

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

№ _____

Р І Ш Е Н Н Я

12 вересня 2013 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І. Е. від 23.04.2013 № 216 у складі головуючого – Василенко І. Е. та членів колегії – Шатової І.О., Жмурко О.В., Ткаченко Ю.В., Потоцького М.Ю., розглянула заяву Ле Публікасьйон Конде Наст С.А., 56 А, Рю де Фобур Сент-Оноре, 75008 Париж, Франція (LES PUBLICATION CONDE NAST S.A., 56 A, rue de Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, France) про визнання знака «VOGUE» добре відомим в Україні.

Зображення знака: **VOGUE**

Розгляд заяви здійснювався на засіданнях колегії Апеляційної палати 06.06.2013 та 12.09.2013.

На засіданнях присутній представник заявника – патентний повірений Дроб'язко Р.В.

Аргументація заявника:

Заявник – Ле Публікасьйон Конде Наст С.А. (LES PUBLICATION CONDE NAST S.A.) просить визнати знак «VOGUE» добре відомим в Україні станом на 1 грудня 2009 року відносно товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): *«друкована продукція, а саме журнали (періодичні видання)»*.

Позиція заявника щодо доброї відомості свого знака ґрунтується на представлених фактичних відомостях, серед яких суттєве значення мають історія створення позначення, географічне поширення та тривалість його використання.

Перший номер журналу «VOGUE» – суспільного щотижневика, створеного для заможних ньюйоркців, побачив світ в 1892 році. Заснували журнал Артур Тюрнюр, юний член світського суспільства із забезпеченої родини, у якого вже був журналістський досвід, і Гаррі Маквікар. Спочатку щотижневик складався з 16 сторінок, однак він був добре видрукований і гарно оформлений. Обкладинку

прикрашала вишукана картинка, а ціна одного екземпляра (десять центів) дозволяла людині із середнім достатком придбати журнал і довідатися про те, що відбувається в суспільстві.

В 1909 році в США підприємцем Конде Настом був заснований видавничий дім Конде Наст. І першим же його придбанням став журнал «VOGUE». Тоді це було видання про новини моди і вищого світу, витончено оформлене віршами й малюнками. Світський лиск, що Конде Наст, успадкував від матері-француженки, дозволив йому краще дізнатись про цільову аудиторію свого нового журналу та її специфічні вимоги, що й забезпечило приголомшливий успіх VOGUE в Америці.

У 1916 році Конде Наст зробив нечуваний, по тим часам, крок – перетворив журнал на міжнародний, почавши видавати в Лондоні британський VOGUE. Починаючи з того часу журнал VOGUE поступово завойовує все нові й нові території. З 1916 року знак «VOGUE» починає використовуватися в тому стилі написання, який використовується й понині. Журнал, маркований цим позначенням стає широко відомим серед читачів. В 1920-му вийшов перший номер французького VOGUE. Навіть в епоху Великої депресії журнали Конде Насту продовжували видаватися, радуючи читачів передовими, для свого часу, шрифтами й графікою.

В 1999 році компанія Конде Наст переїхала у власний хмарочос у самому серці Нью-Йорка на Таймс-Сквер, що остаточно затвердило її статус, як наймогутнішого глянцевого видавничого дому у світі. В 2006 році Голівуд віддав данину цьому статусу, знявши фільм «Диявол носить Prada». Ні для кого не секрет, що прототипом головної героїні стала головний редактор американського VOGUE Ганна Вінтур. А у 2009 році на екрани вийшов повнометражний документальний фільм «Вересневий номер», присвячений роботі редакції американського VOGUE над найтовстішим номером у його історії. Девіз фільму говорить: «Якщо мода – це релігія, то VOGUE – це біблія».

На сьогоднішній день, Видавничий дім Конде Наст випускає 130 журналів, які читають більш ніж 153 мільйонів читачів у 23 країнах світу.

Видавничому дому Конде Наст належать 90 веб-сайтів, які щомісяця відвідують близько 47 мільйонів відвідувачів.

Журнали Конде Наст, включаючи журнал «VOGUE», видаються в США, Великобританії, Франції, Італії, Німеччині, Іспанії, Португалії, Австралії, Кореї, Японії, ПАР, Росії, Україні, Греції, Бразилії, Мексиці, Польщі, Угорщині, Китаї, Нідерландах, Швеції, Румунії, Індії і Тайвані.

Світова аудиторія друкованого видання VOGUE становить 22 655 250 читачів. Унікальні користувачі веб-сайтів журналу VOGUE нараховують 28 186 583 осіб, а користувачі соціальних мереж VOGUE, таких як «Facebook», «Twitter» та інших нараховують 14 544 350.

В якості доказів та для підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака «VOGUE» станом на 1 грудня 2009 року заявником надані такі документальні відомості:

1. Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо відомостей про свідоцтва України №№ 24283, 162523, 165978,

52104, 52105, 162522, 162696 та копії міжнародних реєстрацій №№ 158005, 430679, 431052, 872166, 597222, 623833, 697447, 723444;

2. Копія обкладинки першого випуску журналу «VOGUE» за 17 грудня 1892 року;

3. Копія обкладинки журналу «VOGUE» за 24 червня 1909 року;

4. Копія обкладинки DVD-диска з фільмом «Диявол носить Prada»;

5. Копія обкладинки DVD-диска з документальним фільмом «Вересневий номер»;

6. Таблиця стосовно аудиторії друкованого видання VOGUE, користувачів сайтів VOGUE і соціальних медіа-мереж VOGUE серед країн світу;

7. Історія видавничого дому Конде Наст на англійській мові та переклад на українську мову;

8. Дані Державної служби статистики України за 2006-2010 рр. стосовно операцій України, щодо експорту/імпорту послуг із Російською Федерацією;

9. Дані Державної служби статистики України за 2009 р. стосовно операцій України, щодо експорту/імпорту послуг із Російською Федерацією;

10. Дані Державної служби статистики України за 2006-2011 рр. щодо виїзду громадян України за кордон;

11. Копія медіа огляду щодо журналу «VOGUE»;

12. Довідка TNS Media Research за результатами дослідження «Читацька аудиторія Росії»;

13. Роздруківки з сайту www.vogue.ru та роздруківка стосовно доменної адреси;

14. Фінансова довідка про доходи від продажу екземплярів російського журналу «VOGUE» (в тому числі і в Україні) та про доходи від продажу реклами в журналі (в тому числі від рекламодавців з України);

15. Реєстраційні свідоцтва ЗАТ «Конде Наст»;

16. Устав Редакції російського журналу «VOGUE»;

17. Копія ліцензійного договору на торговельну марку, що зареєстрована в Роспатенті № РД 0054498 від 10.09.2009;

18. Свідоцтво про реєстрацію засобу масової інформації № 017803 від 26.06.1998;

19. Копія першого номеру російського журналу «VOGUE» за вересень 1998 року;

20. Список офіційних розповсюджувачів російської продукції VOGUE і регіони розповсюдження;

21. Довідка стосовно тиражу російського журналу «VOGUE»;

22. Лист Асоціації розповсюджувачів друкованої продукції про визнання російського журналу «VOGUE», як такого, що найбільше продається в сегменті «Жіночі видання. Мода» у 2011 році;

23. Довідка про співвідношення кількості рекламних смуг розташованих в російському журналі «VOGUE» та в інших аналогічних журналах;

24. Прес-реліз «Російський VOGUE став першим журналом з відеорекламою»;

25. Лист ЗАО «Конде Наст» з переліком неперіодичних друкованих видань, що розповсюджувались разом з періодичним російським виданням «VOGUE» за період з 2008 по 2010 роки;

26. Копії обкладинок неперіодичних додаткових видань до російського журналу «VOGUE» за період з 2008 по 2010 роки;

27. Роздруківка з сайту www.vogue.ua з інформацією про перший номер українського журналу «VOGUE» (березень 2013 року);

28. Копія контракту на поставку друкованої продукції № 220999 від 22.09.1999р. із Додатками щодо обсягу поставок російського журналу «VOGUE» в Україну;

29. Копія контракту на поставку друкованої продукції № 21-10ВП від 15.10.2004 р. із Додатками щодо обсягу поставок російського журналу «VOGUE» в Україну;

30. Копія контракту на поставку друкованої продукції № 30-08ВП від 30.09.2007 р. із Додатками щодо обсягу поставок російського журналу «VOGUE» в Україну;

31. Засвідчені копії вантажно-митних декларацій щодо імпорту російського журналу «VOGUE» в Україну;

32. Інформація про об'єми продажу російського журналу «VOGUE» в Україні;

33. Статистика відвідування українськими читачами сайту www.vogue.ru у період із вересня 2008 року по грудень 2010 року;

34. Інформація щодо доменного імені vogue.ua;

35. Зразки реклами знаку «VOGUE» в друкованих виданнях;

36. Перелік заходів і рекламних кампаній, що проводилися заявником із використанням знака «VOGUE»;

37. Копії сторінок журналів «VOGUE» зі звітами про заходи і конкурси, що проводилися у період з 1998 по 2012 роки;

38. Звіт про проведення благодійного аукціону на честь десятиріччя VOGUE, копії ефірних довідок і копії статей;

39. Прес-реліз гала-вечора VOGUE в рамках Московського міжнародного кінофестивалю;

40. Звіт про вручення спеціального призу VOGUE в рамках 30-го Московського міжнародного кінофестивалю 2008 року, копії ефірних довідок та копії статей;

41. Таблиця матеріалів та публікацій в журналі «VOGUE», що напряду пов'язані із Україною у російських публікаціях журналу «VOGUE»;

42. Копії матеріалів, що містять згадування про Україну у російських публікаціях журналу «VOGUE»;

43. Копія обкладинки DVD-диска з серіалом «Секс у великому місті» (4 сезон 17 серія);

44. Перелік книг про знак «VOGUE», які випущені третіми особами;

45. Роздруківка з сайту магазинів електронної торгівлі книгами стосовно наявності в продажу книг позначених знаком «VOGUE» в Україні;

46. Перелік реєстрацій знака VOGUE у країнах світу;

47. Аналітична записка за результатами опитування від ІП «ГФК ЮКРЕЙН» стосовно дослідження знання бренду «VOGUE» в Україні.

Листом вх. № 13682 від 23.07.2013 заявником були надані додаткові матеріали, а саме:

1. Копія статті «Товарні знаки, які сформували торгівлю у 20-му столітті та окремі передвісники 21-го століття» з газети «The New York Times» із перекладом з англійської на українську мову;

2. Копія статті з журналу «Report on Business Magazine» та її переклад з англійської на українську мову;

3. Витяг з медіа огляду VOGUE Великобританія із перекладом з англійської на українську мову;

4. Копія газети «The London Evening Standard» і «The Time» із зображенням реклами VOGUE Великобританія;

5. Витяг з медіа огляду VOGUE Італія із перекладом з англійської на українську мову;

6. Витяг з медіа огляду мобільної програми VOGUE Франція із перекладом з англійської на українську мову;

7. Витяг з медіа огляду VOGUE Франція із перекладом з англійської на українську мову;

8. Копія листа власнику «Vogue safe» від «Baker&McKenzie» у зв'язку з порушення прав інтелектуальної власності на знак VOGUE;

9. Копія рішення Федерального суду Швейцарії від 7 серпня 2012 року із його перекладом з англійської на українську мову;

10. Копія рішення Верховного суду Іспанії № 207/2013 із перекладом з англійської на українську мову;

11. Копія видання «World Trademarks Review Daily» (www.worldtrademarkreview.com) від 7 вересня 2011 року із перекладом з англійської на українську мову;

12. Копія рішення Патентного Суду Кореї із перекладом з англійської на українську мову.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, надані заявником як докази підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «VOGUE» добре відомим в Україні станом на 1 грудня 2009 року, та заслухала пояснення представника заявника і зазначає наступне.

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 зі 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 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендації), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Для визначення того, чи є знак «VOGUE» 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.

Відповідно до § 2(а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ доречним сектором суспільства для цього знака є: жінки віком 19-45 років з доходом середній і вище середнього, які ведуть активний спосіб життя, слідкують за своїм зовнішнім виглядом, красою, здоров'ям.

Ступінь відомості та визнання знака «VOGUE» у вказаному секторі суспільства підтверджується даними, що містяться в Опитуванні стосовно доброї відомості знака «VOGUE» в Україні, підготовленого та проведеного компанією ІП «ГФК ЮКРЕЙН» («GfK Ukraine»)¹. Метою дослідження було дослідити знання та сприйняття бренду «VOGUE» серед споживачів та фахівців, які працюють у ЗМІ.

Цільова група опитування – жінки віком 19-45 років, які хоча б іноді читають газети/журнали, а також фахівці, що працюють в ЗМІ.

Опитування проходило у період з 15 серпня по 5 вересня 2012 року.

Загалом було опитано 1052 особи, в тому числі у містах: Київ (379 осіб), Одеса (134 особи), Донецьк (130 осіб), Дніпропетровськ (128 осіб), Львів (125 осіб).

У ході опитування були виміряні аспекти відомості знаку «VOGUE» в Україні, що засвідчили:

¹ Одна з найбільших компаній з маркетингових та соціологічних досліджень в Україні, що входить до міжнародної дослідницької мережі «GfK Group» – однієї з найбільших дослідницьких груп у світі.

- рівень спонтанного знання – 82,4 % респондентів;

- рівень знання з підказкою – 86,6 % респондентів.

Серед найпоширеніших жіночих журналів про моду знак «VOGUE» є першим за рівнем знання в проаналізованих містах, на другому місці знаходиться знак журналу «ELLE».

На запитання *«Коли Ви вперше дізнались про це позначення «VOGUE»* 49,32 % респондентів, які знайомі із знаком «VOGUE» та пам'ятають дату першого знайомства, вказали, що вперше дізнались про нього до 1 січня 2009 року, 50,68 % – познайомились з ним після 1 січня 2009 року.

Результати опитування показали, що 79,2 % опитаних пов'язують знак «VOGUE» із журналом для жінок про моду, 46% самі купували продукцію під знаком «VOGUE», 20,4% дізнавались про журнал через друзів, знайомих, колег.

У рамках якісного дослідження були проведені інтерв'ю із фахівцями, що працюють у ЗМІ, за результатами якого було зроблено висновок про те, що в цілому всі експерти добре обізнані із знаком «VOGUE». Переважна більшість експертів були знайомі із знаком «VOGUE» до 1 січня 2009 року, дві третини експертів правильно назвали компанію, що володіє журналом «VOGUE».

Також високий ступінь відомості знаку «VOGUE» підтверджується наявністю великої кількості інформації в мережі Інтернет.

За інформацією, наданою заявником, в 1996 році була зареєстрована доменна адреса vogue.ru для розміщення інформації про компанію і про знак «VOGUE» для споживачів в Росії, Україні та країнах СНД. На веб-сайті www.vogue.ru можна знайти докладну інформацію про продукцію заявника, що продається в Росії, Україні та країнах СНД, інформацію про маркетингові заходи і компанії, що проводились у Росії.

За інформацією Закритого акціонерного товариства «Конде Наст», як адміністратора сайту www.vogue.ru за період із вересня 2008 року по грудень 2009 року сайт відвідало 163 970 користувачів із України. При цьому кількість користувачів із України швидко збільшується з 5054 користувачів на місяць у вересні 2008 року, до 22788 користувачів на місяць вже у грудні 2009 року, а через рік у грудні 2010 року – 42 355 користувачів на місяць.

Доменне ім'я vogue.ua було зареєстроване заявником у 2002 році, а із 2013 року активно функціонує і сайт українського журналу www.vogue.ua.

З огляду на зазначене вище, колегія Апеляційної палати вважає, що заявником доведено факт того, що станом на 1 грудня 2009 року знак «VOGUE» має високий ступінь відомості серед доречного кола споживачів на території України.

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

Надані заявником відомості свідчать про те, що журнал «VOGUE», на світовому ринку існує вже понад 100 років. Починаючи з 1892 року журнал друкується як в США, так і багатьох країнах світу. VOGUE Великобританія вперше вийшов у 1916 році, і до цього часу є лідером на ринку модних журналів Великобританії.

Журнал VOGUE Італія засновано у 1964 році. В Італії також виходять версії VOGUE Casa (інтер'єр), VOGUE Sposa (весілля) и Bambini VOGUE (діти).

У Франції журнал виходить починаючи із 1920 року. У вересні 2009 року VOGUE Франція разом із виданнями в інших країнах було проведено серію зустрічей «fashion celebration night», метою яких було об'єднання міжнародної модної індустрії у боротьбі проти економічної кризи. Відвідуваність сайту журналу vogue.fr постійно зростає, за даними Google Analytics на вересень 2012 року загальна кількість відвідувань сторінки становила 18 496 181 разів.

Французьке видання VOGUE першим у світі розробило програму під назвою VOGUE, яка дозволяє переглядати журнал на мобільних пристроях. Завдяки цьому розширилось коло споживачів та доступність журналу VOGUE для споживачів. У грудні 2012 року було презентовано ще одну програму для мобільних пристроїв VOGUE Envies, яка дає можливість переглядати 100 ідей подарунків.

Журнал увійшов у рейтинг Casion Europe Top 10 французьких журналів про моду у 2011 році.

У 1998 році видавничий дім Конде Наст прийшов у Росію і зайняв п'яту частину рекламного ринку серед глянцевого журналу. Російськомовний журнал VOGUE поширюється у 95 містах Росії та у 40 країнах близького й далекого зарубіжжя, включаючи Україну. Тираж становить 150 тисяч екземплярів щомісяця. Аудиторія веб-сайту www.vogue.ru за місяць нараховує близько 500 тисяч людей, що переглядають у середньому 4 мільйони сторінок щомісяця. У 2011 році російський журнал «VOGUE» визнаний Асоціацією розповсюджувачів друкованої продукції «глянцевим журналом, що найбільше продається у сегменті «жіночі видання, мода».

Протягом свого існування, редакція активно займається просуванням і пропагандою друкованої продукції під знаком «VOGUE» у Росії, Україні та країнах СНД.

В Україні російський журнал «VOGUE» розповсюджується з 1998 року, тобто із дати першого випуску.

Обсяги використання знака «VOGUE» на території України підтверджуються контрактом № 2200999 від 22.09.1999р. укладений між ЗАТ «Конде Наст» (Москва) та ПП «Вариантпресс-В» (Київ) на поставку друкованої продукції; контрактом № 21-10 ВП від 15.10.2004р. між ЗАТ «Конде Наст» (Москва) та ПП «Вариантпресс-В» (Київ) на поставку друкованої продукції; контрактом № 30-08 ВП від 30.09.2007р. між ЗАТ «Конде Наст» (Москва) та ПП «Вариантпресс-В» (Київ) на поставку друкованої продукції.

Згідно зазначених контрактів поставки журналу «VOGUE» здійснювались до України на постійній основі.

Імпорт в Україну журналу «VOGUE» також підтверджується наданими заявником вантажно-митними деклараціями за 2003-2010 роки.

Відповідно до наданої заявником інформації, з 2004 по 2011 роки в Україні було продано близько півмільйона примірників журналу «VOGUE». Журнал «VOGUE» продається у 19 містах України, таких як: Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Луганськ, Львів, Ніколаєв, Одеса,

Рівне, Севастополь, Сімферополь, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Чернівці.

Так, за даною інформацією кількість проданих примірників журналу «VOGUE» в Україні за період 2004-2011рр. становить 482 412 штук (Таблиця 1).

Таблиця 1. Об'єми продажу журналу «VOGUE» в Україні за 2004-2011рр.

Рік	Кількість проданих примірників журналу «VOGUE» в Україні
2011	77 515
2010	74 025
2009	60 794
2008	80 687
2007	74 326
2006	55 346
2005	51 177
2004	8 542
Загальна кількість	482 412

Перший номер українського журналу «VOGUE» побачив світ у березні 2013 року.

На підставі зазначеного колегія Апеляційної палати констатує, що надані заявником відомості та докази, підтверджують факт тривалого, безперервного використання знака «VOGUE» у світі, в тому числі й в Україні відносно товарів 16 класу МКТП: «друкована продукція, а саме журнали (періодичні видання)».

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.

Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака заявник підтверджує відомостями про здійснення ним заходів, спрямованих на просування знака «VOGUE», зокрема через проведення рекламних акцій і конкурсів, світських заходів, виставок. На підтвердження зазначеного, заявником надано копії сторінок журналу «VOGUE» зі звітами про заходи і конкурси, що проводилися у період з 1998 по 2012 роки.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що надані заявником дані свідчать про те, що більшість акцій і рекламних кампаній знака «VOGUE» проходили в Росії. Проте заявник звертає увагу, на те що, зазначені заходи отримали широке розголошення в Україні, оскільки світ шоу-бізнесу і моди в Україні та Росії є історично пов'язаним. Це підтверджується тим, що велику кількість акцій і кампаній, що проводились під знаком «VOGUE» в Росії відвідали знаменитості шоу-бізнесу з України, такі як Ані Лорак, Нонна Гришаєва, Віра Брежнєва, Анастасія Стоцька, Богдан Ступка, Кличко та інші.

Тісний зв'язок російського журналу «VOGUE» з Україною підтверджується великою кількістю публікацій про міста України, відомих осіб з України, рекламних матеріалів призначених для української аудиторії. Так, з березня 1999

року по лютий 2011 року у російському журналі «VOGUE» наведено більш ніж 350 згадувань про Україну, відомих осіб із України, та розміщено реклами товарів для споживачів України стосовно торговельних центрів, магазинів розташованих в Україні.

Вищезазначене свідчить про високу цінність та популярність російськомовного журналу «VOGUE» серед рекламодавців в Україні.

Колегія Апеляційної палати відзначає, що надані заявником відомості свідчать про здійснення значних заходів з рекламування та іншого просування знака «VOGUE».

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

Заявник володіє правами на знак «VOGUE» у більш ніж 130 країнах світу. Зокрема знак «VOGUE» зареєстровано у таких країнах як Великобританія, Італія, Франція, Корея, Естонія, Японія, Германія, Голландія, Португалія, Австралія, Австрія, Греція, Польща.

В Україні заявник має низку реєстрацій знака «VOGUE» та знаків, які містять це позначення починаючи з 1977 року. Так, заявник є власником свідоцтв України на такі знаки:

«VOGUE» за свідоцтвом України № 24283 (35, 42 класи МКТП);

«VOGUE» за свідоцтвом України № 165978 (9, 35, 38, 41, 42 класи МКТП);

«VOGUE SAFE» за свідоцтвом України № 162696 (16, 21, 24, 25 класи МКТП);

«VOGUE» за свідоцтвом України № 162523 (43 клас МКТП);

«VOGUE SAFE» за свідоцтвом України № 162522 (43 клас МКТП);

«BOYГ» за свідоцтвом України № 52105 (3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 класи МКТП);

«BOГ» за свідоцтвом України № 52104 (3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 класи МКТП).

Також знаки заявника діють в Україні згідно з міжнародними реєстраціями:

**HOMMES
VOGUE**

за міжнародною реєстрацією № 597222 (14, 16, 25, 28 класи МКТП);

HOMMES

за міжнародною реєстрацією № 623833 (16, 38, 41 класи МКТП);

«M VOGUE» за міжнародною реєстрацією № 723444 (09, 16, 35, 38, 41 класи МКТП);

«VOGUE» за міжнародною реєстрацією № 872166 (09, 16, 35, 38, 39, 41 класи МКТП);

«VOGUE» за міжнародною реєстрацією № 431052 (14, 16, 18, 20, 21, 28 класи МКТП);

«VOGUE» за міжнародною реєстрацією № 430679 (16 клас МКТП);

«VOGUE» за міжнародною реєстрацією №158005 (14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 класи МКТП);



за міжнародною реєстрацією №697447 (09, 16, 38,41 класи МКТП).

На підставі наведених вище доказів щодо здійснення реєстрації знака «VOGUE», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони знака в Україні та у світі.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами.

Надані заявником відомості свідчать про успішне відстоювання прав на знак «VOGUE». Це підтверджується рішенням Федерального Суду Швейцарії від 7 серпня 2012 року, яким заборонено використання позначень «Vogue» та «Vogue My Style» для ювелірних прикрас або годинників, наприклад, ручних годинників третіми особами, оскільки такі позначення містять добре відому торгову марку «VOGUE», що належить Ле Публікасьйон Конде Наст С.А.

Рішенням Верховного Суду Іспанії від 28 квітня 2013 року встановлено, що знак «VOGUE» є добре відомим і зазначено, що правова охорона на торговельну марку «VOGUE», що отримала добре відомий статус і належить заявнику поширюється на *«будь-які наступні спроби здійснити реєстрацію, навіть якщо вони стосуються відмінних товарів і послуг, за умови, що використання торговельних марок, які підлягають реєстрації, могло спричинити ймовірність асоціативного змішування, тобто могло «вказувати на зав'язок між товарами або послугами, заявленими у заявці, та власником попередніх знаків», або, за відсутності достатніх підстав, зашкодити інтересам власника зареєстрованої торговельної марки, оскільки внаслідок такого використання було б отримано несправедливу перевагу завдяки відмінному або добре відомому характеру такої торговельної марки».*

Управління інтелектуальної власності Сербії визнало, що знак «VOGUE», який належить Les Publications Conde Nast SA (Франція) є добре відомим у Сербії на 31 березня 2008 року, і тому відмовило у реєстрації знака «VOGUE» для годинників на ім'я кіпрської компанії Pentaflon Ltd.

Рішенням Патентного Суду Кореї від 15 листопада 2012 року заборонено реєстрацію знака «vogue-life.net» відносно товарів 16, 18, 25 та послуг 35, 38, 42 класів МКТП та визнано знак «VOGUE», що належить заявнику добре відомим у Кореї станом на 4 травня 2009 року.

Також за наданою заявником інформацією, декілька судів у Франції визнають знак «VOGUE» добре відомим, а саме Апеляційний суд м. Ліон у рішенні від 8 січня 1990 року та Суд Першої Інстанції у рішенні від 14 грудня 1987 року.

На даний час знак «VOGUE» визнано добре відомим в США, Коста Ріці, Франції, Сербії, Іспанії, Кореї, Швейцарії та інших країнах.

Одним із напрямків роботи заявника є також діяльність по створенню і управлінню ресторанів під знаком «VOGUE Cafe» за міжнародною реєстрацією № 754880. У дизайні ресторанів VOGUE Cafe використовуються найкращі роботи журналістів і фотографів журналу VOGUE, а також проводяться заходи пов'язані з роботою журналу, такі як, покази мод, модні вечірки та інше.

Заявником у 2011 році було надіслано лист-претензію власнику ресторану в Сімферополі стосовно порушення прав на знак «VOGUE Cafe» у доменному імені, на сайті та в ресторані. Власник ресторану VOGUE Cafe у Сімферополі погодився з аргументами заявника і в досудовому порядку передав доменне ім'я заявнику, закрив сайт, та змінив назву ресторану.

На думку колегії Апеляційної палати зазначені відомості доводять той факт, що компанія Ле Публікасьйон Конде Наст С.А. здійснює численні заходи, спрямовані на запобігання порушення її прав на знак «VOGUE», а також на відстоювання своїх прав у відповідних інстанціях.

6. Цінність, що асоціюється зі знаком.

Тривале використання знака «VOGUE», реєстрація знака більше ніж у 130 країнах світу, приклади успішного відстоювання прав на знак у Франції, Іспанії, Сербії, Кореї та Україні, визнання знака добре відомим у ряді країн світу, дають змогу стверджувати про велику цінність знаку «VOGUE» та про його визнання і відомість у всьому світі.

В 1999р. всесвітньо відома газета Нью Йорк Таймс (New York Times) включила знак «VOGUE» до переліку 100 наймогутніших знаків 20-го століття на позиції 94 серед знаків, що використовуються у найрізноманітніших сферах.

В 2000 році журнал «Report on Business Magazine» включає логотип VOGUE до 50 найкращих логотипів світу, на позиції 17.

Журнал займає тридцять третє місце у категорії Magazine Chart рейтингу Media Brand Chart (при цьому Vogue global (сукупність всіх видань журналу в країнах, де він представлений) займає в рейтингу друге місце).

У грудні 2011 року журнал став лауреатом Премії Діджитал Мегезін (Digital Magazine Award) у номінації «Модний журнал року».

У квітні 2009 року на щорічній 13-й церемонії Премії Веббі (Webby Awards) сайт журналу було удостоєно почесної винагороди.

У 2009 році Лауреат Премії Бріт Іншуренс Дізайн (Brit Insurance Design Award).

У 2012 році Лауреат Премії Бест Фешн Сайт (Best Fashion Site) у 2012 році.

Про світове визнання та популярність знака «VOGUE» свідчать книги, що були написані і випущені третіми особами. Це такі книги про журнал «VOGUE» як «Paris Vogue Covers: 1920-2009»; «Dogs in Vogue: a century of Canine Chic»; «The Art of Vogue: Photographic Covers, Fifty Years of Fashion and Design»; «Beauty in Vogue»; «Vogue: Twentieth century Fashion»; «The Man Who Was «Vogue»: Life and Times of Conde Nast»; «The World in Vogue: People, Parties, Places»; «In and Out of Vogue»; «Vogue Book of Fashion Photography 1919-1979»; «Unseen Vogue: The Secret History of Fashion Photography»; «People in Vogue: A Century of Portraits».

Про цінність знака «VOGUE» також свідчить інтерес до цього видання кіноіндустрії. Про журнал були зняті такі відомі фільми, як «Диявол носить прада», «Вересневий випуск», згадується у популярному серіалі «Секс у великому місті».

За результатами дослідження документів та інших матеріалів колегія дійшла висновку, що надані заявником відомості свідчать про те, що знак «VOGUE» має добру репутацію, яка постійно підтримується його власником; що вказаний знак є відомим великій кількості споживачів і має високу розрізняльну здатність стосовно продукції, що випускається компанією Ле Публікасьйон Конде Наст С.А. на світовому ринку.

Колегія Апеляційної палати вважає, що матеріали, надані заявником, повністю доводять наявність обставин, підтверджених відповідними доказами, і є достатніми для визнання знака «VOGUE» добре відомим знаком в Україні.

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, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

визнати знак «VOGUE» добре відомим в Україні відносно Ле Публікасьйон Конде Наст С.А. (LES PUBLICATION CONDE NAST S.A.) щодо товарів 16 класу МКТП: «друкована продукція, а саме журнали (періодичні видання)» станом на 1 грудня 2009 року.

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

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

І.О.Шатова

О.В.Жмурко

Ю.В.Ткаченко

М.Ю.Потоцький