

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна

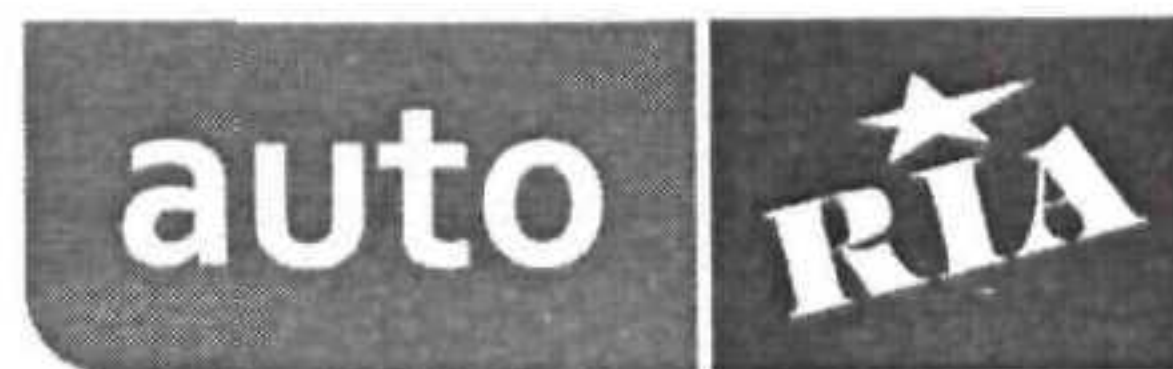
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

22 лютого 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 19.11.2015 № 112 у складі головуєчого – Шатової І.О. та членів колегії – Потоцького М.Ю., Цибенко Л.А., Козелецької Н.О., Теньової О.О., розглянула заяву ІНТЕРНЕТІНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ про визнання знака «auto.RIA, зобр.» добре відомим в Україні.

Представник заявника – Гривнак В.В.



Зображення знака:

Аргументація заявника:

Заявник – ІНТЕРНЕТІНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ просить визнати знак «auto.RIA, зобр.» добре відомим в Україні щодо послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: «збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; написання рекламних текстів; оброблення текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших» станом на 01.07.2015.

До заяви надані документи, які, на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака «auto.RIA, зобр.», а саме:

1. Зображення знака.
2. Копія виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

3. Копія дослідження «Проникновение интернета в Украине», проведеного компанією «Factum Group Ukraine» у червні 2015 року.

4. Копії сторінок веб-сайту заявника www.auto.ria.com.

5. Інформація щодо використання заявником знака «auto.RIA, зобр.» під час участі та спонсорства в різних національних та міжнародних автозмаганнях.

6. Інформація заявника щодо проведених конкурсів та акцій.

7. Інформація заявника про розміщення реклами на сайті заявника та рекламування знака «auto.RIA, зобр.» у різних засобах масової інформації.

8. Копії сторінок журналів, в яких здійснювалося рекламування знака «auto.RIA, зобр.».

9. Копії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій знаків заявника.

10. Копії бібліографічних даних поданих заявником заявок на промислові зразки.

11. Копії рішень про реєстрацію договорів щодо права автора на твір.

12. Копія Витягу з реєстру юридичних осіб про реєстрацію компанії заявника.

13. Копія дослідження «Исследования посещаемости сайтов», проведеного компанією Gemius Audience протягом січня-серпня 2014 року, стосовно відвідувань веб-сайту заявника auto.RIA.com.

14. Копія звіту Google Analytics щодо відвідування сайту заявника auto.RIA.com протягом січня-грудня 2014 року.

15. Інформація щодо дослідження Gemius Україна стосовно рейтингу популярності авто-сайтів у мережі Інтернет.

16. Інформація з електронних засобів масової інформації, які містять статті про веб-сайт заявника auto.RIA.com.

Листами від 27.01.2016 вх. №№ 941, 942 та від 28.01.2016 вх. №№ 1009-1013 заявник надав доповнення та матеріали на підтвердження доброї відомості знака «autoRIA, зобр.» відносно послуг 35 класу МКТП:

1. Копія ліцензійного договору про надання майнових прав на використання інтелектуальної власності між заявником та ТОВ «Інтернет-Реклама РІА».

2. Копія договору між ТОВ «Інтернет-Реклама РІА» та ТОВ «Газета «Галицькі контракти» про надання площі в тижневику «Контракти» для розміщення рекламних матеріалів.

3. Копія додатку до угоди між ТОВ «Еволюшн Індор» та ТОВ «Інтернет-Реклама РІА» щодо розміщення рекламної інформації в періодичних виданнях.

4. Копія договору про надання рекламних послуг між ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА ХОЛДІНГ» та ТОВ «Інтернет-Реклама РІА».

5. Копії витягів з газет та журналів щодо рекламування знака «auto.RIA, зобр.» та примірники цих газет та журналів.

6. Копія заяви про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомостей про передачу прав власності на знак за свідоцтвом України № 174950 та копія договору про передачу цих прав.

7. Копія витягів з електронної бази даних «Зареєстровані знаки для товарів і послуг» стосовно знаків, які належать заявнику.

8. Інформація щодо участі заявника у заходах, пов'язаних з автоперегонами, які відбувалися в Україні.

9. Інформація щодо діяльності заявника із зазначенням заходів, акцій, які проводив заявник під знаком «auto.RIA, зобр.».

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.

Згідно зі статтею 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, 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.

Компанія заявника - ІНТЕРНЕТШНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ була створена у вересні 2012 року. Основним видом діяльності заявника є надання пошукових, інформаційних та рекламних послуг у мережі Інтернет та інших комп'ютерних мережах для широкого кола користувачів.

У жовтні 2012 року заявник набув право на доменне ім'я `ria.com`, на підставі якого було створено декілька субдоменів – `auto.ria.com`, `dom.ria.com`. На цих сайтах заявник використовує всі свої знаки і є ліцензіаром для компаній «Групи «RIA», які отримали право доступу та управління базами даних, розміщених на сайтах.

До компанії «Групи «RIA» входять такі підприємства як ТОВ «Інтернет – Реклама RIA», ТОВ «APC Онлайн» (Естонія), ТОВ «Послуги Інтернет Оголошень», ТОВ «RIA-Маркет», ТОВ «Інтернет послуги», ТОВ «Рекламна інтернет Агенція», ТОВ «Рекламна Мережа Rіa», ТОВ «Rіa Інтернет Промо».

З 2012 року заявник використовує знак «auto.RIA, зобр.» у назві сайту `auto.ria.com`. Заявник зазначає про те, що цей сайт є одним з найбільш популярних серед українських користувачів і практично кожен, хто продає або купує автомобіль у мережі Інтернет, відвідує сайт `auto.ria.com`. Для багатьох професійних торговців, у тому числі автосалонів, цей сайт є основним майданчиком продажів. Щодня на сайті `auto.ria.com` розміщується більше 7 тис. оголошень, у тому числі оголошення користувачів, рекламні тексти, банери та інша реклама.

Сайт `auto.ria.com` постійно розвивається – з'являються нові розділи, функції та сервіси для автолюбителів та професіоналів.

Сайт працює по всій території України, а також на ньому функціонує база оголошень про продаж автомобілів у Латвії та Німеччині.

Сайт доступний у вільному режимі для користувачів як зі стаціонарного комп'ютера, так і з телефонів, смартфонів та планшетів. На замовлення заявника були розроблені спеціальні програми для планшетів та смартфонів.

З 2013 року заявником було запроваджено видання онлайн-журналу «auto.RIA. на выходные», який містить інформацію про новинки автомобільного ринку, авто виставки та фестивалі, поради щодо ремонту та користування автомобілем, як правильно обирати та купувати авто, іншу корисну інформацію.

З 2014 року заявник запровадив функцію здійснення сплати платежів за розміщення оголошень та реклами на сайті `auto.ria.com` за допомогою банківських карток, смс-повідомлень, платіжних терміналів тощо.

Заявником також створені сторінки у соціальних мережах: ВКонтакте, Facebook, Twitter.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «autoRIA, зобр.» добре відомим в Україні станом на 1 липня 2015 року, та заслухала додаткові пояснення представника заявника щодо наданих документів.

Для визначення того, чи є знак «auto.RIA, зобр.» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були розглянуті, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

На думку заявника, найбільш доречним і широким сектором суспільства відносно послуг, що надаються заявником під знаком «auto.RIA, зобр.», є дійсні та потенційні автовласники, а також особи, професійна діяльність яких пов'язана з купівлею, продажем, технічним обслуговуванням, ремонтом автомобілів, зокрема працівники автомобільних компаній та компаній з надання послуг технічного обслуговування автомобілів та продажу автозапчастин.

На підтвердження високого ступеня відомості знака «auto.RIA, зобр.» серед доречного кола споживачів заявником надано результати дослідження «Проникновение интернета в Украине», проведеного компанією Factum Group Ukraine.

Опитування проводилося по всій території України методом збирання даних: інтерв'ю обличчям до обличчя за місцем проживання респондентів у віці від 15 років і більше.

За даними дослідження протягом 2004-2015 років відбулося значне зростання користуванням Інтернету (з 12 % до 59 %). При цьому відвідування сайтів протягом 2011-2015 років: у сільській місцевості зросла з 18 до 45%; у містах з населенням менше 100 тис. мешканців – з 34 до 62%; у містах з населенням більше 100 тис. мешканців – з 55 до 68%.

Оскільки заявник використовує знак «auto.RIA, зобр.» у назві власного веб-сайту auto.ria.com та безпосередньо на цьому сайті, то впізнаваність цього знака здебільшого була досягнута через його активне використання в мережі Інтернет.

Кількість відвідувань сайту заявника становить у середньому 4,7 млн. користувачів у місяць, а щорічно на сайті відкривається щонайменше 200 млн. сеансів в Україні і більше 18 млн. сеансів за кордоном.

Щодня на сайті публікується та оновлюється в середньому більше ніж 15 тис. оголошень.

Завдяки тому, що сайт заявника має багато зручних сервісів, за допомогою яких користувачі можуть розміщувати оголошення про продаж або купівлю транспортних засобів, запчастин до них, інших товарів для автомобілів, ознайомлюватися з каталогом фірм, переліком станцій технічного обслуговування, отримувати корисні поради, огляди ринку та інше, цей знак став добре відомим користувачам українського сегменту мережі Інтернет відносно послуг заявника.

Так, за даними ресурсу SimilarWeb.com щомісячно сайтом заявника користується понад 11 млн. українців.

Наведена вище інформація дає підстави вважати, що сайт заявника auto.ria.com є відомим в українському сегменті мережі Інтернет,

Положеннями 2 (а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ щодо визначення доречного сектора суспільства, в якому знак є добре відомим, встановлено, що такими секторами можуть бути: фактичні та/або потенційні споживачі того виду товарів і/або послуг, для яких використовується знак; особи, які беруть участь у забезпеченні каналів поширення того виду товарів і/або послуг, для яких використовується знак; ділові кола, які займаються тим видом товарів і/або послуг, для яких використовується знак.

Ураховуючи інформацію, що міститься в доданих до заяви документах, колегія Апеляційної палати вважає, що доречними колами споживачів послуг, що надаються заявником під знаком «auto.RIA, зобр.», є дійсні та потенційні автовласники, а також особи, професійна діяльність яких пов'язана з купівлею, продажем, технічним обслуговуванням, ремонтом автомобілів, зокрема працівники автомобільних компаній та компаній з надання послуг технічного обслуговування автомобілів та продажу автозапчастин.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що знак «auto.RIA, зобр.» є відомим у доречному колі споживачів, а послуги, що надаються заявником під знаком «auto.RIA, зобр.», отримали визнання у відповідному секторі суспільства.

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

За результатами проведеного інтернет-журналом «AIN.UA» дослідження, присвяченого ІТ-бізнесу, стартапам та підприємству, лідером рейтингу серед популярних авто-сайтів у 2013 році став сайт заявника auto.ria.com. Охоплення користувачів складає більше 10%, що прирівнюється до 1,6 млн. користувачів по всій Україні.

За даними світової онлайн-системи збору статистики SimilarWeb сайт auto.ria.com у 2014 році увійшов у ТОП-10 світових лідерів серед автосайтів.

Додатковим доводом відомості знака «auto.RIA, зобр.» та подальшого використання цього знака є те, що у 2013 році зусиллями та коштом заявника був розроблений програмний додаток «auto.RIA» для мобільних пристроїв Apple iPhone та Apple iPad, а також для мобільних пристроїв на базі операційної системи Android. За даними заявника, більше 6 млн. українців заходять на сайт auto.RIA.com з мобільних приладів.

Географічний район використання знака «auto.RIA, зобр.» підтверджується інформацією, наданою Товариством з обмеженою відповідальністю «Gemius Ukraine», яким було здійснено дослідження щодо репрезентативних даних відвідування сайту auto.ria.com. Результати цього дослідження показали, що кількість відвідувань цього сайту протягом 2014-

2015 років у м. Києві становила від 141855 до 157058, у Дніпропетровській обл. – від 158600 до 109077, у Львівській обл. – від 141663 до 143944.

За результатами досліджень Google Analytics кількість відвідувань сайту заявника у великих містах та областях (Львів, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Донецьк) сягає більше 17 млн. сеансів, а в менших областях – більше 7 млн.

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником документи свідчать про те, що використання знака «auto.RIA, зобр.» 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, щодо яких знак застосовується

Заявник підтверджує вищевказані фактори відомостями про здійснення ним заходів, спрямованих на просування знака «auto.RIA, зобр.», зокрема на його рекламування.

Власником знака «auto.RIA, зобр.» постійно рекламуються послуги, які він надає. Користувачі також мають можливість розміщувати власну рекламу (банери, брендвана підложка, мобільна реклама, відеореклама).

Так, заявником розроблено спеціальний проект, який має на меті надання послуг з комплексного іміджевого просування брендів користувачів з мультимедіальним охопленням 9 млн. користувачів. Це підтверджується низкою договорів про надання рекламних послуг та фінансовими витратами компанії ІНТЕРНЕТШІНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ на розміщення рекламних матеріалів у газетах та журналах (журнали «АССАМБЛЕЯ.Бизнес.Статус.Стиль», «Companion», «ВЛАСТЬ ДЕНЕГ», «АВТОМИР» та газети «Деловая столица», «Україна БізнесРевю», «Аргументы и факты в Украине» тощо), відеороликів, інформації про участь підприємств корпорації у національних рекламних та інших виставках, культурних та спортивних заходах.

На підтвердження доброї відомості знака «auto.RIA, зобр.», окрім рекламно-інформаційної діяльності, заявником надано матеріали про його участь у різноманітних культурних та спортивних заходах. Заявник має партнерські відносини з Федерацією Автослалому України та Автомобільною Федерацією України. Заявником надавалося інформаційне забезпечення у національних змаганнях з автослалому (у містах Черкаси, Корсунь-Шевченківський та Кам'янка), у змаганнях «Track Night», «Drag Racing», «Sportbike Battle», «Дрег Рейсинг» у Запорізькій області, Кубку Лиманів у Миколаївській та Одеській областях, Чемпіонаті України по кросу (Запорізька та Вінницька області), Чемпіонаті України по Дрег Рейсінгу (м. Черкаси, Тернопільська область), Чемпіонаті України по Дрифтінгу (м. Київ), Чемпіонаті України з кільцевих гонок (м. Київ) та в інших спортивних заходах - виставка SIA 2014 у м. Києві, виставка спортивних

автомобілів у м. Вінниці, Міжнародна виставка катерів та яхт «IBYS», Зліт власників та любителів автомобілів BMW в м. Одеса, Всеукраїнський зліт «Lanos Clan» (м. Харків), фестиваль Volkswagen Fest UA 2014.

На сайті auto.ria.com заявник проводить різноманітні розіграші та конкурси для користувачів, які мають змогу на святкові та ювілейні дні отримати спеціальні сертифікати на купівлю в інтернет-магазині «market.RIA» різноманітних товарів та скористатися іншими послугами сайту. Висвітлення цих подій заявник здійснює в щомісячному онлайн-журналі «auto.RIA на выходные».

За результатами дослідження наданих документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що представлені відомості свідчать про активне та тривале використання заявником знака «auto.RIA, зобр.».

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

На ім'я заявника в Україні зареєстровані такі знаки для товарів і послуг:

знак «**autoria**» за свідоцтвом № 126351;

знак «**авториа**» за свідоцтвом № 153936;

знак «» за свідоцтвом № 155397;

знак «» за свідоцтвом № 174950;

знак «**AUTO.RIA.COM**» за свідоцтвом № 184548;

знак «**RIA.COM**» за свідоцтвом № 184551;

знак «» за свідоцтвом № 184554;

знак «**авториа**» за свідоцтвом № 189192;

знак «» за свідоцтвом № 198869;

знак «» за свідоцтвом № 198870;

знак «» за свідоцтвом № 198871;

знак «» за свідоцтвом № 198872.

Заявник є також власником низки знаків за міжнародними реєстраціями №№ 1172580, 1174674, 1209846, 1210278, 1211106, 1217682, дія яких поширена на територію України.

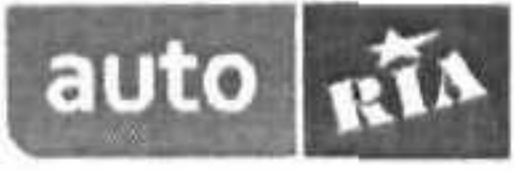
На підставі наведених вище доказів щодо здійснення реєстрацій знаків для товарів і послуг колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всіх необхідних заходів для набуття правової охорони своїх знаків в Україні.

За результатами дослідження матеріалів справи колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що надані заявником документи і матеріали свідчать про те, що знак «auto.RIA, зобр.» (транслітерація — АВТО РІА - укр.мова, АВТО РИА - рос.мова) відомий широкому колу споживачів в Україні, має високу розрізняльну здатність щодо послуг, які надаються компанією ІНТЕРНЕТІНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ, а добра репутація цього знака постійно підтримується його власником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що матеріали, надані заявником, повністю доводять наявність факторів, що підтверджені відповідними доказами, та є достатніми для визнання того, що знак «auto.RIA, зобр.» став добре відомим в Україні для таких послуг 35 класу МКТП: «збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; написання рекламних текстів; оброблення текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших» станом на 01.07.2015.

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 ІНТЕРНЕТІНЛ ОНЛАЙН ТРАНЗАКШНС ОУ (ЕЕ) для послуг 35 класу МКТП: «збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; написання рекламних текстів; оброблення текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюдження рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних;

шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших» станом на 01.07.2015.

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

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

М.Ю. Потоцький

Л.А. Цибенко

Н.О. Козелецька

О.О. Теньова