

**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**

15 лютого 2017 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 04.11.2016 № 113 у складі головуючого – Шатової І.О., членів колегії – Кулик О.С., Жмурко О.В., Саламова О.В., Цибенко Л.А., розглянула заяву Джек Деніел'з Пропертіс ІНК (Jack Daniel's Properties Inc.) корпорації штату Делавер (США) про визнання знака "Jack Daniel's" добре відомим в Україні.

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

Зображення знака: **Jack Daniel's**

Аргументація заявника

Заявник – Джек Деніел'з Пропертіс ІНК (Jack Daniel's Properties Inc.) просить визнати знак "Jack Daniel's" добре відомим в Україні станом на 31.12.2012 відносно товару 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): "віскі".

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

Компанія Джек Деніел'з Пропертіс ІНК є дочірньою компанією Браун Формен Корпорейшн – американської компанії, що є однією з найбільших виробників спиртних напоїв. Компанія була заснована в 1870 році Джорджем Брауном та Джоном Форманом. Браун Формен Корпорейшн є виробником віскі "Jack Daniel's", "Canadian Mist", горілки "Finlandia", лікера "Southern Comfort".

Історія знака "Jack Daniel's" починається з 1866 року, коли Джаспер Ньютон "Джек" Деніел (Jasper Newton "Jack" Daniel) заснував у м. Лінчбург (штат Теннесі, США) винокурню для виробництва віскі. Ця винокурня стала першим зареєстрованим лікєро-горілочним заводом у США і є найстарішим заводом з виробництва віскі у цій країні.

Спочатку віскі розливалось і продавалось у глиняних бутлях з пробками з кори дуба, на яких Джек гравіював своє ім'я "містер Джек". Наприкінці 1870 року напій стали розливати в стандартну круглу скляну пляшку з рельєфним написом назви лікєро-горілочного заводу.

Ідея відмовитися від круглої пляшки прийшла Джеку Деніелу у 1895 році після того, як представник фірми "Alton Glass" показав йому новинку на ринку склотари з зовсім іншою пробкою, яка закручується. Ця пляшка настільки

сподобалася Деніелу, що він відразу прийняв рішення продавати віскі “Jack Daniel’s” саме в такій тарі, до того ж пляшка без звичних округлостей була більш стійка і займала менше місця при упаковці і перевезенні. Джек Деніел вніс значний внесок не тільки у вдосконалення смаку віскі, а й у створення і просування цього напою. Після його смерті в 1911 році винокурня перейшла до його племінника Лема Мотлоу, який керував бізнесом у часи «сухого» закону. Упродовж багатьох років віскі був під заборонаю і завод знаходився на межі банкрутства. У 1947 році його робота була відновлена і незабаром компанія була зареєстрована як “Jack Daniel Distillery, Lem Motlow, Prop., Inc”.

На сьогоднішній день віскі під знаком “Jack Daniel’s” продається у 150 країнах світу. В Україні віскі “Jack Daniel’s” реалізується з 2003 року, а з 2005 року його продажі перевищили 9 млн. доларів США. Імпорт та просування віскі “Jack Daniel’s” в Україні здійснює ТОВ “Браун-Формен Україна”. Офіційним дистриб’ютором напоїв “Jack Daniel’s” на території України з 2008 року є компанія Кока-Кола Беверіджиз Україна.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака “Jack Daniel’s” заявником надані такі документальні відомості:

1. Зображення знака “Jack Daniel’s”.
2. Звіт Центру соціальних технологій “Соціополіс” від 16.11.2015 № 306 “Визначення рівня відомості торговельної марки “Jack Daniel’s” в Україні”.
3. Роздруківка сторінок веб-сайту <http://www.utro.ua> з інформацією про рейтинг “The Millionaires Club”, який встановлюється компаніями “Drinks International” та “Euromonitor International”.
4. Копія довідки № 080416 від 08.04.2016 щодо обсягів реалізованих алкогольних напоїв “Jack Daniel’s” у період з 01.01.2009 по 31.12.2012.
5. Фотографії осіб з продукцією під знаком “Jack Daniels”, опубліковані в мережі Інтернет.
6. Копія журналу “Interbrand” за 2013 рік з рейтингом “Топ-100 міжнародних брендів”.
7. Копія списку “Супербренди 2009/2010” з рейтингом “Топ-500 міжнародних брендів”.
8. Копія журналу “Publican” за 2009 рік з рейтингом “Топ-200 міжнародних брендів”;
9. Копія журналу “Intangible Business” за 2014 рік з рейтингом “Топ-100 найвпливовіших брендів міцних алкогольних напоїв та вин у світі”.
10. Копії номерів видання “Impact” за лютий 2007 року, лютий 2008 року, липень 2008 року, грудень 2008 року, січень 2009 року, лютий 2009 року, травень 2009 року, березень 2010 року, травень 2010 року, лютий 2011 року, листопад 2011 року, лютий 2012 року.
11. Копія видання “Just-drinks” 2011 року з рейтингом провідних брендів серед міцних алкогольних напоїв у світі.

12. Роздруківки сторінок веб-сайтів: <http://www.fortune.com>, <http://www.rankingthebrands.com>, <http://www.ratel.com.ua>, <http://www.brandreport.ru> з міжнародними рейтингами торговельних марок.

13. Копія довідки ІП “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” № 120416 від 12.04.2016 з інформацією щодо кількості активних замовників та субдистриб’юторів товарів під знаком “Jack Daniel’s”.

14. Копії буклетів з інформацією про конкурс “Вибір року” за 2011 та 2012 роки.

15. Роздруківки сторінок веб-сайтів: <http://www.choice-of-the-year.com.ua>, <http://www.google.com.ua>, <http://www.uk.wikipedia.org>, <http://www.brown-forman.com/>, <http://www.jackdaniels.com> та <http://www.facebook.com>.

16. Компакт-диск з сюжетом програми “Історія бізнесу” про історію створення компанії та напоїв під знаком “Jack Daniel’s”.

17. Копія заяви генерального директора “Джек Деніел’с Пропертіс, Інк.”.

18. Копія довідки ТОВ “Браун-Формен Україна” № 080416 від 08.04.2016 стосовно обсягів реалізованих алкогольних напоїв під знаком “Jack Daniel’s”.

19. Копії контрактів № 29-10/10 від 29.10.2010, № 03/01/12 від 03.01.2012, укладених між Браун Формен Корпорейшн та ТОВ “Браун-Формен Україна”, додаткових угод до них щодо придбання напоїв “Jack Daniel’s” та копії митних декларацій.

20. Копії меню закладів громадського харчування, що пропонують віскі “Jack Daniel’s”.

21. Роздруківки рецептів коктейлів, що містять віскі “Jack Daniel’s”.

22. Перелік кінофільмів у яких згадувалося або демонструвалося віскі “Jack Daniel’s”.

23. Зображення супутніх товарів зі знаком “Jack Daniel’s” та роздруківки з сайтів, де вони пропонуються до продажу.

24. Копії актів про надання рекламних послуг № БФУ 2013-14 від 31.12.2013 та № БФУ 2014-06 від 31.01.2014.

25. Фотографії та брошури рекламного характеру зі знаком “Jack Daniel’s”.

26. Копії договорів, додатків до них, актів надання послуг та звітів щодо надання рекламних послуг.

27. Копія довідки ДП “Моніторинг ЗМІ України” від 24.12.2015 № 45 з інформацією щодо рекламування товарів під знаком “Jack Daniel’s”.

27.12.2016 (вх. № 20521) заявником надані додаткові пояснення до заяви, а також роздруківки з інформацією про мережу ресторанів “Козирна карта” та меню закладів громадського харчування, які пропонують віскі під знаком “Jack Daniel’s”.

23.01.2017 (вх. № 1202) заявником надані додаткові пояснення до заяви, а також:

1. Переклад українською мовою статей видань “Intangible Business”, “Impact”, “Publican”, “Interbrand” та списку “Супербренди 2009/2010”.

2. Роздруківки сторінок веб-сайту <http://www.svkz.ua>.

3. Роздруківку з інформацією про свідоцтво України № 5109 на знак “Jack Daniel’s”.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявника.

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

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<sup>bis</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

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

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

Відповідно до статті 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендації ВОІВ), 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, у тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Для визначення того, чи є знак “Jack Daniel’s” 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**

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ, фактичними та потенційними споживачами товарів під знаком “Jack Daniel’s” є населення України у віці 18+, що споживає алкогольні напої.

Відомість та визнання знака “Jack Daniel’s” у суспільстві підтверджується результатами соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних технологій “Соціополіс” у період з 19.10.2015 по 16.11.2015.

Дослідження проводилося найбільш поширеним методом збору соціологічної інформації – інтерв'ю. Кількість респондентів становила 1750 осіб у таких містах України: Київ, Львів, Чернігів, Ужгород, Харків, Дніпропетровськ, Вінниця, Одеса.

Відповідно до Звіту про соціологічне опитування “Оцінка рівня відомості торговельної марки “Jack Daniel’s” в Україні” цей знак є відомим 74,4 % респондентів, серед яких 77,1 % дізнались про нього до 31 грудня 2012 року.

Переважна більшість респондентів, які знають торговельну марку “Jack Daniel’s” (84,3%), відповіли, що під цією маркою продаються алкогольні напої. 80,3 % респондентів з числа тих, кому відома ця марка вважають, що її власником є компанія Джек Деніел’з Пропертіс ІНК.

Про високий ступінь відомості знака “Jack Daniel’s” у суспільстві свідчать результати опитування щодо джерел, з яких респондентам став відомий цей знак. Так, уперше дізналися про торговельну марку “Jack Daniel’s” з телебачення, маркетингових та спонсорських заходів та через особисте споглядання товарів відповідно 30,7%, 20,6% і 19,1% респондентів з числа тих, кому ця марка відома.

Відповідно до наданих документів продукція під торговельною маркою “Jack Daniel’s” була відзначена на Міжнародному фестивалі-конкурсі “Вибір року” (2011, 2012 роки): у номінації “віскі” перемогли напої заявника під знаком “Jack Daniel’s”.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака “Jack Daniel’s”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що цей знак має високий ступінь відомості серед доречного кола споживачів. Також заявник довів, що алкогольні напої (“віскі”), марковані цим знаком, отримали визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак “Jack Daniel’s” для алкогольного напою віскі використовується заявником на території України з 2003 року на товарах під час їх продажу та пропонуванні до продажу, на супутніх товарах, у мережі Інтернет та у назвах доменних імен, під час проведення різноманітних заходів.

Маркована знаком “Jack Daniel’s” продукція реалізовується в Україні у значних обсягах. Згідно з довідкою ТОВ “Браун-Формен Україна” № 080416 від 08.04.2016 у 2009 році було реалізовано 39827 пляшок віскі “Jack Daniel’s”, у 2010 році - 104361 пляшка, у 2011 році - 139847 пляшок, у 2012 році – 271182 пляшки, усього за період з 2009 по 2012 рік було продано 555216 пляшок цього алкогольного напою.

Реалізація віскі “Jack Daniel’s” на території України здійснювалась через значну кількість прямих оптових покупців. Так, у період з 2008 по 2015 рік дистриб’ютор ІП “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” мав 2600 прямих оптових покупців, які закупували напої “Jack Daniel’s” для їх подальшої реалізації, що підтверджується довідкою ІП “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” від 12.04.2016 № 120416.

Прямими дистриб'юторами віскі “Jack Daniel’s” є великі торговельні мережі, зокрема: “Fozzy”, “Сільпо”, “Фора”, “Metro”, “Караван”, “Амстор”, “Novus”. При цьому, супермаркетів “Сільпо” налічується 240 магазинів, які розміщені в 59 містах України, магазинів “Фора” – 159, гіпермаркети “Metro” функціонують у 29 містах.

Загалом в Україні з 2005 року продажі віскі “Jack Daniel’s” перевищили суму у 9 млн. доларів США.

Завдяки активному просуванню цього алкогольного напою та його широкій популярності серед споживачів багато закладів громадського харчування (ресторани, кафе, бари, нічні клуби тощо) пропонують віскі “Jack Daniel’s” у своїх меню.

Віскі “Jack Daniel’s” пропонувалися у таких відомих ресторанных мережах як “Козирна карта”, “Світова Карта”, “Мафія”, ресторанах та нічних клубах по всій території України: “Голлівуд”, “Майамі Блюз”, “Нон-стоп”, “Пантагрюель”, “Шато де Флер”, “Хуторок”, “Да Вінчі фіш клуб”, “Піна”, “Мамбо”, “Марше”, “Караван”, “Казбек”, “Колесо”, “Креп Де Шин”, “Муракамі”, “Самобранка”, “Хінкалі”, “ПаТиПа”, “Столиця”, “Біле і Чорне”, “Слобода”, “Панорама”, “Сім Сім”, “Bernardazzi”, “Мисливець”, “Автогриль”, пивоварні “Шато”, у готелі (ресторан, кафе) “BLUES”, культурно-розважальному закладі “PANORAMA-LOUNGE”, готелях-ресторанах “Дружба” та “Бригантіна”, пляжі-кафе “Мама пляж”, мережі кафе “Buffalo 99”, ресторани української кухні “Куманець” та інших закладах.

Знак також широко використовується в мережі Інтернет, про що свідчать надані заявником публікації з інформацією про компанію заявника та фотографії із зображенням напоїв під знаком “Jack Daniel’s”.

Заявник має свій сайт у мережі Інтернет: <http://jackdaniels.com>, а також сторінку в соціальній мережі <http://facebook.com>.

Віскі “Jack Daniel’s” продається не тільки в США та Україні, а станом на кінець 2012 року - у більш ніж у 150 країнах світу, зокрема в Австрії, Англії, Австралії, Болгарії, Бразилії, Італії, Іспанії, Франції, Мексиці, Німеччині, Південній Кореї, Польщі, Туреччині, Угорщині, Японії, Білорусі, Російській Федерації.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака “Jack Daniel’s”, колегія Апеляційної палати встановила, що вони свідчать про тривале та інтенсивне використання в Україні цього знака для товару “віскі” на вказану в заяві дату 31.12.2012.

### **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**

Добра відомість знака “Jack Daniel’s” досягнута завдяки активній рекламній діяльності заявника.

Так, протягом усього часу використання знака “Jack Daniel’s” на території України проводяться рекламні компанії з його просування. Рекламування

продукції під цим знаком здійснювалось різними способами, зокрема: на телебаченні та радіо, в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення в зовнішній рекламі, під час організації різноманітних заходів та свят тощо.

На підтвердження рекламування знака на телебаченні заявником надано акти надання послуг відповідно до договору № 1211/12МД від 12.11.2012 між ДП “Медіа Дирекція” та ТОВ “Браун-Формен Україна” щодо розміщення реклами “Jack Daniel’s” на українських телеканалах. Рекламування віскі “Jack Daniel’s” здійснювалось такими телеканалами: “1+1”, “2+2”, “5 канал”, “ТЕТ”, “Тоніс”, “Discovery”, “O-TV”, “TLC”, “MUSIC”, “ЕРА”, “Перший діловий”.

Відповідно до наданої довідки у період з 01.01.2005 по 31.12.2012 було здійснено 269 виходів реклами знака “Jack Daniel’s” на радіо. Реклама розміщувалась, зокрема, на радіостанціях: “ДЖЕМ ФМ”, “РАДІО РОКС”.

Знак “Jack Daniel’s” активно просувався шляхом розміщення лайт-боксів, панелей, біл-бордів, банери із зображеннями знака розміщувалися на різних веб-сайтах у мережі Інтернет, серед продавців напою постійно розповсюджувалися різноманітні промо-матеріали - рекламно-інформаційні планшети, інформаційні листівки, дисплеї в кінці полиці з продукцією, плакати, тенти для столиків, банери, прапорці, плакати, серветки, підставки під келихи, фартухи, значки, люстерка, футболки, годинники, ланцюжки для ключів та сонцезахисні окуляри, рекламні сувеніри, подарунки тощо.

Просування знака “Jack Daniel’s” здійснювалось і через друковані видання, такі як: “Б52”, “Деловой журнал”, “МАХІМ”, “Forbes Україна”, “Playboy”, “МАХІМ”, “Ego”, “XXL”, “Компаньйон”, “Наш досуг”, “Контракты”, “Експерт Україна”, “Корреспондент”, “Бизнес”, “Фокус”.

За результатами дослідження наданих заявником документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що представлені в них відомості свідчать про здійснення значних заходів з рекламування та іншого просування знака “Jack Daniel’s” протягом тривалого часу, що підтверджує обізнаність споживачів про цей знак відносно товару 33 класу МКТП – “віскі”.

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

На підтвердження факту реєстрацій знака заявник надав інформацію щодо реєстрацій знака “Jack Daniel’s” та інших знаків, що містять словесний елемент “Jack Daniel’s”.

Заявник є власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України:

знак “ **JACK DANIEL'S** ” за свідоцтвом № 5109 (33 клас МКТП);

знак “ **JACK DANIEL'S** ” за свідоцтвом № 190062 (43 клас МКТП).

знак “ **ДЖЕК ДЕНІЕЛ'С** ” за свідоцтвом № 16686 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 194069 (33 клас МКТП);

знак “**JACK DANIEL'S SILVER SELECT**” за свідоцтвом № 74642 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 12761 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 77282 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 140587 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 140852 (33 клас МКТП);



знак за свідоцтвом № 176176 (33 клас МКТП).

На підставі наведених доказів щодо здійснення реєстрацій знака “Jack Daniel’s”, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснив всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні.



### **5. Цінність, що асоціюється зі знаком**

Надані заявником документи та матеріали свідчать про популярність та високий рівень довіри споживачів до товарів, що реалізуються із використанням знака “Jack Daniel’s”.

Заявник зазначив, що знак “Jack Daniel’s” входить до 100 найдорожчих брендів світу, а його вартість оцінюється більше ніж в 4 млрд. доларів США.

Висока репутація заявника - американської компанії Jack Daniel’s Properties Inc., якість продукції під знаком “Jack Daniel’s”, а також активна маркетингова та рекламна діяльність, на думку колегії Апеляційної палати, зробили цей знак одним із найбільш впізнаваних брендів алкогольної продукції в Україні.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, належними та достатніми доказами для визнання знака “Jack Daniel’s” добре відомим в Україні для товару 33 класу МКТП: “віскі” станом на 31.12.2012.

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 “Jack Daniel’s” добре відомим в Україні відносно Джек Деніел’з Пропертіс ІНК (Jack Daniel’s Properties Inc.) корпорації штату Делавер (США) щодо товару 33 класу МКТП: “віскі” станом на 31.12.2012.

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

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

О.В. Жмурко

О.В. Саламов

Л.А. Цибенко