія Міжнародного сертифікату про міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг "АВТОБАЗАР" № 901596 від 16.11.2011.
10. Копії договорів № 05/01/11 від 11.01.2005, № 06/12/22 від 22.12.2006, № 08/01/15 від 15.01.2008, № 08/12/16 від 16.12.2008 про передплату на результати з моніторингу преси між ДП "Моніторинг преси України" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр".
11. Зведена таблиця результатів опитування, проведеного ТОВ "Тейлор

Нельсон Софрез Україна" за період з 2006 по 2010 роки.

12. Копія Акту Товариства з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 12 січня 2010 року на 4 аркушах.

13. Копія Обстеження діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" за 1999 рік (форма № 1 державної статистичної звітності).

14. Копії Звітів про основні показники діяльності підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр") за 2000 та 2002-2009 роки.

15. Копія бухгалтерського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" за 2002 рік.

16. Копії договорів № 43 від 23.02.1999, № 200-03 від 28.12.2002, № 323-02 від 01.02.2002 на виконання поліграфічних робіт на періодичні видання, укладених між Державним видавництвом "Преса України" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр".

17. Копії накладних Державного видавництва "Преса України" на видачу з експедиції тижневика "Автобазар" за 2005-2009 роки.

18. Копії накладних ТОВ "Дистрибуція періодичних видань" на відвантаження газети "Автобазар" за 2004-2009.

19. Копії накладних ТОВ "Ваша Преса" на відвантаження газети "Автобазар" за 2007 та 2010 роки.

20. Копія угоди № 1/01 від 01.01.2005 про купівлю продаж номерів газет "Автобазар", "Автоцентр" тощо, між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Дистрибуція періодичних видань" з метою подальшого розповсюдження з копіями додаткових угод щодо пролонгації угоди до 2008 року.

21. Копія договору від 04.01.2005 про організацію рекламної компанії між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Авто-Преса".

22. Копія Договору № 1/04 від 11.04.2005 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Автомоторум".

23. Копія Договору № 08/09/05 від 08.09.2005 про розповсюдження імені або найменування та знака для товарів та послуг спонсорів між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "СВІТ ТВ".

24. Копія Договору № 25 від 28.10.2005 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та Товариством з обмеженою відповідальністю "СВ".

25. Копія Договору № 27/05-р від 01.11.2005 про надання рекламних послуг

між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Футбол Медиа".

26. Копія Договору № 03/01-06 від 03.01.2006 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та Дочірнім підприємством "Телерадіоорганізація "Довіра" (позивний "Авторадіо").

27. Копія Договору № 139/01 від 03.01.2006 про організацію рекламної компанії в мережі Internet між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ЗАТ "Автомобільна група "Віпос".

28. Копія Договору № 13/01 від 03.01.2006 про організацію рекламної компанії в мережі Internet між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Медіа Пленінг Груп".

29. Копія Договору № 14/03 від 29.03.2006 про організацію рекламної компанії в мережі Internet між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ЗАТ "Формула Мотор Україна".

30. Копія Договору № 03.04-06/01 від 03.04.2006 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Контора С и Б".

31. Копія Договору № 12/04 від 25.04.2006 про організацію рекламної компанії в мережі Internet між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "КОРН СЕРВІС".

32. Копія Договору № 66 від 03.08.2006 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Рекламна група "Уорлд Стріт".

33. Копія Договору № 1/501 від 15.12.2006 про надання прав на розповсюдження періодичних видань між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Дистрибуція періодичних видань".

34. Копія Договору № 181/01 від 10.01.2007 про організацію рекламної компанії в мережі Internet між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Гоу інтерактив".

35. Копія Договору № 7/02 від 05.02.2007 про організацію рекламної компанії в мережі Internet між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "КЛІКАД".

36. Копія Договору № 6/03 від 01.03.2007 про організацію рекламної компанії в мережі Internet між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "НІКО-УКРАЇНА".

37. Копія Договору № 1 від 02.03.2007 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ ТРК "Золоті ворота".

38. Копія Договору від 15.11.2007 про створення рекламних макетів між

Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "МедіаПрайсЦентр".

39. Копія Договору № 5466 від 08.01.2008 про організацію і проведення рекламної кампанії між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICTV).

40. Копія Договору № 9/08 від 15.05.2008 про розміщення реклами в журналі "ШКІПЕР" між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Поліса".

41. Копія Договору № 20/08 від 20.06.2008 про надання рекламних послуг та послуг рекламного характеру між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Світ-ТВ".

42. Копія Договору № 23/06 від 23.06.2008 про надання послуг з інформатизації по пошуковій оптимізації веб-сайту www.avtobazar.ua між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ФОП Мара О.А.

43. Копія Договору від 01.09.2008 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "ЕЙ СІ ОНЛАЙН".

44. Копія Договору № 1/10-08 від 01.10.2008 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Рекламне агентство "Радіо Партнер".

45. Копія Договору № 13-03-09-1п від 13.03.2009 про надання рекламних послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Компанія "Тавр".

46. Копія Договору № 28/09-09 від 28.09.2009 про організацію та проведення рекламних кампаній між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "Рекламне агентство "Доросле радіо".

47. Копія Договору від 05.07.2010 про розповсюдження електронної версії журналів між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ПП "Твінінг".

48. Копія Договору № 070810/01 від 08.07.2010 про проведення оптимізації інтерфейсу інтернет-сайту www.avtobazar.ua між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ "ВОЙТТ КОНСАЛТІНГ".

49. Диплом "Книги рекордів України" № 33/02-10199 від 26.05.2008 про нагородження ТОВ "ІА Автоцентр" за тижневик оголошень "Автобазар" у зв'язку з встановленням рекорду України – найтовстіша газета України.

50. Роздруківка сторінки сайту Big Mir - <http://top.bigmir.net/report/40973/> з даними статистики сайту Автобазар станом на 18 лютого 2011 року.

51. Дані фото звітів про участь ТОВ "ІА Автоцентр" з тижневиком "Автобазар" у виставках та рекламних акціях.

52. Копія диплому 4-го Міжнародного салону вантажних та комерційних автомобілів TIR 2008 журналу "Автобазар" за багаторічну та успішну співпрацю (Київ, вересень 2008).

53. Копія Диплому Першого всеукраїнського автомотофестивалю "Exclusive Motor Show" про нагородження журналу "Автобазар" за інформаційну підтримку першого всеукраїнського автомотофестивалю "Exclusive Motor Show" (м.Харків, 10-12.06.2005).

54. Копія Диплому Всеукраїнської акції "Автомобіль року в Україні" про нагородження видання "Автобазар" за якісний і професійний внесок у створення визначної події "Автомобіль року в Україні 2008".

55. Копія Звіту про незалежну оцінку ринкової вартості нематеріального активу у вигляді знака для товарів та послуг "АВТОБАЗАР" (Київ - 2008).

56. Копії титульних сторінок щотижневика "АвтоБазар" з 1999 року по 2010 рік включно на 197 аркушах.

57. Результати дослідження "Marketing & Media Index", проведеного компанією "Тейлор Нельсон Софрез Україна" щодо аудиторії видання "АВТОБАЗАР".

58. Копія Договору № 130.076 від 14.05.2007 року про виконання дослідницьких робіт на тему: "Рейтинг читачів автомобільної преси в Києві" між ІП "ГФК ЮКРЕЙН" та ТОВ "ІА Автоцентр".

59. Результати дослідження підготовлені ІП "ГФК ЮКРЕЙН" з опитування дійсних і потенційних автовласників щодо знання та читання автомобільних видань (травень-червень 2007р.).

60. Роздруківка сторінки з сайту Вікіпедії – вільної енциклопедії <http://uk.wikipedia.org/wiki/АВТОБАЗАР>.

61. Роздруківка зовнішнього вигляду титульної сторінки сайту www.autocentre.com.ua станом на "14" вересня 2000 року отримана з Інтернет-архіву "Wayback Machine Internet Archive").

62. Копія сертифікату компанії "Інтернет Інвест" про реєстрацію доменного імені avtobazar.ua.

63. Роздруківка зовнішнього вигляду титульної сторінки сайту www.avtobazar.ua станом на "25" грудня 2005 року отримана з Інтернет-архіву "Wayback Machine Internet Archive".

64. Роздруківка титульної сторінки Інтернет-порталу www.avtobazar.ua.

65. Роздруківка скріншота інтерфейсу програмного забезпечення "gemius Explorer", що призначене обробляти статистику "gemiusAudience".

66. Роздруківка скріншота інтерфейсу онлайн-системи "Google Analytics".

67. Роздруківка з сайту "top.bigmir.net" (статистика сайту "Автобазар").

68. Роздруківка з сайту "top.bigmir.net" (рейтинги у групі авто/мото).

69. Копія Договору на створення програмного забезпечення № 4708 від 01.11.2010 між ТОВ "АЙЦЕНТР Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр".

70. Копія Договору про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення від 18.10.2011 між ТОВ "Ей Сі Онлайн" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр".

71. Роздруківка з сервісу Apple AppStore.

72. Роздруківка з сервісу Android Market

73. Копія договору на створення об'єкта права інтелектуальної власності № АТС2-1-11 від 04.05.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІА Автоцентр" та ТОВ з П "Лео Бернет".

74. Копія Диплому 12-го Київського міжнародного фестивалю реклами про отримання винагороди за рекламний матеріал: "Автобазар: Нескінченний потік автомобілів".

75. Роздруківка інтернет-сторінки www.sostav.ua.

76. Роздруківка інтернет-сторінки www.pressik.com.

77. Роздруківка інтернет-сторінки www.adme.ua.

78. Роздруківка результату пошукової видачі системою "Google".

79. Копія вимоги про припинення порушення прав на знак № 795/1-10 від "31" серпня 2010 року із доказами відправлення.

80. Копія вимоги про припинення порушення прав на знак № 715/1-10 від "22" квітня 2010 року із доказами відправлення.

81. Копія попередження про припинення порушення прав на знак № 85/1-08 від "02" квітня 2008 року із доказами відправлення.

82. Копія Статуту ТОВ "ІА Автоцентр".

83. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "ІА Автоцентр".

84. Копія Довідки з ЄДРПОУ про ТОВ "ІА Автоцентр".

Колегія Апеляційної палати розглянула матеріали заяви та встановила наступне.

18.02.2011 до Апеляційної палати подано заяву про визнання знака для товарів і послуг "АВТОБАЗАР" за свідоцтвом України № 37688 добре відомим в Україні відносно Діденка Ігоря Анатолійовича, Ярового Олега Андрійовича та Тарнавського Сергія Вікторовича для товарів 16 класу МКТП (друкована продукція) та послуг 35 класу МКТП (реклама) станом на 16 лютого 2004 року.

30.06.2011 до Апеляційної палати заявниками подано додаткові матеріали до заяви, а також внесено уточнення щодо дати, з якої знак став добре відомим в Україні, а саме: 1 грудня 2008 року.

06.12.2011 до Апеляційної палати заявниками подано уточнення до заяви, в яких вони просять Апеляційну палату визнати добре відомим в Україні

словесне позначення "АВТОБАЗАР" щодо товарів 16 класу МКТП – періодичні видання друкові (друковані) та послуг 35 класу МКТП – збирання інформації до комп'ютерних баз даних; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних, станом на 1 грудня 2008 року, а також надано додаткові відомості, що свідчать про добру відомість позначення "АВТОБАЗАР".

Свої уточнені прохання заявники обґрунтовують тим, що вони є власниками 7 зареєстрованих знаків для товарів і послуг, в тому числі за міжнародною реєстрацією № 901579, що діє на території Російської Федерації, Республіки Молдова, Республіки Білорусь. Домінуючим та розрізняльним елементом цих знаків, що виконані різними шрифтами у поєднанні з різними графічними елементами є слово "АВТОБАЗАР". Для того, щоб відповідати вимогам часу, що постійно змінюються, та зберегти свого користувача, регулярно проводиться ребрендінг (певна видозміна) вказаних знаків, під час якого замінюються або додаються різні окремі елементи.

За твердженнями заявників завдяки довготривалому, активному та масовому використанню цих знаків в різних формах, на різних носіях та різними способами (по радіо та телебаченню, в рекламі та Інтернеті, в пресі та програмному забезпеченні, при документообміні та спілкуванні тощо) у свідомості споживачів відбувся процес асоціативної та фонетичної їх трансформації у словесне та оптимізоване позначення "АВТОБАЗАР".

Під час сприйняття та використання у повсякденному житті найбільшої відомості серед споживачів набула саме така форма вираження та ідентифікації усіх знаків, що належать заявникам.

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи та матеріали, що були надані заявниками 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 заявників.

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

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон): "Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом".

Згідно з частиною другою статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення

або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Аналіз статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 №228, дозволяє зробити висновок про те, що визнаватися добре відомим може, як вже зареєстрований знак, так і позначення, що не було ще зареєстроване в якості знака.

Відповідно до пункту 2 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.

Згідно з частиною другою статті 25 Закону для встановлення того, чи є знак добре відомим в Україні, зазначені фактори не є вичерпними.

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 позначення "АВТОБАЗАР" добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті, зокрема, такі фактори та фактичні обставини:

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

Враховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації щодо визначення доречного сектору суспільства в якому знак є добре відомим, фактичними та потенційними споживачами газет та журналів з автомобільної тематики, а також користувачами комп'ютерних баз даних та інформаційними продуктами, що представлені через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, послуг рекламування, зокрема, рекламування через комп'ютерну мережу, упорядковування інформації комп'ютерних баз даних в автомобільній сфері є дійсні та потенційні автовласники; особами, що беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження друкованих видань є працівники системи по розповсюдженню періодичних видань. Ділові кола, зацікавлені у використанні зазначеного виду товару та послуг представлені автомобільними компаніями, компаніями з надання послуг щодо технічного обслуговування автомобілів та продажу автозапчастин.

Найбільш доречним і широким сектором суспільства для цього знака є – дійсні та потенційні автовласники; особи, професійна діяльність яких пов'язана з купівлею, продажем, технічним обслуговуванням, ремонтом різних видів автомобілів та спеціальної техніки; працівники автомобільних компаній.

На підтвердження високого ступеня відомості позначення "АВТОБАЗАР" серед доречного кола споживачів цього знака заявником надано результати дослідження "Marketing & Media Index", що проводилось Товариством з обмеженою відповідальністю "Тейлор Нельсон Софрез Україна".

Опитування проводилось по всій території України у містах, чисельність населення в яких перевищує 50 000 мешканців. У таблиці опитувань перелічені 40 найбільших за обсягом загального тиражу (перевищує 30 000) щотижневих друкованих видань в Україні. Метою опитування було визначення чисельності читачів одного випуску видання.

За результатами досліджень газета "АВТОБАЗАР" займала протягом 5 років 11 місце серед українських видань даної групи. Середня чисельність читачів кожного номера щотижневика "АВТОБАЗАР" становила: у 2006 році 1 361 241; 2007 – 1 364 214; за 9 місяців 2008 – 990 145; за 9 місяців 2009 – 858 075 осіб, і за перший квартал 2010 – 305 029 осіб.

Результати цих досліджень також показали, що піврічна аудиторія видання "АВТОБАЗАР", яка охоплює людей, що читали чи переглядали його як мінімум один раз за 6 місяців становила: у 2006 році за I квартал – 761 300 осіб, II квартал – 923 400 осіб, III квартал – 1 050 500 осіб, IV квартал – 1 017 700 осіб; у 2007 році за I квартал – 1 012 300 осіб, II квартал – 1 093 100 осіб, III квартал – 1 091 300 осіб, IV квартал – 1 010 000 осіб; у 2008 році за I квартал – 982 700 осіб, II квартал – 976 200 осіб, III квартал – 980 000 осіб, IV квартал – дані відсутні; у 2009 році за I квартал – дані відсутні, II квартал – 976 100 осіб, III квартал – 909 400 осіб, IV квартал –

901 600 осіб; у 2010 році за I квартал – 964 800 осіб, II квартал – 957 700 осіб, III квартал – 878 500 осіб, IV квартал – 894 500 осіб; у 2011 році за I квартал – 863 300 осіб.

Про добру відомість позначення "АВТОБАЗАР" у відповідному секторі суспільства свідчать також результати дослідницьких робіт на тему: "Рейтинг читачів автомобільної преси в Києві", проведених "ГФК ЮКРЕЙН". Дане дослідження відбувалося шляхом опитування осіб, які читають автомобільну пресу. Для досягнення цілей дослідження були опитані власники автомобілів та відвідувачі автосалонів (потенційні власники автомобілів). Результати цього дослідження показали, що абсолютним лідером в ньому є тижневик "АВТОБАЗАР". Так, автомобільний тижневик "АВТОБАЗАР" читають 55% опитаних осіб, 27% опитаних респондентів назвали "АВТОБАЗАР" без жодної підказки, 90% знають "АВТОБАЗАР" з підказкою інтерв'юера. За результатами даного дослідження видання "АВТОБАЗАР" випередило такі автомобільні видання як "Автоцентр", "АвтоФотоПродажа", "АвтоМир", "MotorNews", "AutoBild", "AutoCar", "За рулем", "Авторевю", "Driver", "Автомобили и цены", "Automagazine".

При проведенні усіх вищезазначених соціологічних досліджень ідентифікація і індивідуалізація досліджуваного об'єкта, проводилась соціологічними компаніями за позначенням "АВТОБАЗАР".

Підтвердженням доброї відомості і високої репутації позначення "АВТОБАЗАР" є стаття про це видання, що міститься і у вільній енциклопедії "Вікіпедія" (<http://uk.wikipedia.org/wiki/АВТОБАЗАР>), редакційна політика якої в питаннях значимості тієї чи іншої статті полягає в тому, що на сторінках цієї вільної енциклопедії можуть з'являтися лише статті, про об'єкти (осіб, події, явища), що визнані суспільством та широко відомі в країні.

Впізнаваність позначення "АВТОБАЗАР" певним чином досягнута через активне його використання в мережі Інтернет. Так, з 2000 року воно використовується ТОВ "ІА Автоцентр" в якості розділу Інтернет-сайту www.autocentre.com.ua.

14 вересня 2005 року доменне ім'я avtobazar.ua було делеговано одному із заявників – Яровому Олегу Андрійовичу, з цієї дати позначення "АВТОБАЗАР" почало використовуватися в якості назви та основного ідентифікуючого елемента самостійного Інтернет-ресурсу www.avtobazar.ua. З часом Інтернет-портал www.avtobazar.ua став провідним сайтом з автомобільної тематики в Україні.

Завдяки тому, що портал www.avtobazar.ua має багато зручних сервісів, з допомогою яких користувачі мають можливість розмістити оголошення про продаж або купівлю транспортних засобів, мототехніки, спецтехніки, запчастин, інших товарів для автомобілів, ознайомитись із каталогом фірм, СТО, прочитати корисні поради, огляди ринку та інше, саме позначення

"АВТОБАЗАР" в транслітерації "avtobazar", як доменне ім'я другого рівня, стало добре відомим користувачам українського сегменту мережі Інтернет.

На Інтернет-порталі www.avtobazar.ua щодня публікується та оновлюється в середньому більше ніж 15 000 оголошень. Він є одним з найпопулярніших та найвідвідуваніших сайтів в українському сегменті мережі Інтернет. Про це свідчать дані системи "gemiusAudience", за якими сторінки сайту за місяць було переглянуто 58 239 341 разів. За даними сервісу "Google Analytics" за місяць сайт продивились 64 238 626 разів 5 849 705 користувачів. Дані сервісу "top.bigmir.net" показали, що сторінки сайту за місяць переглядаються 72 990 697 разів 5 117 674 користувачами.

В рейтингу сайтів top.bigmir.net Інтернет-портал www.avtobazar.ua займає друге місце в категорії "Авто/мото", та охоплює більш як 9% всіх користувачів, що відвідують сайти автомобільної тематики. Тобто, один портал серед тисяч інших акумулює в собі майже десяту частину відвідувань.

Вагомим доводом щодо вже набутої відомості позначення "АВТОБАЗАР" та подальшого широкого та інтенсивного використання цього позначення є те, що у 2011 році зусиллями та коштом ТОВ "ІА Автоцентр" був розроблений програмний додаток "АВТОБАЗАР" для мобільних пристроїв Apple iPhone та Apple iPad, а також для мобільних пристроїв на базі операційної системи Android. Дані програмні додатки реалізуються через всесвітні сервіси Apple AppStore та Android Market.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що позначення "АВТОБАЗАР" є добре відомим доречному колу споживачів на території України. Також заявники довели, що продукція, маркована цим позначенням та послуги, що надаються отримали визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Аналіз, наданих заявниками, фактичних відомостей, що містяться у звітах про основні показники діяльності ТОВ "ІА Автоцентр" показав, що вже у 1999 році ТОВ "ІА Автоцентр" за видом діяльності видавнича справа виробило продукції на суму 2 535 700 грн. У 2000 році цей показник децю знизився - до 419 400 грн., а у 2002 році він зріс до 848 000 грн.

За даними звіту 2003 року ТОВ "ІА Автоцентр" розпочало надавати рекламні послуги, і крім видавничої діяльності, обсяг якої становив 495 400 грн., обсяг наданих послуг щодо рекламної діяльності дорівнював 16 563 500 грн.

У 2004 році обсяг виробленої продукції з видавництва склав 568 500 грн. з оптової торгівлі та посередництва – 67 400 грн. Протягом 2005-2006 років ці показники підтримували рівень попередніх років.

Результати діяльності ТОВ "ІА Автоцентр" 2007 року показали, що обсяг рекламних послуг склав 54 944 400 грн., видавничої діяльності - 813 200 грн., оптової торгівлі - 25 500 грн.; 2008 року рекламних послуг було надано на 71 985 400 грн., видання газет здійснено на суму 1 088 200 грн., а оптової торгівлі на 4 190 700 грн.; 2009 року рекламних послуг було надано на 26 199 800 грн., видання газет здійснено на 678 400 грн., а оптової торгівлі на 25 000 грн.

Безперервний випуск і розповсюдження газети - щотижневика маркованої позначенням "АВТОБАЗАР" здійснюється з 1999 року по всій території України.

За даними видаткових накладних Державного підприємства "Преса України" перший тираж видання становив 17 000 примірників. У 2002 році обсяг тиражу виріс до 35 568 примірників за тираж, а у 2007 році до 46 060 примірників за тираж. Ці показники трималися на одному рівні до 2009 року, коли тиражі знизились до 25 000 примірників.

Географічний район використання позначення "АВТОБАЗАР" підтверджується фактичними відомостями з видаткових накладних ТОВ "Дистрибуція періодичних видань" і ТОВ "Ваша Преса", які здійснюють поставки видання "АВТОБАЗАР" у регіони України для подальшої їх реалізації. Згідно з ними, поставки за період з 2004 по 2010 роки здійснювались у наступні міста України: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Злочів, Золотоноша, Івано-Франківськ, Калуш, Кам'янець-Подільський, Кіровоград, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Мелітополь, Мукачеве, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Хмельницький, Чернівці, Фастів, Дніпропетровськ, Фастів, Чернігів, Миколаїв, Севастополь, Сімферополь, Херсон, Черкаси, Донецьк, Кременчук, Луганськ, Маріуполь, Коростишів, Донецьк, Жашків, Кременчук, Луганськ, Умань.

Про обсяг географічного району поширення видання "АВТОБАЗАР" свідчить те, що заявникам крім Інтернет-ресурсу www.avtobazar.ua належать, як національні доменні імена: avtobazar.ua, avtobazar.mobi, autobazar.su, autobazar.com.ua, autobazar.donetsk.ua, autobazar.kharkov.ua, autobazar.lg.ua, autobazar.lugansk.ua, avtobazar.kh.ua, autobazar.zaporizhzhhe.ua, avtobazar.dn.ua, avtobazar.donetsk.ua, так і міжнародні: avtobazar.md, avtobazar.by. Усі вони використовуються та ведуть до Інтернет-порталу www.avtobazar.ua. Даний ресурс активно використовується також для розміщення рекламних матеріалів третіх осіб.

Таким чином, колегія Апеляційної палати встановила, що надані заявниками документи свідчать про те, що використання позначення "АВТОБАЗАР" є тривалим, значним за обсягом та географічним поширенням.

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.

Добра відомість позначення "АВТОБАЗАР" певним чином досягнута завдяки активній рекламній діяльності заявників. Так, від самого початку використання позначення ТОВ "ІА Автоцентр" під контролем заявників проводяться масштабні інформаційна та рекламна кампанія щодо товарів, що ним реалізуються та надаваних ним послуг, що включають, як безпосередньо рекламні дії, спрямовані на просування, так і публікації у засобах масової інформації, участь у різноманітних заходах та конкурсах з метою інформування представників громадськості стосовно товарів та послуг які реалізуються/надаються з використанням позначення.

Так, позначення "АВТОБАЗАР" активно використовувалося на таких виставках та спеціалізованих заходах, як акція "Автомобіль року в Україні", "Інтернафтогаз", "ГазЕкспо", "Транспортна виставка" (м. Донецьк), "Retro&Exotica Mitir Show", "SIA", "Караванінг & Автотуризм'2011", "АвтоЕксклюзив", "Дріфт Чемпіонат України", "АвтоБус 2011", "Авто Тех 2011", "АвтоТехСервіс", "Автосалон ТІР", "Транспорт+логістика".

Послуги, що надаються Ліцензіатом з використанням позначення "АВТОБАЗАР" відзначались високими винагородами, їхня якість та довіра споживачів підтверджується одержаними на національних конкурсах та виставках відзнаками:

- Диплом "Книги рекордів України" № 33/02-10199 від 26.05.2008 про нагородження ТОВ "ІА Автоцентр" за тижневик оголошень "Автобазар" у зв'язку з встановленням рекорду України – найтовстіша газета України;

- Диплом 4-го Міжнародного салону вантажних та комерційних автомобілів ТІР 2008 журналу "Автобазар" за багаторічну та успішну співпрацю (м. Київ, вересень 2008);

- Диплом Першого всеукраїнського автмотофестивалю "Exclusive Motor Show" про нагородження журналу "Автобазар" за інформаційну підтримку першого всеукраїнського автмотофестивалю "Exclusive Motor Show" (м. Харків, 10-12.06.2005);

- Диплом Всеукраїнської акції "Автомобіль року в Україні" про нагородження видання "Автобазар" за якісний і професійний внесок у створення визначної події "Автомобіль року в Україні 2008".

Заявниками також надані відомості, про розміщення рекламної інформації з використанням позначення "АВТОБАЗАР" в ефірі телерадіокомпаній (ТОВ ТРК "Золоті ворота", частотний канал 95,6 FM,

позивні "Джем ФМ"; "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV)"; ТОВ "СВИТ-ТВ", Первый автомобильный телеканал; ТОВ "Рекламне агентство "Радіо Партнер"; ТОВ "Компанія "Тавр" на каналах радіомовлення: "Русское радио-Україна", "Хіт-ФМ", "Кісс ФМ", "Радіо Рокс-Україна"; ТОВ "Рекламне агентство" Доросле радіо") у друкованих засобах масової інформації (журнал "Шкіпер"), у зовнішній рекламі, при розробці макетів поздоровлень зі святами, при проведенні рекламних компаній іншого характеру, що укладені ТОВ "ІА Автоцентр" з контрагентами.

За період 2008-2010 років на просування позначення "АВТОБАЗАР" в ефірі телерадіокомпаній заявниками було витрачено 2 658 087 грн. 20 копійок.

Заявники постійно рекламують свою продукцію і послуги під позначенням "АВТОБАЗАР". У 2011 році Рекламне агентство "Leo Burnett" на замовлення ТОВ "ІА Автоцентр" створило рекламний матеріал для порталу www.avtobazar.ua у вигляді банеру "АВТОБАЗАР: нескінчений вибір автомобілів". Даний рекламний матеріал отримав перше місце на XII Київському фестивалі реклами та визнання кращих спеціалістів у галузі реклами.

Колегія Апеляційної палати відзначає, що надані заявником відомості свідчать про здійснення значних заходів з рекламування, та іншого просування знака "АВТОБАЗАР" протягом тривалого часу, що підтверджує відомість заявленого позначення для таких товарів як друковані видання і послуг щодо рекламування.

4. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним.

Заявники є власниками знаків:



1. "АВТО БАЗАР" за Свідоцтвом України № 35257 на знак для товарів і послуг (заявка № 20011053297, дата подання 30.05.2001 р.), що зареєстрований для 16 та 35 класів МКТП;



2. "АВТО БАЗАР" за Свідоцтвом України № 37688 на знак для товарів і послуг (заявка № 2003010803, дата подання 29.01.2003), що зареєстрований для 16 та 35 класів МКТП;



3. "АВТО БАЗАР" за міжнародною реєстрацією знака для товарів і послуг № 901579 (заявка від 11.10.2006) для 16 та 35 класів МКТП з

розповсюдженням її дії на територію Молдови, Республіки Білорусь, Російської Федерації.

АВТО БАЗАР

4. " **АВТО БАЗАР** " за Свідоцтвом України № 77896 на знак для товарів і послуг (заявка № т 2006 08519, дата подання 13.06.2006), що зареєстрований для 9, 12, 20, 25, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42 класів МКТП;

АВТО БАЗАР

5. " **АВТО БАЗАР** " за Свідоцтвом України № 100105 на знак для товарів і послуг (заявка № т 2007 17202, дата подання 11.10.2007), що зареєстрований для 16 та 35 класів МКТП;

AVTO BAZAR

6. " **AVTO BAZAR** " за Свідоцтвом України № 104719 на знак для товарів і послуг (заявка № т 2007 15738, дата подання 20.09.2007), що зареєстрований для 9, 16, 35, 38, 41, 42 класів МКТП;

AUTO BAZAR

7. " **AUTO BAZAR** " за Свідоцтвом України № 104718 на знак для товарів і послуг (заявка № т 2007 15737, дата подання 20.09.2007), що зареєстрований для 9, 16, 35, 38, 41, 42 класів МКТП.

На підставі наведених вище доказів щодо здійснення реєстрацій знаків з використанням словесного елемента "АВТОБАЗАР", колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявники здійснюють достатні заходи щодо реєстрацій своїх знаків в Україні та за її межами.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Усі, надані заявниками, документи та матеріали свідчать про популярність та високий рівень довіри споживачів до товарів та послуг, що реалізуються із використанням позначення "АВТОБАЗАР". Рівень довіри споживачів підтверджується тим фактом, що тижневик оголошень "АВТОБАЗАР" безперервно видається вже протягом більш як десяти років, та й досі займає лідируючі позиції на ринку автомобільної преси України, збільшенням числа відвідувань Інтернет-порталу avtobazar.ua, інтересом користувачів до нових та прогресивних продуктів – додатків "АВТОБАЗАР" для мобільних та планшетних пристроїв.

Цінність, що асоціюється з позначенням "АВТОБАЗАР", також підтверджується Звітом про незалежну оцінку ринкової вартості нематеріального активу у вигляді знака для товарів та послуг "АВТОБАЗАР" виконаного Товариством з обмеженою відповідальністю "Профіт-Альфа".

У висновку експерта про вартість об'єкта незалежної оцінки визначено, що його програмною ціллю використання є публікація матеріалів з питань автомобільної техніки для фахівців та автолюбителів та визначена його ринкова вартість, що станом на 1 лютого 2008 року, без врахування ПДВ, при рекомендованій ставці роялті у розмірі 5% становить 21 600 780 гривень.

Колегія Апеляційної палати також взяла до уваги відомості заявників, щодо випадків недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням позначення "АВТОБАЗАР" та паразитування суб'єктів господарювання на його відомості.

Зокрема, заявниками зазначено про неправомірне використання позначення "АВТОБАЗАР" в мережі Інтернет в якості назв Інтернет-сайтів та в якості тегів назви та опису (title, description), в якості елементів контекстної реклами.

ТОВ "ІА Автоцентр" намагається всіма можливими правовими засобами боротися з порушниками прав на позначення, надсилаючи порушникам претензії із вимогою припинити недобросовісне використання, звертаючись до компетентних органів за захистом своїх порушених прав.

Колегія Апеляційної палати погоджується з доводами заявників, що позначення "АВТОБАЗАР" набуло цінність серед споживачів та позитивну суспільну репутацію.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки, наданих заявниками, документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що прохання заявників підлягають задоволенню.

Колегія Апеляційної палати вважає, що доводи заявників є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, є належними та достатніми доказами для визнання позначення "АВТОБАЗАР" в якості добре відомого знака в Україні для заявлених товарів та послуг.

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 позначення "АВТОБАЗАР" добре відомим в Україні знаком відносно Діденка Ігоря Анатолійовича, Ярового Олега Андрійовича та

Тарнавського Сергія Вікторовича щодо товарів 16 класу МКТП – періодичні видання друкові (друковані) та послуг 35 класу МКТП – збирання інформації до комп'ютерних баз даних; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних, станом на 1 грудня 2008 року.

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

Головуючий колегії

В.С. Дмитришин

Члени колегії

Г.П. Добриніна

О.В. Жмурко

А.О. Каташева

В.М. Ресенчук