

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, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

11 листопада 2011 року

Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 05.08.2011 № 72, у складі головуєчого Дмитришина В.С. та членів колегії Бутяєвої А.П., Горбик Ю.А., Кулик О.С., Ресенчука В.М. розглянула заяву компанії NIKE INTERNATIONAL LTD. (далі – Компанія Nike) про визнання знака «» добре відомим в Україні для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП): «спортивний одяг, взуття та головні убори» та товарів 28 класу МКТП: «спортивні товари, спортивне обладнання» станом на 1 січня 2006 року.

Розгляд заяви здійснювався на засіданні колегії Апеляційної палати 11.11.2011.

На засіданні був присутній представник заявника – патентний повірений Міндрул А.В.

Зображення знака: «»

Аргументація заявника:

Заявник - Компанія Nike просить визнати знак «» добре відомим в Україні для товарів 25 класу МКТП: «спортивний одяг, взуття та головні убори» та товарів 28 класу МКТП: «спортивні товари, спортивне обладнання» станом на 1 січня 2006 року.

До заяви додано документи, які на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака «» станом на 01 січня 2006 року, а саме:

1. Копія виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 37120 від 15.01.2004 та бібліографічних даних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 351 від 14.05.1993; 7915 від 28.02.1997; 7916 від 28.02.1997; 37121 від 15.01.2004, 77742 від 11.06.2007, 99005 від 10.11.2008, 102997 від 10.02.2009, 105029 від 25.03.2009, 137261 від 11.04.2011 (Додатки №№ 4, 5);

2. Копії договорів між Компанією Nike та Nike European Operations Netherlands B.V. від 01.06.2009 та між Nike European Operations Netherlands

- B.V. та DC Delta Sport Kiev від 01.12.2006 (англійською мовою з частковим перекладом українською) (Додатки №№ 6, 7);
3. Копія Афідевітів № НС2011-03167 та № НС2011-03165 від 06.04.2011 (з перекладом на українську мову) (Додатки №№ 8, 9);
4. Інформація про компанію Nike Inc. (роздруківка з Wikipedia) (Додаток № 10);
5. Види маркування продукції торговельною маркою «» (Додаток № 11);
6. Установчі документи ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» та лист стосовно його рекламної діяльності від 24.07.2009 № 24/1 (Додатки №№ 12-14);
7. Копія договору від 29.02.2008 № 29/02/08 на рекламне обслуговування (Додаток № 15);
8. Витяги з журналів: «Футбол в лицах» № 6, № 7 за 2005 рік; «Б52» за листопад 2005 року та жовтень 2008 року; «Женский журнал» за березень, вересень, жовтень 2005 року; «ELLE» за березень 2005 року; «Playboy» за вересень та грудень 2008 року; «XXL» за жовтень та грудень 2008 року; «ЕВА» за жовтень 2008 року; «Футбол» за 09-12 жовтня 2008 року; «MINI» за грудень 2008 року; «МАХІМ» за вересень, жовтень 2008 року; «МАХ» за серпень, жовтень 2008 року (Додатки №№ 16 – 34);
9. Компакт-диск із записом рекламних роликів Компанії Nike (Додаток № 35);
10. Статті щодо використання торговельної марки «» в рекламі (Роздруківки з сайтів мережі Інтернет: www.adme.ru, www.podrobnosti.ua, www.seychas.ua, www.ie.com.ua за період 2002 - 2011 рр. (Додатки №№ 36 – 43);
11. Роздруківка з інформацією про переможців Канського фестивалю реклами в період з 1999 по 2010 роки (Додаток № 44);
12. Стаття «Маркетинг у мінливому світі» з книги: Маркетинг: загальний курс, 5-е видання, автори Г.Армстронг та Ф. Котлер (Додаток № 45);
13. Фотокартки провідних тенісистів світу та команд Прем'єр-ліги України, що уклали спонсорські контракти з Компанією Nike (Додатки №№ 46, 47);
14. Статті з журналів та з сайтів мережі Інтернет: www.football.ua, www.mycityua.com, www.kontrakty.ua, www.ua-football.com, www.podrobnosti.ua, www.tv.net.ua, www.ictv.ua, www.rivnel.tv, www.kerch.com.ua, www.2000net.ua, www.sites.edu.ua, www.novosti.dn.ua за період з 2001 по 2012 рр. (Додатки №№ 48 – 56, 59 – 69, 71, 72, 76 – 82);
15. Листи ЗАТ «ФК Шахтар Донецьк» від 17.12.2008 № 959 та Національного Олімпійського комітету України від 13.03.2008 № 209-НК (Додатки №№ 57, 58);
16. Інформація про спонсорів у фіналах престижних футбольних турнірів за період з 1998 по 2011 роки (Додаток № 70);
17. Інформація про X Міжнародну Фітнес-Конвенцію Nike у 2009 році (витяг з сайту www.rutracker.org мережі Інтернет) (Додаток № 73);

18. Стаття «Х Фітнес конвенція NIKE 2009 в Києве» від 15.03.2009 (Додаток № 74);
19. Розклад майстер-класів та семінарів фітнес-конвенції Nike, що проходила 19-20 березня 2011 року в м. Києві (Додаток № 75);
20. Витяги з тижневиків «Футбол» за 1-7, 9-14 лютого, 6-14, 15-21 березня, 1-4 квітня, 7-14 червня, 28 червня-4 липня, 12-18 липня, 21-29 серпня, 30 серпня-05 вересня 1999 року; за 10-16 січня, 28 квітня-10 травня, 26 червня-02 липня, 03-16 липня, 04-10, 11-17 вересня, 23-29 жовтня, 06-12 листопада, 18-24 грудня 2000 року; за 15-21 січня, 19-25 лютого, 02-08, 09-15, 17-22 квітня, 23 квітня-6 травня, 11-17 червня, 26-01 липня, 03-09 грудня 2001 року; за 08-14, 15-21 серпня, 01 вересня, 24 листопада 2005 року (Додатки №№ 83 – 114);
21. Стаття з сайту www.house-fr.com мережі Інтернет про рекламу «» у серіалі Доктор Хаус (Додаток № 115);
22. Стаття з www.wikipedia.org «Спонсорська діяльність Nike» (Додаток № 116);
23. Роздруківки з сайту www.football.ua мережі Інтернет за період з 2006 по 2011 роки, статистика переглядів сайту www.football.ua та статистика запитів за ключовими словами (пошукові системи Yandex та Google) (Додатки №№ 117 – 119);
24. Інформація щодо визнання знаків «» та «NIKE» в різних комбінаціях добре відомими в інших країнах (Додаток № 120);
25. Рішення Палати з патентних спорів Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків Російської Федерації від 01.02.2007 про визнання знака за свідоцтвом № 233151 добре відомим та свідоцтво Російської Федерації на добре відомий товарний знак № 65 (Додаток № 121);
26. Інформація щодо реєстрацій знака «» в інших країнах світу (Додаток № 122);
27. Фотокартки магазинів, де реалізується продукція, маркована торговою маркою «» (Додаток № 123);
28. Витяг зі статуту Приватного підприємства «Іменс» та Довідка Держкомстату щодо ПП «Іменс» (Додатки №№ 124, 125);
29. Стаття з сайту www.kontrakty.ua мережі Інтернет «Нова культура торгівлі в Україні» за грудень 2004 року (Додаток № 126);
30. Копії договорів суборенди № DS/X-4 від 23.06.2005, № 60/08-П від 03.03.2008, № А62/К-2 від 11.06.2009 (Додатки №№ 127 – 129);
31. Статті з сайтів www.asiu.org.ua, www.kiev.karavan.ua та www.globus.com.ua щодо відкриття найбільшого магазину Nike в Україні та відкриття магазинів Nike в ТРЦ «Караван» та «Глобус» в м. Києві (Додатки №№ 130 – 132);
32. Інформація щодо кола споживачів торговельної марки «»: інформація з Державного комітету статистики України та витяг з дослідницького проекту «Основні тенденції на ринках контрафактної продукції і можливий вплив Єдиного Митного Союзу» (Додатки №№ 133, 134);

33. Інформація щодо графічного місцезнаходження фабрик, що виробляють продукцію, марковану торговельною маркою «» (Додатки №№ 135, 136);

34. Рейтинги журналу «Fortune» «100 кращих компаній для роботи» за 2006, 2007, 2008 роки (Додатки №№ 137– 139);

35. Рейтинг журналу «Forbes» - «The Global 2000» за 2009 рік (Додаток № 140);

36. Копії довідок Державної митної служби України про внесення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстрів Держмитслужби за 2007 та 2008 рр. (Додатки №№ 141 – 144);

37. Витяг із статті «Три складових частини контрафакту: підробки, сірий імпорт та імітатори» Барсукова С.Ю. (проф. кафедри економічної соціології, ДУ-ВШЕ), Журнал «Економічна соціологія», № 4, вересень 2008 (Додаток № 144);

38. Копії постанов та рішень судів України про відстоювання прав на торговельні марки, що належать Компанії Nike за період з 2008 по 2011 рр. (Додатки №№ 146 – 156);

39. Стаття з сайту www.podrobnosti.ua «В Винниці ліквідован підпольний цех по виготовленню одягу відомих марок» від 19.05.2006 (Додаток № 157);

40. Підсумки роботи податкової міліції (Державна податкова адміністрація в Одеській області) за перше півріччя 2005 року (Додаток № 158);

41. Лист Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.06.2011 № 5035-8-11/17 щодо видачі сертифікатів відповідності на товари торговельної марки «NIKE» (Додаток № 159);

42. Рейтинги «Best Global Brands» (Interbrand) за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 роки (Додатки №№ 160 – 169);

43. Рейтинги «The 100 Top Brands» за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 роки (Додатки №№ 170 – 176);

44. Витяг з рейтингу Brand Finance 250 за січень 2007 року (Додаток № 177);

45. Витяг з рейтингу Brand Finance Global 500 (Додаток № 178).

Колегія Апеляційної палати розглянула надані документи та заслухала пояснення представника заявника.

Відповідно до ст. 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, обсяг 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 ч. 2 ст. 25 Закону для встановлення того, чи є знак добре відомим в Україні, зазначені фактори не є вичерпними.

Відповідно до ст. 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.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, що були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «» добре відомим в Україні станом на 01 січня 2006 року, та заслухала додаткові пояснення представника щодо наданих документів.

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

Заявник – Компанія Nike є дочірнім підприємством, підпорядкованим головній компанії NIKE Inc., яка заснована відповідно до законодавства штату Орегон (Сполучені Штати Америки), головний офіс розташований за адресою Уан Бовермен Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453 (One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453).

NIKE Inc. є найбільшим виробником спортивних товарів у світі. Продукція випускається під торговельними марками Nike, Air Jordan, Total 90, Nike Golf, Team Starter та ін. Крім того заявник контролює компанії, які випускають товари під брендами Bauer, Umbro, Cole Haan, Converse та Hurley International.

Зокрема, станом на початок 2006 року основні фабрики з виробництва продукції, маркованої торговельною маркою «» (у словесному вигляді – «NIKE») знаходились у Китаї - 132, Таїланді - 63, США - 47, Індонезії - 38, В'єтнамі - 35, Малайзії - 34, Кореї - 29, Японії - 28, Бразилії - 26, Тайвані - 24, Туреччині - 22, Індії - 21, Мексиці - 20, Шрі-Ланці - 18, Гонконзі - 12, Португалії - 8, Канаді - 7 та Італії - 6 (Додатки №№ 135, 136).

Компанія Nike з 1971 року є власником ряду реєстрацій на торговельні марки «NIKE» та «» у світі, включаючи Україну. Заявник надав компанії Nike European Operations B.V. виключну ліцензію на використання торговельних марок «NIKE» та «» в Україні, і у свою чергу Nike European Operations B.V. призначив ТОВ «ДЦ Делта Спорт» (Київ) (далі – «Делта Спорт») ексклюзивним дистриб'ютором в Україні продукції «NIKE», що містить торговельні марки «NIKE» та «» (заявником надані відповідні витяги з ліцензійних договорів та Афідевіт з перекладом у Додатках №№ 6-9, 12).

Заявник здійснює свою діяльність також через мережу магазинів роздрібної торгівлі під знаками NIKE, NIKE TOWN та Swoosh Design () у багатьох містах по всьому світу.

З часом торговельні марки Компанії Nike зазнали деяких видозмін, зокрема:



Історія розвитку та становлення компанії надана у Додатку № 10 (роздруковка з сайту Wikipedia).

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Відповідно до § 2(а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ доречними секторами суспільства для цього знака є: населення України – чоловіки та жінки віком від 15 до 65 років.

Заявником надано підрахунки щодо визначення кола споживачів продукції компанії (у кількісному виразі), які базуються на офіційних статистичних даних Державного комітету статистики України. Так, за підрахунками заявника:

- якщо в середньому 22 % чоловіків та жінок віком від 15 до 24 років користуються спортивними та пляжними товарами, і якщо у цій категорії згідно зі статистичними даними рахується 7 366,7 тис. осіб, то у зазначеній віковій категорії спортивними та пляжними товарами користуються 1 620,7 тис. осіб ($7366,7 * 22\%$). При цьому, якщо брати до уваги, що станом на 2005 рік заявник мав частку продажів у розмірі - 32 %, то, відповідно, продукцію, марковану торговельною маркою «» у цій категорії придбали 518,6 тис. осіб ($1\,620,7 * 32\%$);

- якщо в середньому 27 % чоловіків та жінок віком від 25 до 44 років користуються спортивними та пляжними товарами, і якщо у цій категорії згідно зі статистичними даними рахується 13 342,8 тис. осіб, то у зазначеній віковій категорії спортивними та пляжними товарами користуються 3 602,6 тис. осіб. При цьому, якщо брати до уваги, що станом на 2005 рік заявник

мав частку продажів у розмірі - 32 %, то, відповідно, продукцію, марковану торговельною маркою «» у цій категорії придбали 1 152,8 тис. осіб; - якщо в середньому 15,5 % чоловіків та жінок віком від 45 до 64 років користуються спортивними та пляжними товарами, і якщо у цій категорії згідно зі статистичними даними рахується 11 707,8 тис. осіб, то у зазначеній віковій категорії спортивними та пляжними товарами користуються 1 814,7 тис. осіб. При цьому, якщо брати до уваги, що станом на 2005 рік заявник мав частку продажів у розмірі - 32 %, то, відповідно, продукцію, марковану торговельною маркою «» у цій категорії придбали 580,7 тис. осіб.

Станом на початок 2006 року товарами, маркованими знаком «» в Україні постійно користувалися 2 252,1 тис. осіб.

При цьому, згідно з даними Державного комітету статистики України станом на початок 2006 року в Україні проживало 46 749,2 тис. осіб (Додаток № 132).

2. Тривалість, обсяг та географічний район використання знака

Тривалість існування продукції, маркованої торговельною маркою «NIKE» на світовому ринку підтверджується, зокрема, інформацією, що міститься в мережі Інтернет: історія розвитку та становлення Компанії Nike (рік заснування – 1964) - роздруківка з сайту Wikipedia (Додаток № 10).

Майже з початку свого існування на світовому ринку заявник має офіційні Інтернет сайти, на яких можна ознайомитись з інформацією стосовно самої компанії, структури, керівництва та її продукції (<http://www.nikebiz.com/>), також діють сайти по кожному виду спорту, наприклад футбол (<http://www.nikefootball.com/>), баскетбол (<http://www.nikebasketball.com/>), гольф (<http://www.nikegolf.com/>), сноуборд (<http://www.nikesnowboarding.com/>), скейтборд <http://www.nikeskateboarding.com/>), активні види спорту <http://www.nikeactionsports.com/>, <http://www.nikeSportswear.com/>, <http://www.nikeplusactive.nike.com/>), сайт для жінок (<http://www.nikewomen.com/>), сайт, де можливо самому спроектувати спортивне взуття та замовити його через Інтернет (<http://www.store.nike.com/>) та інші сайти (<http://nikerunning.nike.com/>, <http://www.nikeiD.com/>, <http://www.nikevision.com/>, <http://www.nikelab.com/>, <http://www.nikebetterworld.com/>, <http://www.nike-nike.com/>).

Статистика відвідування даних сайтів говорить про те, що сайти щоденно відвідують приблизно 100-150 тис. користувачів мережі Інтернет. При цьому, всього в середньому в день зазначені користувачі переглядають сторінки цих сайтів близько 1 млн. разів (статистика наведена у Додатку № 118, фото сторінок у Додатку № 119).

Крім цього, інформацію стосовно заявника та продукції, яку він виготовляє під торговельною маркою «» (у словесному вигляді – NIKE), можна отримати шляхом пошуку за ключовим словом „NIKE” та «Найк» на пошукових сайтах www.google.com.ua та www.yandex.ua мережі Інтернет. Так, на пошуковому сайті Yandex в усьому світі знайдено 17 млн. сторінок, за територіальним обмеженням - Україна - знайдено 329 тис. сторінок, за

часовим обмеженням - з 01.01.1996 по 01.01.2006 - знайдено 114 тис. сторінок.

Згідно з інформацією, наданою заявником та підтвердженою у формі Афідевіту уповноваженим представником заявника, починаючи з 1979 року Компанія Nike виробляє та реалізовує в усьому світі продукцію на суми, наведені нижче у таблиці (у тис. дол. США):

Рік	Обсяг реалізації, дол. США	Рік	Обсяг реалізації, дол. США	Рік	Обсяг реалізації, дол. США
1979	149 830	1991	3 003 610	2001	9 488 800
1980	269 775	1992	3 405 211	2002	9 893 000
1981	457 742	1993	3 930 984	2003	10 697 000
1982	693 582	1994	3 789 668	2004	12 253 000
1983	867 212	1995	4 760 834	2005	13 739 000
1984	919 806	1996	6 470 625	2006	14 954 000
1985	946 371	1997	9 186 539	2007	16 325 900
1986	1 069 222	1998	9 553 100	2008	18 627 000
1987	877 357	1999	7 937 500	2009	19 176 000
1988	1 203 440	2000	8 995 100	2010	19 014 000
1989	1 710 803				
1990	2 235 244				

Сукупна виручка за період з 1979 фінансового року по 2010 фінансовий рік включно склала 216 763 255 000 (двісті шістнадцять мільярдів сімсот шістдесят три мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч) доларів США.

Тривалість та обсяги використання продукції, маркованої торговельною маркою «» (з 1999 року), на території України підтверджується наступним.

Українські споживачі постійно і активно користуються продукцією заявника, що розповсюджується під торговельною маркою «», про що свідчить динаміка зростання обсягів реалізації.

Так, обсяги реалізації продукції, маркованої торговельною маркою «» в 2000 році склали 37 526 дол. США, в 2001 році – 39 586 дол. США, в 2002 році – 41 272 дол. США, в 2003 році – 44 627 дол. США, в 2004 році – 51 118 дол. США, в 2005 році – 57 317 дол. США, в 2006 році – 62 386 дол. США, в 2007 році – 68 110 дол. США, в 2008 році – 77 710 дол. США, в 2009 році – 81 000 дол. США, в 2010 році – 79 324 дол. США.

Зазначена інформація представлена у графічному вигляді:



Слід відзначити, що кожного року, починаючи з дати початку продажів продукції, маркованої торговельною маркою «» в Україні (1999 рік), спостерігається щорічна динаміка зростання обсягів реалізації продукції, з коефіцієнтом по відношенню до минулого року: 5,5% (2001/2000 рік), 4,3% (2002/2001 рік), 8,1% (2003/2002 рік), 14,5% (2004/2003 рік), 12,1% (2005/2004 рік), 8,8% (2006/2005 рік), 9,1% (2007/2006 рік), 14% (2008/2007 рік), 2,9% (2009/2008 рік) та зниження відносно попереднього року - 0,8% (у 2010/2009 році).

Для розповсюдження продукції, маркованої торговельною маркою «», в Україні Компанія «Nike» має свого ексклюзивного дистриб'ютора – «Делта Спорт», який має 24 магазини, перший з яких було відкрито 01.04.1999 в місті Києві (Додаток № 123). Також продукція заявника пропонується до продажу на непродовольчих ринках та в мультибрендових магазинах «Спортмастер», «Sportland», «Стаєр», «Megasport», продукція до яких постачається на замовлення.

На сьогоднішній день на території України продукція реалізовується в 136 магазинах та на території 64 непродовольчих ринків в таких містах як: Севастополь, Сімферополь, Ялта, Феодосія, Євпаторія, Вінниця, Луцьк, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кіровоград, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

Крім того, авторизованим дилером продукції, маркованої торговельною маркою «», є Приватне підприємство «Іменс», що займається роздрібною торгівлею продукції заявника в Україні і працює з «Делта спорт» на підставі договору (2005 рік). ПП «Іменс» має філії у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Витяг із статуту та приклади договорів оренди, що укладаються для розміщення магазинів надано у Додатках №№ 124, 125, 127-129).

Заявником проведено моніторинг мережі Інтернет та виявлено, що на території України продукція, маркована торговельною маркою «», реалізовується через всесвітню мережу Інтернет – більше ніж в 70 Інтернет-магазинах (перелік магазинів представлено заявником в заяві у вигляді таблиці).

Колегія погоджується з твердженням заявника про те, що відомості про обсяги реалізації продукції, маркованої торговельною маркою «», свідчать про те, що станом на 01 січня 2006 року ця продукція була в достатній кількості представлена у торговельній мережі України і споживачі мали змогу ознайомитись з нею.

3. Тривалість, обсяг та географічний район просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках, виставках товарів, щодо яких знак застосовується

Рекламні заходи з використанням торговельної марки «» проводяться як самим заявником безпосередньо, так і офіційними дистриб'юторами, які реалізують продукцію заявника в усьому світі та в усіх регіонах України.

На території України масштабна інформаційно-рекламна компанія відносно товарів, маркованих торговельною маркою «», (засоби масової інформації, реклама на місці продажу (BTL, промоушн, івент та інші), рекламно-сувенірна продукція) проводиться заявником та його офіційним дистриб'ютором – «Делта Спорт» починаючи з 1999 року.

Так, заявник розміщує свої рекламні матеріали у всеукраїнських засобах масової інформації, в основному, у щотижневиках та глянцевиx журналах. На підтвердження заявником надані копії примірників щотижневиків та журналів за 2005 рік: «Футбол» (тираж 100 тис. екз.), «Б52» (тираж 20 000 екз.), «Женский журнал» (тираж 75 000 екз.), «ELLE» (тираж 50 000 екз.), «Футбол в лицах» (тираж 25 000 екз.); за 2008 рік: «Eva» (тираж 70 000 екз.), «Magazine», «Pink», «Diva», «Shape», «Mini» (тираж 100 000 екз.), «EGO», «Man», «Б52» (тираж 35 000 екз.), «Playboy» (тираж 40 000 екз.), «XXL» (тираж 65 000 екз.), «Maxim» (тираж 88 000 екз.), «Max» (тираж 25 000 екз.), «Женский журнал» (тираж 75 000 екз.), щотижневик «Футбол» (тираж 99 100 екз.) (Додатки №№ 16-34, 83-114)).

З метою просування власної продукції, заявник виступає спонсором:

1. Відомих спортсменів та спортивних змагань у таких видах спорту:

Теніс

Заявником укладено спонсорські контракти з 37 тенісистами.

Торговельна марка «» є генеральним спонсором проведення Australian Open (турніри Grand Slam). Відвідуваність таких турнірів в 2004 році становила – 521 тис. 691 осіб, в 2005 році – 543 тис. 873, в 2006 році – 550 тис. 550 осіб, в 2007 році – 554 тис. 858 осіб, в 2008 році – 605 тис. 135 осіб, в 2009 році – 603 тис. 160 осіб, в 2010 році – 653 тис. 860 осіб;

Футбол

Заявником укладено спонсорські контракти з 236 футбольними клубами, серед яких Манчестер Юнайтед, Арсенал (Лондон), Zenit (Санкт-Петербург), Ювентус (Турин), Барселона, Інтер (Мілан), Вердер (Бремен), ПСВ (Ейхховен), Спартак (Москва), Атлетико (Мадрид) та українських Шахтар (Донецьк), Дніпро (Дніпропетровськ), Арсенал (Київ), Металург (Запоріжжя), Зоря (Луганськ), ФК Ільїчовець (Маріуполь), ПФК Севастополь (Севастополь). Крім того, заявником укладено особисті спонсорські контракти більше ніж з 50 світовими зірками футболу, такими як: Карлос Тевес, Хав'єр Маскерано, Серхіо Агуеро, Кріштіано Роналду, Маніше, Бруно Алвес, Андрій Аршавін, Олександр Кержаков, Дмитрій Сичов, Алан Дзагоев, Фернандо Торес, Жерар Піке, Боян, Серхіо Рамос, Віктор Вальдес, Карлес

Пуйоль, Андреас Ін'єста, Серхіо Бускетс, Педро, Сеск Фабрегас, Златан Ібрагімовіч, Андрій Несмачний, Артем Мілевський, Олександр Алієв, Андрій Ярмоленко, Дмитро Чигринський та Олександр Кучер (Додатки №№ 47, 48);

З 2004 року щорічно організовуються чемпіонати з міні-футболу «Nike Joga Futsal» серед підлітків 12-16 років (Додаток № 77) та проводиться футбольний турнір «Delta Sport Cup» серед провідних журналістів України (Додаток № 80).

Легка атлетика та ковзанярський спорт

В Україні з 2003 року заявник є офіційним спонсором національної команди України з легкої атлетики, а на сьогоднішній день ще й національної команди України з ковзанярського спорту. У легкій атлетиці укладено особистий спонсорський контракт з відомим українцем Сергієм Бубкою (Додатки №№ 49, 50).

Баскетбол

Найвідомішим є укладений контракт з баскетболістом Chicago Bulls Майклом Джорданом (1984 рік) на суму 2,5 млн. доларів США строком на 5 років, що започаткувало надприбутковий бізнес - виробництво кросівок «AIR JORDAN».

Заявник спільно з «Делта Спорт» виступають офіційним спонсором міжнародних фітнес-конвенцій, що проходять в таких великих містах України, як: Київ, Донецьк, Запоріжжя, Одеса та ін. Щорічно в них приймають участь 1-2 тис. осіб (Додатки №№ 71-76).

2. Прокату кінофільмів та телесеріалів (так званий «product placement»), головні герої яких взуті в кросівки торговельної марки «»: «Форест Гамп/Forrest Gump», «Назад в майбутнє», «Чого бажають жінки», «Фантастична четвірка», «Хенкок», «Доктор Хаус» та ін. Касові збори таких прокатів сягали сотень мільйонів доларів США, наприклад: «Фантастична четвірка» - 330,579,719 \$ (дата виходу 14.07.2005), «Хенкок» - 624,386,746 \$ (дата виходу 02.07.2008) (Додаток № 115).

Активною рекламною діяльністю заявника є виробництво рекламних роликів, які у більшості випадків розповсюджуються в мережі Інтернет, зокрема, на сайті www.youtube.com. На компакт-диску (Додаток № 35) представлено найбільш цікаві ролики, які присвячені популяризації різних видів спорту, разом із торговельною маркою «»:

- ролик «Good vs Evil», 1996 рік, що отримав золото Cannes Lions 1996, як краща футбольна реклама (його переглянули більше 14 млн. осіб) (ролик № 1);
- ролик «Nike beautiful», 2000 рік. Рекламний твір мистецтва, що показав всі страждання, які переносять спортсмени у найрізноманітніших видах спорту. Отримав золото Канського лева (ролик № 2);
- ролик «Nike tag», 2002 рік, що отримав Канське Гран-Прі 2002 року, а також Лева за використання музики і приз журналістських симпатій (ролик № 3);

- ролик «R10 crossbar», 2005 рік, що отримав Срібного Канського Лева і потрапив до списку «Кращої футбольної реклами всіх часів» за версією видавництва AdWeek (ролик № 4);
- ролик «Take it to the next level», 2008 рік, знятий режисером Гаєм Річі, та отримав Золотого лева на Cannes Lions 2008 (ролик № 5);
- ролик «Write the Future», 2010 рік, що став кращим роликом про футбол, випущеним напередодні змагань Чемпіонату Світу з футболу. Отримав рекорд по кількості переглядів на YouTube за тиждень, за 7 днів кількість його переглядів наблизилася до 10 млн. осіб (ролик № 6);
- ролик «bR» і «aR», 2011 рік. 14.02.2011 року на прес-конференції в Сан-Паулу бразильський футболіст Роналдо офіційно оголосив про завершення кар'єри футболіста. Закінчення геніальним гравцем футбольної кар'єри Компанія Nike ознаменувала випуском ролика (ролик № 7).

Кожного року на рекламному конкурсі - «Міжнародний фестиваль реклами «Канські леви» рекламні ролики Компанії Nike отримували призові місця, а у 2003 році Компанія була визнана «рекламістом року» (Додаток № 44).

Обсяги здійснених рекламних витрат на території України та їх динаміка надані заявником у вигляді таблиці:

Рік	Витрати на рекламу, тис. \$*	Рік	Витрати на рекламу, тис. \$
2000	65 196	2006	115 969
2001	66 682	2007	127 460
2002	68 509	2008	153 846
2003	77 886	2009	156 719
2004	91 836	2010	157 025
2005	106 685		

Сукупні витрати на рекламу продукції, маркованої торговельною маркою «» в усьому світі за період з 1979 по 2010 фінансовий рік включно склали 24 163 862 000 доларів США. Інформація щодо щорічних загальних витрат на рекламу в усьому світі надана заявником у вигляді таблиці:

Рік	Витрати на рекламу, тис. \$	Рік	Витрати на рекламу, тис. \$	Рік	Витрати на рекламу, тис. \$
1979	5 694	1991	286 710	2001	1 000 500
1980	11 010	1992	320 749	2002	1 027 900
1981	18 067	1993	383 513	2003	1 168 600
1982	31 087	1994	373 126	2004	1 377 900
1983	41 607	1995	495 006	2005	1 600 700
1984	53 175	1996	642 499	2006	1 740 000
1985	69 320	1997	978 251	2007	1 912 400
1986	62 541	1998	1 130 000	2008	2 308 300
1987	65 888	1999	962 600	2009	2 351 400
1988	85 276	2000	978 200	2010	2 356 000

1989	135 157	1991	286 710
1990	190 686	1992	320 749

За результатами дослідження наведених вище інформаційних джерел колегія Апеляційної палати вважає, що надані відомості свідчать про активне та тривале просування продукції, маркованої знаком «», в значних обсягах, в усьому світі та на всій території України.

4. Тривалість та географічний район реєстрацій та заявок на реєстрацію знака

Уперше знак «» був поданий на реєстрацію в Радянському Союзі 02.03.1979 (заявка № 85767/SU). За вказаною заявкою 14.05.1993 було видано свідоцтво України № 351. Знак було зареєстровано відносно товарів 18, 25 класів МКТП: «сумки, спортивная обувь и одежда» (Додаток № 4).

Пізніше було зареєстровано низку знаків «», до складу яких входить елемент «».

Надані заявником відомості (Додаток № 5) підтверджують наявність у заявника прав на серію знаків:

-  за свідоцтвом України № 7915 відносно товарів 18, 25 класів МКТП, дата подання заявки 14.04.1993;

-  за свідоцтвом України № 7916 відносно товарів 25 класу МКТП, дата подання заявки 14.04.1993;

-  за свідоцтвом України № 37121 відносно товарів 25 класу МКТП, дата подання 21.02.2002;

-  за свідоцтвом України № 37120 відносно товарів 09, 14, 18, 25, 28 класів МКТП, дата подання заявки 21.02.2002;

-  за свідоцтвом України № 77742 відносно товарів 03 класу МКТП, дата подання заявки 10.02.2006;

-  за свідоцтвом України № 99005 відносно товарів 9, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 41, дата подання заявки 02.04.2007;

-  за свідоцтвом України № 102997 відносно послуг 35 класу МКТП, дата подання 26.09.2007;

-  за свідоцтвом України № 105029 відносно товарів 25 класу МКТП, дата подання заявки 14.12.2007;

-  за свідоцтвом № 137261 відносно послуг 35 класу МКТП, дата подання заявки 10.02.2010.

Крім того, починаючи з 1974 року до сьогоднішнього часу знак «✓» та знаки, до складу яких входить елемент «✓» зареєстровано в більшості країн світу (всього 164 країни): Афганістан, Албанія, Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Вірменія, Аруба, Австралія, Австрія, Азербайджан, Багамські острови, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Білорусь, Беліз, Бенілюкс, Бермудські острови, Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней Даруссалам, Британські Вірджинські острови, Бруней, Болгарія, Камбоджа, Канада, Чілі, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Куба, Кіпр, Чеська Республіка, Демократична Республіка Конго, Данія, Джібуті, Домініканська Республіка, Еквадор, Єгипет, Сальвадор, Естонія, Європейське Співтовариство (торговельні марки спільноти), Фіджі, Фінляндія, Франція, Газа, Грузія, Німеччина, Гана, Гібралтар, Греція, Гренада, Гватемала, о-в Гернсі, Гайана, Гондурас, Гонконг, Угорщина, Ісландія, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ізраїль, Італія, Ямайка, Японія, о-в Джерсі, Йорданія, Казахстан, Кенія, Корея, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Латвія, Ліван, Лесото, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Макао, Македонія, Мадагаскар, Малаві, Малайзія, Мальта, Маврикій, Мексика, Молдова, Монако, Чорногорія, Марокко, Мозамбік, М'янма, Намібія, Непал, Нідерландські Антильські острови, Нова Зеландія, Нікарагуа, Нігерія, Норвегія, Африканський Союз, Пакистан, Панама, Папуа Нова Гвінея, Парагвай, Китайська Народна Республіка, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Румунія, Російська Федерація, Сабах, Сан Марино, Саудівська Аравія, Сербія, Сейшельські острови, Сінгапур, Словацька Республіка, Словенія, Соломонові острови, Південна Африка, Іспанія, Шрі-Ланка, Сент Кітс і Невіс, Сент Люсія, Сент Вінсент і Гренадіни, Судан, Суринам, Свазіленд, Швеція, Швейцарія, Таджикистан, Тайвань, Танжер, Танзанія, Таїланд, Тонга, Трінідад і Тобаго, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Уганда, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Венесуела, В'єтнам, Західний берег ріки Йордан, Західне Самоа, Замбія і Зімбабве (перелік у вигляді зведеної таблиці наданий заявником у Додатку № 122).

На підставі наведених вище доказів щодо здійснених реєстрацій знаків «✓», включаючи його різні комбінації з іншими словесними і зображувальними елементами, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всіх необхідних заходів для набуття правової охорони цього знака в Україні та в світі.

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

Як докази успішного відстоювання прав на знак «✓», заявником надані такі документи:

1. Витяг із статті «Три складових частини контрафакту: підробки, сірий імпорт та імітатори» Барсукова С.Ю. (проф. кафедри економічної соціології,

ДУ-ВШЕ), Журнал «Економічна соціологія», № 4, вересень 2008 (Додаток № 144).

2. Стаття «В Винниці ліквідований підпольний цех по виготовленню одягу відомих марок» від 19.05.2006, «...Сотрудники отдела по борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области 18 мая ликвидировали подпольный цех по производству спортивной одежды под торговыми марками Adidas та Nike на территории завода «Инфракон» в Виннице...» www.podrobnosti.ua (Додаток № 157);

3. Підсумки роботи податкової міліції (Державна податкова адміністрація в Одеській області) за перше півріччя 2005 року: «...Сотрудники налоговой милиции на промрынке на 7-м км Овидиопольской дороги у 25-летнего гражданина Китая изъяли почти 9 тыс. спортивных костюмов с эмблемами знаменитых фирм-производителей спортивной формы таких, как «Адидас», «Найк» и ряда других...» www.nalog.od.ua (Додаток № 158);

4. Судові рішення, якими визнано права інтелектуальної власності Компанії Nike на знак для товарів та послуг «», зокрема:

- Постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 23.03.2011 року у справі № 11/124-09 за позовом заявника до ТОВ «Секвоя» та Волкова І.Л., відповідно до якої, прийнято рішення стягнути з Волкова І.Л. (порушника) на користь Компанії Nike матеріальні збитки в сумі 4 640 грн. за порушення майнових прав заявника на торговельну марку «» (Додаток № 146).

- Вирок Овідіопольського районного суду Одеської області від 17.03.2011 року по кримінальній справі № 1-243/11 за звинуваченням Рудніка В.І. у скоєнні злочинів, передбачених ст. 229 ч.ч. 1,2 КК України, а також цивільний позов представника компанії заявника до Рудніка В.І. про стягнення матеріальної шкоди в сумі 30 165 грн. (Додаток № 148).

- Рішення Господарського суду Одеської області від 26.03.2010 року у справі № 10-11/170-09-4469 у справі за позовом заявника до ФОП Шолпана В. Л. щодо стягнення з порушника на користь Компанії Nike матеріальних збитків в сумі 99 000 грн. (Додатки №№ 149, 156).

- Постанова Володимир-Волинського міського суду Волинської області, відповідно до якої визнано винною фізичну особу Чуйко О.Є. у правопорушенні, передбаченому ст. 51-2 КУпАП та накладено на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 грн. (Додаток № 150).

- Рішення Господарського суду Хмельницької області від 14.01.2011 року у справі № 5/2034-10, згідно якого позов заявника до ФОП Цястусь Г.П. задоволено повністю, стягнуто з відповідача на користь позивача матеріальні збитки в сумі 28 305 грн. (Додатки №№ 151, 154 та № 155).

- Вирок Хмельницького міськрайонного суду від 27.06.2008 року по кримінальній справі № 1-393/08 за звинуваченням Яковлева В.Й. у скоєнні злочинів, передбачених ст. 229 ч.ч. 2 КК України, а також цивільний позов

представника Компанії Nike до Яковлева В.Й. про стягнення матеріальної шкоди в сумі 9 606 грн. 64 коп. (Додатки №№ 152, 153).

5. Інформація (у вигляді таблиці англійською мовою), щодо визнання торговельних марок Заявника: «» та «NIKE» в різних комбінаціях, добре відомою, загально відомою, відомою або здобуття такого визнання в усьому світі з коротким викладенням основної частини справ про таке визнання (більше ніж 100 справ) (Додаток № 120).

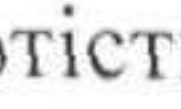
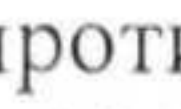
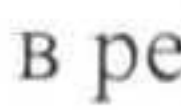
Так, заявником надано докази, які підтверджують визнання знака добре відомим в таких країнах світу, як: Аргентина, Вірменія, Австралія, Болгарія, Китай, Хорватія, Кіпр, Чеська республіка, Данія, Домініканська республіка, Еквадор, Єгипет, Естонія, Європейський Союз, Гондурас, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Корея, Латвія, Литва, Мальта, Марокко, Нідерландські Антильські Острови, Норвегія, Оман, Панама, Папуа Нова Гвінея, Парагвай, Польща, Португалія, Катар, Румунія, Росія, Сінгапур, Словацька Республіка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тайвань, Таїланд, Туреччина, Сполучене Королівство, Сполучені Штати Америки, Уругвай, Фінляндія, Венесуела та В'єтнам.

6. Копія свідоцтва на добре відомий знак № 65 та Рішення Палати з патентних спорів Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків Російської Федерації від 01.02.2007 про визнання товарного знака «» за свідоцтвом № 233151 добре відомим в Російській Федерації з 01.01.2006 на ім'я Найк Інтернешнл Лтд., США у відношенні товарів 25 класу МКТП – «Одежда и предметы одежды, обувь, головные уборы» та 28 класу МКТП: «Спортивные товары» (Додаток № 121).

6. Цінність, що асоціюється зі знаком

На думку заявника цінність що асоціюється зі знаком «» досить висока, на підтвердження чого заявником було представлено рейтинги, офіційно опубліковані провідними рейтинговими агентствами світу, такими як, агентство Interbrand, Businessweek та Brand Finance.

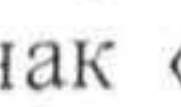
Згідно інформації з офіційного сайту компанії Interbrand, яка вважається однією з основних консультантів у світі в галузі оцінки брендів та оцінює торговельні марки у такий самий спосіб як аналітики оцінюють інші активи - на основі можливих майбутніх доходів, за 2001 рік бренд «NIKE» займав 34 місце та оцінювався у 7,589 млрд. дол. США; у 2002 році бренд зайняв 35 місце із оцінкою у 7,724 млрд. дол. США та отримав +2 % у вартості бренду. У 2003 році бренд зайняв 33 місце із оцінкою у 8,167 млрд. дол. США та збільшив свою вартість на 6%; у 2004 році – 31 місце, 9,260 млрд. дол. США та +13 % у вартості; у 2005 році – 30 місце, 10,114 млрд. дол. США та +9%. 2006 рік – 31 місце, 10,897 млрд. дол. США та +8%; 2007 рік – 29 місце, 12,003 млрд. дол. США та +10%; 2008 рік – 29 місце, 12,672 млрд. дол. США та +6%; 2009 рік – 26 місце, 13,17 – млрд. дол. США та +4% та 2010 рік – 25 місце, 13,706 млрд. дол. США та +4% у вартості (Додатки №№ 160-169, 170-176).

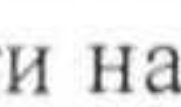
Крім того, відповідно до річного звіту про найцінніші бренди, що був складений компанією Brand Finance (<http://www.brandfinance.com/>), яка є незалежним консультативним агентством з оцінки брендів та інших нематеріальних активів, станом на початок 2007 року з усіх відомих брендів бренд «» мав максимальну цінність для свого власника - Компанії Nike. Так вартість знаку «» відображає 84% цінності компанії заявника; у галузі спортивного одягу та обладнання «» займає перше місце із вартістю бренду 17,818 млрд. дол. США; у своєму змаганні з компанією «Adidas» за першість головного виробника спортивних товарів було встановлено, що загальна ціна компанії заявника складає 21,151 млрд. дол. США проти 9,408 млрд. дол. США у «Adidas»; вартість бренду «» складає 17,818 млрд. дол. США проти 5,260 млрд. дол. США у «Adidas»; позиція в рейтингу світових брендів у «» – 28, у «Adidas» – 146 (Додаток № 177).

Станом на березень 2010 року вартість бренду складає 15,808 млрд. дол. США, вартість компанії заявника складає 24,776 млрд. дол. США, отже частка бренду у вартості компанії складає 64 %, що також є першим показником серед всіх брендів (Додаток № 178).

Згідно рейтингу «The Global 2000», складеного журналом Forbes, станом на 04.08.2009 рік, Компанія Nike займає 349 місце у світі серед усіх компаній, та 6 місце в індустрії «Господарство та предмети особистого вжитку» за сукупністю показників: обсяг продажів (19,65 млрд. дол. США), прибуток (1,86 млрд. дол. США), вартість компанії (12,63 млрд. дол. США) серед сукупного обсягу ринку (20,10 млрд. дол. США) (Додаток № 140).

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявником, свідчать про те, що знак «» відомий широкому колу споживачів в Україні, має високу розрізняльну здатність відносно товарів 25 класу МКТП: «спортивний одяг, взуття та головні убори» та товарів 28 класу МКТП: «спортивні товари», а добра репутація знака постійно підтримується його власником.

Знак «» використовується з 1999 року і станом на 1 січня 2006 року став відомим в Україні серед визначеного кола споживачів (фахівців і потенційних споживачів).

Колегія Апеляційної палати вважає, що документи та інші матеріали, надані заявником, повністю доводять наявність факторів, що можуть впливати на визнання знака «» добре відомим в Україні відносно товарів 25 класу МКТП: «спортивний одяг, взуття та головні убори» та 28 класу МКТП: «спортивні товари» станом на 1 січня 2006 року. Разом з цим, відносно заявлених заявником товарів 28 класу МКТП, а саме: «спортивне обладнання», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про недоведеність факторів, що можуть впливати на визнання знака добре відомим в Україні відносно зазначених товарів на 1 січня 2006 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

визнати знак «», власником якого є компанія NIKE INTERNATIONAL LTD. добре відомим в Україні відносно товарів 25 класу МКТП: «спортивний одяг, взуття та головні убори» та товарів 28 класу МКТП: «спортивні товари» станом на 1 січня 2006 року.

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

Головуючий колегії

 В.С. Дмитришин

Члени колегії

А.П. Бутяєва

Ю.А. Горбик

О.С. Кулик

В.М. Ресенчук