

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

29 липня 2015 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати І.Е.Василенко від 18.05.2015 № 40 у складі головуючого Василенко І.Е. та членів колегії Жмурко О.В., Ресенчука В.М., Саламова О.В. та Горобець О.П. розглянула заяву Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» про визнання знака «КОЗАЦЬКА РАДА» добре відомим в Україні.

Представник заявників – патентний повірений Білицький П.В.

КОЗАЦЬКА
Зображення знака: РАДА

Аргументація заявників.

Заявники – Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) (далі – БМЛ), що зареєстроване за законодавством республіки Кіпр, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» (далі – ТОВ «НГК») просять визнати знак «КОЗАЦЬКА РАДА» добре відомим в Україні станом на 01.03.2011 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), а саме: «горілка; настоянка».

Для підтвердження доброї відомості знака «КОЗАЦЬКА РАДА» заявниками до заяви надані наступні документи:

1. Виписка із Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 16.03.2015 № 201, а також копія свідоцтва № 19560 від 15.05.2001 на знак «КОЗАЦЬКА РАДА».

2. Копія рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 12.07.2010 № 9768 про передачу права власності на знак «КОЗАЦЬКА РАДА» від компанії «Леватор Лімітед» до БМЛ.

3. Копія ліцензійного договору від 20.07.2010 № 1, укладеного між БМЛ та ТОВ «НГК» на використання знака «КОЗАЦЬКА РАДА».

4. Копії свідоцтв на знаки для товарів і послуг та патентів на промислові зразки, зареєстрованих з 2010 по 2015 рік на ім'я заявників.

5. Копії ліцензій на виробництво алкогольних напоїв з терміном дії з 2005 по 2015 рік.

6. Копії рецептур горілок з використанням позначення «КОЗАЦЬКА РАДА» за 1998, 1999, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013 роки.

7. Копії сертифікатів відповідності з 2003 по 2015 рік та висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з 2006 по 2014 рік.

8. Роздруковані сторінки офіційного Реєстру великих платників податків за 2013, 2014, 2015 роки та Інтернет джерела за 2010, 2011, 2015 роки.

9. Копії дипломів за перемогу в міжнародних конкурсах за 2009, 2012 роки.

10. Роздруковані сторінки з мережі Інтернет щодо знання споживачами продукції, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».

11. Роздруковані сторінки з мережі Інтернет щодо знання споживачами продукції, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА» за 2006–2013 роки.

12. Результати огляду ринку горілки, проведений «R&V» Group» за 2013 рік.

13. Витяг із джерела «Фокус» № 39 (351) від 27.09.2013.

14. Бухгалтерська довідка від 23.04.2015 вих. № 1334 щодо поширення алкогольної продукції за 2005–2011 роки, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».

15. Бухгалтерська довідка від 23.04.2015 вих. № 1335 щодо загального обсягу продажів алкогольної продукції за 2005-2011 роки, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».

16. Бухгалтерська довідка від 23.04.2015 вих. № 1336 щодо загального обсягу виробництва алкогольної продукції за 2005–2011 роки, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».

17. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір.

18. Серія художнього дизайну логотипів «КОЗАЦЬКА РАДА», «КОЗАЦЬКА», «РАДА».

19. Договір № А-1/12/06 від 01/12/2006 про передання (відчуження) виключних майнових авторських прав на художні твори «Серія художнього дизайну логотипів «КОЗАЦЬКА РАДА», «КОЗАЦЬКА», і «РАДА» та акт приймання-передачі твору.

20. Копія свідоцтва № 198799 від 12.05.2015 на знак для товарів і послуг «КОЗАЦЬКА РАДА», зареєстрованого на ім'я заявників.

21. Роздруковані сторінки з мережі Інтернет щодо перемоги та отримання винагород заявниками у дегустаційному конкурсі міжнародної виставки «Продекспо».

22. Договори поставки за 2009-2015 роки та договір надання маркетингових послуг від 01.06.2013.

23. Договори поставки та контракти купівлі – продажу алкогольної продукції за 2007-2013 роки (міжнародні контракти).

24. Бухгалтерська довідка від 23.04.2015 № 1334 щодо розповсюдження алкогольної продукції за 2005–2015 роки, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».
25. Фотографії продукції із супермаркетів.
26. Фотографії розважальних закладів.
27. Копії дипломів та винагород за участь у ярмарках і виставках.
28. Копії договорів про надання послуг з популяризації імені або найменування та/чи знака для товарів і послуг за 2012–2014 роки, спонсорство за 2011–2014 роки та розповсюдження реклами за 2012 рік.
29. Звіт ТОВ «Хавас Медіа» про рекламування на телебаченні від 13.03.2015 № 133.
30. Ефірні довідки про здійснення популяризації знака «КОЗАЦЬКА РАДА» в ефірі радіостанцій за 2010–2015 роки.
31. Копії реклами із друкованих засобів масової інформації за 2011–2015 роки.
32. Роздруковані сторінки з веб-сайту: www.kozatska-rada.ua.
33. Копії розписок про одержання заявок на знаки для товарів і послуг та промислові зразки.
34. Копії листів Міністерства доходів і зборів України, Державної Фіскальної Служби України, рішення Міністерства Фінансів Вірменії.
35. Зразки етикеток за 2003–2015 роки, маркованих знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».
36. Зразки рекламної продукції, фото POSM матеріалів, маркованих знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».
37. Записи рекламних роликів на DVD-диску.
38. Презентація з використанням знака «КОЗАЦЬКА РАДА».

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Апеляційна палата) всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, що були надані заявниками в якості доказів для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «КОЗАЦЬКА РАДА» добре відомим в Україні станом на 01.03.2011, заслухавши пояснення представника заявників, зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Згідно з пунктом 2.1 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), завданнями Апеляційної палати є колегіальний розгляд поданих до неї, зокрема, заяв щодо визнання знака добре відомим в Україні та прийняття відповідних рішень.

Підпункти 2.1. та 2.2. Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі – Порядок), визначають, що для визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні подається заява. Заява подається особою, яка вважає свій знак добре відомим в Україні, або її представником.

Пункт 6 Регламенту встановлює, що право на звернення до Апеляційної палати в порядку, установленому цим Регламентом, має власник знака - із заявою про визнання його знака добре відомим в Україні.

Відповідно до пункту 2 статті 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

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

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Згідно з статтею 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20–29 вересня 1999 року (далі – Спільні 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.

Відповідно до пункту (с) Спільних рекомендацій: «Проте, вищевказані фактори, що можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак загальновідомим, не зумовлюють такий висновок. В певних випадках актуальність можуть мати сукупність усіх факторів. В інших випадках актуальними можуть бути лише деякі з них. І нарешті, в інших випадках усі фактори можуть виявитися неактуальними і рішення може бути основане на додаткових факторах, які не перелічені вище. Такі додаткові фактори можуть мати актуальність окремо або в поєднанні з одним чи кількома факторами, переліченими вище».

Для визначення того, чи є знак «КОЗАЦЬКА РАДА» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати були взяті до уваги наступні обставини та фактори:

1. Ступінь відомості та визнання знака у відповідному секторі суспільства

Діяльність БМЛ спрямована на захист прав інтелектуальної власності підприємств, що входять до групи компаній «Баядера». Основним видом господарської діяльності ТОВ «НГК» є виробництво та продаж алкогольної продукції як в Україні, так і за її межами, що, зокрема, підтверджується ліцензіями та рецептурами на виробництво алкогольної продукції «КОЗАЦЬКА РАДА», у тому числі, розробленими заявниками спільно, сертифікатами відповідності алкогольної продукції, висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Разом із заявниками до групи «Баядера» входять ще 5 підприємств, а саме: ТОВ «Баядера Холдинг» – управляюча компанія; ТОВ «Баядера Логістик» – найбільший дистриб'ютор алкогольної продукції в Україні; ПАТ «Коблево» – виробництво винної продукції «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ТОВ «Баядера-Імпорт» – ексклюзивний імпортер та дистриб'ютор в Україні алкогольної продукції; ТОВ «Миколаївський коньячний завод» – виробництво коньячної продукції «Коблево».

Згідно з підпунктами (а), (б), (в), (г) пункту (2) статті 2 Спільних рекомендацій: «Сектори суспільства, що приймаються до уваги, включають, при цьому необов'язково обмежуючись ними, наступні:

(і) фактичних та / або потенційних споживачів того виду товарів та / або послуг, для яких використовується знак;

(ii) осіб, що беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження того виду товарів та / або послуг, для яких використовується знак;

(iii) ділові кола, що займаються тим видом товарів та / або послуг, для яких використовується знак.

(б) Якщо в якомусь державі – члені загальновідомість знака встановлена щонайменше в одному з відповідних секторів суспільства, цей знак розглядається цією державою – членом в якості загальновідомого знака.

(в) Якщо в якомусь державі – члені популярність знака встановлена щонайменше в одному з відповідних секторів суспільства, цей знак може розглядатися цією державою-членом в якості загальновідомого знака».

На підтвердження ступеню відомості знака «КОЗАЦЬКА РАДА» серед доречного кола споживачів заявником надані дані з мережі Інтернет за 2009 рік (<http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=79972&page=2>), та початок 2012 року (<http://www.rybalka.com/forum/archive/index.php/t-20741.html>), які свідчать, що знак «КОЗАЦЬКА РАДА» був відомим та популярним серед споживачів алкогольної продукції, оскільки останні у своїх відзивах на спеціалізованих форумах залишають позитивні повідомлення про якість зазначеної продукції.

На веб-сторінці <http://www.informator.su/50-samyih-populyarnyih-brendov-ukrainyi/> повідомляється, що торговельна марка «КОЗАЦЬКА РАДА» створена у 1997 році та в минулому році їй виповнилося 15 років, завдяки чому вона увійшла до 50 самих популярних брендів України.

Відповідно до інформації, що міститься на веб-сторінці: <http://krashiy.com/rus/nominations2008/winners2008/?id=34854&p=6>, у 2008 році ТОВ «НГК» з горілкою під торговельною маркою «КОЗАЦЬКА РАДА» стало переможцем Всеукраїнського конкурсу-виставки «Найкращий вітчизняний товар».

Відповідно до пункту 2.4 Приміток до статті 2 Спільних рекомендацій використання знака на сусідніх територіях, на територіях, де в якості розмовної використовується та сама мова чи мови, і на територіях, які охоплюються тими ж засобами масової інформації (телебаченням або пресою), або на територіях, які мають тісні торговельні зв'язки, може бути актуальним для встановлення факту популярності цього знака в даній державі.

На дегустаційному конкурсі міжнародної виставки «ПродЕкспо-2011» у Москві група компаній «Баядера» здобула рекордну кількість найвищих нагород за бездоганну якість продукції (торговельні марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Рада», «Коблево», «Маренго», «Палома») (http://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_ukrajinci-stali-golovnimi-peremozhcyami-prodekspo/372288).

Крім цього, заявниками надані зразки етикеток продукції, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА», за 2003–2015 роки, за якими можна простежити еволюцію дизайну зовнішнього вигляду пакування та маркування продукції товарів 33 класу МКТП «горілка, настоянка».

Таким чином, колегія Апеляційної палати вважає, що за сукупністю доказів, наданих заявниками, можна зробити висновок, що знак «КОЗАЦЬКА РАДА» на вказану в заяві дату 01.03.2011 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання (п.3.2.3 Порядку).

Надані заявниками документи містять інформацію про те, що знак «КОЗАЦЬКА РАДА» використовується з 2005 року. На підтвердження тривалого використання знака на території України заявники надали наступні документи:

1. Копію ліцензійного договору від 20.07.2010 на право використання знака для товарів і послуг «КОЗАЦЬКА РАДА» між ТОВ «Баядера Менеджмент Лімітед» та ТОВ «НГК».

2. Копію ліцензії № 480, виданої ТОВ «НГК» на виробництво алкогольних напоїв терміном дії з 22.08.2010 до 22.08.2015 року та додатком до неї:

- на виробництво горілок та горілок особливих, а саме – «Козацька Рада» Класична», «КОЗАЦЬКА РАДА» Традиційна», «КОЗАЦЬКА РАДА» ОРИГІНАЛЬНА», «Козацька Рада» Особлива», «КОЗАЦЬКА РАДА»

ЖЕНЬШЕНЕВА», та напоїв лікєро-горілчаних, а саме – настоянок «Козацька Рада» Перцева», «КОЗАЦЬКА РАДА» ЗУБРОВО-ДУХМЯНА».

3. Копію ліцензії № 128, виданої ТОВ «НГК» на виробництво алкогольних напоїв терміном дії з 22.08.2005 до 22.08.2010 року та додатком до неї:

- на виробництво горілок та горілок особливих, зокрема «КОЗАЦЬКА РАДА» ЖЕНЬШЕНЕВА», «КОЗАЦЬКА РАДА» ОСОБЛИВА», «КОЗАЦЬКА РАДА» КЛАСИЧНА», «КОЗАЦЬКА РАДА» ТРАДІЦІЙНА», «КОЗАЦЬКА РАДА» ОРИГІНАЛЬНА», та настоянок, зокрема «КОЗАЦЬКА РАДА», ПЕРЦЕВА» «КОЗАЦЬКА РАДА» ЗУБРОВО-ДУХМЯНА».

4. Копії рецептур горілок та настоянок, розроблених заявниками, і технологічні інструкції на виробництво до них:

- РЦ 00011050-5172-2009 на горілку «КОЗАЦЬКА РАДА» ОРИГІНАЛЬНА», строк введення з 29.07.2009;

- РЦ 00011050-5173-2009 на настоянку «КОЗАЦЬКА РАДА» ЗУБРОВО-ДУХМЯНА», строк введення з 29.07.2009;

- РЦ 00011050-5174-2009 на горілку «КОЗАЦЬКА РАДА» ТРАДІЦІЙНА», строк введення з 29.07.2009;

- РЦ 00011050-5484-2010 на горілку особливу «КОЗАЦЬКА РАДА» ЖЕНЬШЕНЕВА», строк введення з 05.11.2010;

- РЦ 00011050-5485-2010 на горілку особливу «КОЗАЦЬКА РАДА» ОСОБЛИВА», строк введення з 05.11.2010;

- РЦ 00011050-5486-2010 на настоянку «КОЗАЦЬКА РАДА» ПЕРЦЕВА», строк введення з 05.11.2010;

- РЦ 00011050-5487-2010 на горілку «КОЗАЦЬКА РАДА» ОРИГІНАЛЬНА», строк введення з 05.11.2010;

- РЦ 00011050-5488-2010 на горілку «КОЗАЦЬКА РАДА» КЛАСИЧНА», строк введення з 05.11.2010;

- РЦ 00011050-5489-2010 на горілку «КОЗАЦЬКА РАДА» ТРАДІЦІЙНА», строк введення з 05.11.2010.

5. Сертифікати відповідності, видані ТОВ «НГК» на горілки, горілки особливі та настоянки:

- UA1.034.X042243-06 на горілку, зокрема «Козацька Рада» Класична» та горілку особливу «Козацька Рада» Особлива», «КОЗАЦЬКА РАДА» ЖЕНЬШЕНЕВА», термін дії 22.11.2006–20.11.2007;

- UA1.034.X032673-06 на горілку, зокрема «Козацька Рада» Класична» та горілку особливу «Козацька Рада» Особлива», «Козацька Рада» Женьшенева», термін дії 10.09.2006–10.09.2009;

- UA1.034.X015594-09 на горілки «Козацька Рада» Оригінальна», «Козацька Рада» Традиційна», термін дії 31.08.2009–10.09.2009;

- № UA1.034.X015595-09 на напій лікєро-горілчаний – настоянка «Козацька Рада» Зуброво-Духмяна», термін дії 31.08.2009–10.09.2009;

- № UA1.034.X016312-09 на горілки особливі, зокрема, «КОЗАЦЬКА РАДА» ОСОБЛИВА», «КОЗАЦЬКА РАДА» ЖЕНЬШЕНЕВА» та горілки

«КОЗАЦЬКА РАДА» КЛАСИЧНА», «КОЗАЦЬКА РАДА» ТРАДИЦІЙНА», «КОЗАЦЬКА РАДА» ОРИГІНАЛЬНА», термін дії 10.09.2009–22.08.2010;

- № UA1.034.X016310-09 на настойку, зокрема, «Козацька Рада» Зуброво-Духмяна», термін дії 10.09.2009–22.08.2010;

- № UA1.034.X000325-09 на горілку, зокрема, «Козацька Рада» Класична» та горілку особливу «Козацька Рада» Особлива», «Козацька Рада» Женьшенева», термін дії 13.01.2009–10.09.2009;

- № UA1.034.X010096-10 на настоянку «Козацька Рада» Перцева», термін дії 31.05.2010 – 22.08.2010;

- № UA1.034.X020834-10 на горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ОРИГІНАЛЬНА», «КОЗАЦЬКА РАДА» ТРАДИЦІЙНА», «Козацька Рада» Класична» та горілки особливі «КОЗАЦЬКА РАДА» ЖЕНЬШЕНЕВА», «Козацька Рада» Особлива», термін дії 22.08.2010–22.08.2013;

- № UA1.034.X020835-10 на настоянку «Козацька Рада» Перцева», «КОЗАЦЬКА РАДА» ЗУБРОВО-ДУХМЯНА», термін дії 22.08.2010–22.08.2013.

6. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видані заявникам на горілки та настоянки:

- № 05.03.02-04/2784 від 26.01.2006 на горілки особливі «Козацька Рада» Особлива», «Козацька Рада» Женьшенева»;

- № 05.03.02-04/2782 від 26.01.2006 на горілку «Козацька Рада» Класична»;

- № 05.03.02-04/54985 від 03.09.2009 на горілки «Козацька Рада» Оригінальна», «Козацька Рада» Традиційна»;

- № 05.03.02-04/55846 від 10.08.2010 на настоянку «Козацька Рада» Перцева»;

- № 05.03.02-04/116829 від 02.12.2011 на настоянки «КОЗАЦЬКА РАДА», ПЕРЦЕВА» «КОЗАЦЬКА РАДА» ЗУБРОВО-ДУХМЯНА».

За результатами розгляду зазначених документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують тривалий термін використання знака «КОЗАЦЬКА РАДА» для горілок та настоянок в Україні.

Про тривале використання та великий обсяг використання знака свідчать надані заявником відомості щодо обсягів виробництва та продажу алкогольної продукції, що маркується знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».

За даними заявників у період часу з 2005 року по лютий 2011 року ними було вироблено алкогольної продукції, що маркується знаком «КОЗАЦЬКА РАДА», в загальному обсязі 20 085 767 (двадцять мільйонів вісімдесят п'ять тисяч сімсот шістьдесят сім) одиниць на загальну суму 299 733 031, 00 (двісті дев'яносто дев'ять мільйонів сімсот тридцять три тисячі тридцять одна) грн. 00 коп., що підтверджується бухгалтерською довідкою від 23.04.2015 вих. № 1336.

При цьому, реалізація даної продукції здійснювалась через національну дистриб'юторську мережу групи Баядера, що включає 30 дистриб'юторських центрів по всій Україні. Загалом це близько 35000 торговельних точок. Зокрема, реалізація горілок та настоянок, маркованих знаком, здійснювалась через ТОВ «Національні Алкогольні Традиції», ТОВ «Алкогольні традиції», ТОВ «Баядера

Логістик» та інших дистриб'юторів у двадцяти чотирьох областях України та Автономній Республіці Крим та за її межами з 2005 року по лютий 2011 року в обсязі 19 924 366 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі триста шістьдесят шість) одиниць на загальну суму 295 684 052, 00 (двісті дев'яносто п'ять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі п'ятдесят дві) грн. 00 коп., що підтверджується бухгалтерською довідкою від 23.04.2015 вих. № 1335.

Надані документи, на думку колегії, підтверджують те, що виробництво та реалізація продукції, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА», станом на 01.03.2011 року здійснювалася у значних обсягах.

Відповідно до договорів поставки алкогольної продукції та міжнародних контрактів реалізація даної продукції здійснювалась ТОВ «НГК» у Грузії, Республіці Вірменія, Республіці Азербайджан, Іспанії, Італійській Республіці, Республіці Ірак, Киргизькій Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Естонській Республіці, Республіці Білорусь, Україні, Республіці Молдова, Республіці Узбекистан, Російській Федерації, Великобританії, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Польща, Китайській народній Республіці та Республіці Кіпр з 2005 року по лютий 2011 року в обсязі 150 565 (сто п'ятдесят тисяч п'ятсот шістьдесят п'ять) одиниць на загальну суму 2 283, 26 (дві тисячі двісті вісімдесят три грн. та 26 коп.) грн., що підтверджується бухгалтерською довідкою від 23.04.2015 вих. № 1334 щодо територіального розповсюдження горілки та настоянок, маркованих знаком «КОЗАЦЬКА РАДА», на території України та за її межами.

Горілка та настоянки, марковані знаком «КОЗАЦЬКА РАДА», широко представлені у торговельній роздрібній мережі України, наприклад, у таких великих мережевих супермаркетах, як «АШАН», «СІЛЬПО», «ФОЗЗІ», «НОВУС», «ЕКО маркет», «Білла», «Велика Кишеня», «Фуршет», «Метро», «АТБ маркет», «Мегамаркет», що підтверджується фотографіями із супермаркетів. Мережі цих супермаркетів є майже у всіх великих і малих містах України.

В той самий час горілка та настоянки «КОЗАЦЬКА РАДА» широко представлені і в розважальних закладах та закладах громадського харчування, що підтверджується фотографіями з таких закладів.

За результатом розгляду наведених документів, колегія Апеляційної палати констатує, що знак «КОЗАЦЬКА РАДА» протягом досить тривалого періоду і по цей час досить інтенсивно використовується в Україні та в іноземних державах.

Таким чином, колегія Апеляційної палати приходять до висновку, що надані заявниками відомості та докази підтверджують та доводять факт тривалого, безперервного та у значних обсягах використання знака «КОЗАЦЬКА РАДА» відносно товарів 33 класу МКТП «горілка; настоянка» в Україні та на території інших держав станом на 01.03.2011 і до теперішнього часу.

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 заявники підтверджують відомостями про здійснення ними заходів, спрямованих на просування знака «КОЗАЦЬКА РАДА», зокрема на його рекламування.

Надані документи свідчать про те, що алкогольна продукція, маркована цим знаком, протягом 2005–2015 років активно рекламується на телевізійних каналах, які охоплюють велику аудиторію глядачів по всій території України. Для просування цієї продукції використовуються також і засоби внутрішньої та зовнішньої реклами, реклама на відомих радіоканалах, у мережі Інтернет, в друкованих засобах масової інформації тощо. Крім цього, знак «КОЗАЦЬКА РАДА» виступає спонсором багатьох проектів, зокрема, на радіо і телебаченні. На підтвердження цих факторів надано наступні докази.

В ефірі телеканалів України національного значення і в ефірі міжнародних телеканалів з 2003 року по 2015 рік знак «КОЗАЦЬКА РАДА» інтенсивно рекламується та виступає спонсором багатьох телепрограм. Загальна кількість виходів в телевізійний ефір за вказаний період на каналах «Інтер», «Україна», «1+1», «ICTV», «НТН», «24 канал», «Новий канал», «2+2», «ТЕТ», «5 канал», «СТБ», «МЕГА», «К 1», «Zoom», «М 1», «Ентер-фільм», «Тоніс», «CHANNEL 1 Rus», «К 2», «ТЛС», «Discovery», «М 2», «Перший автомобільний», «Футбол 1», «РТР Планета», «Ера», «National Geographic», «Star TV», «Business», «URB», «Футбол 2», «НЛЮ–ТБ», «Перший національний» становить 27 627 (двадцять сім тисяч шістьсот двадцять сім).

В ефірі національних радіостанцій України, зокрема на «ХІТ FM», «РУССКОЕ РАДИО», «RELAX», з 2010 року по даний час знак «КОЗАЦЬКА РАДА» інтенсивно рекламується та виступає спонсором багатьох радіопрограм.

Алкогольна продукція, маркована знаком «КОЗАЦЬКА РАДА», з 2011 по даний час рекламується в таких друкованих засобах масової інформації, як журнали «МАХІМ», «ЕГО», «XXL», «Кореспондент», «Технології і інновації», «Репортер», «Футбол», газети «Капітал», «Комерсант», буклети супермаркетів «ЕКО» і «Велика Кишеня».

Також, алкогольна продукція, маркована знаком «КОЗАЦЬКА РАДА», рекламується в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті: www.kozatska-rada.ua та на інших веб-сайтах; на банерах, плакатах, виставковому обладнанні, барному обладнанні.

Алкогольна продукція під знаком «КОЗАЦЬКА РАДА» рекламується шляхом нанесення знака «КОЗАЦЬКА РАДА» на чарки, попільнички, підноси, меню, одяг офіціантів.

Крім цього, з 2008 року по даний час продукція із застосуванням знака регулярно експонується заявниками на ярмарках та виставках, зокрема, на міжнародних, таких як «ALCO+SOFT», «United Vodka», «Продукспо–2010», «Продукспо–2011», «Продукспо–2012», «Продукспо–2014». У 2008 і 2009 роках горілка та настоянка під знаком «КОЗАЦЬКА РАДА» були визнані в Україні кращими вітчизняними товарами року, що підтверджується нагородами і дипломами, у 2015 році – нагороджені бронзовою медаллю на «International Spirits Challenge 2015» у Лондоні.

Колегія Апеляційної палати відзначає, що надані заявниками відомості свідчать про здійснення ними значних заходів з рекламування, спонсорства та іншого просування знака «КОЗАЦЬКА РАДА», завдяки яким на 01.03.2011 зазначений знак був добре відомим широкому колу доречних споживачів.

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

БМЛ спільно з ТОВ «НГК» є власниками наступних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що складаються або містять словесне позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», зокрема:

№ 146385 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2010 11242 від 21.07.2010);

№ 146386 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2010 11243 від 21.07.2010);

№ 146387 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2010 11244 від 21.07.2010);

№ 152066 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2011 02360 від 17.02.2011);

№ 155898 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2011 09478 від 16.06.2011);

№ 155899 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2011 09480 від 16.06.2011);

№ 155900 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2011 09481 від 16.06.2011);

№ 156522 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2011 09479 від 16.06.2011);

№ 179315 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2012 18569 від 26.10.2012);

№ 182716 відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП (заявка № 2013 17908 від 01.10.2013);

№ 190234 відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП (заявка № 2013 13861 від 01.08.2014);

№ 190235 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2013 13862 від 01.08.2014);

№ 191660 відносно товарів 21, 32, 33 класів МКТП (заявка № 2013 12420 від 15.07.2013);

№ 194488 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2014 03522 від 13.03.2014);

№ 195675 відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП (заявка № 2013 19061 від 17.10.2013);

№ 195673 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2013 23956 від 24.12.2013).

БМЛ є власником таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у складі яких містяться словесне позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», зокрема:

№ 19560 відносно товарів 30, 32, 33 класів МКТП (заявка № 97113715 від 20.11.1997);

№ 32058 відносно товарів 32, 33 та послуг 35, 42 класів МКТП (заявка № 2000 073161 від 24.07.2000);

№ 125111 відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП (заявка № 2008 09674 від 12.07.2008);

№ 127825 відносно товарів 33 та послуг 35 класів МКТП (заявка № 2010 05100 від 06.04.2010);

№ 131423 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2009 07904 від 01.07.2009);

№ 132062 відносно товарів 33 класу МКТП (заявка № 2009 07904 від 01.07.2009);

№ 151682 відносно послуг 35 класу МКТП (заявка № 2010 07802 від 20.05.2010);

№ 195620 відносно послуг 35 класу МКТП (заявка № 2013 15654 від 29.08.2013);

№ 195729 відносно товарів 3, 5, 29, 31 та послуг 35 класів МКТП (заявка № 2013 20781 від 12.11.2013);

№ 196463 відносно товарів 3, 5, 29, 31, 32 та послуг 35 класів МКТП (заявка № 2013 20919 від 13.11.2013).

Крім того, БМЛ є власником реєстрацій знаків Європейського союзу, що складаються або містять словесне позначення «КОЗАЦЬКА РАДА» (№ 010638831), Російської Федерації (свідоцтва № 210318, № 422879), Республіки Вірменія (свідоцтво № 21742), Киргизької Республіки (свідоцтво № 9635), Республіки Перу (№ 00181780), за Мадридською процедурою з поширенням дії на території Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки Кіпр, Естонської Республіки, Іспанії, Республіки Казахстан, Латвійської Республіки, Республіки Польща, США (міжнародна реєстрація № 1020232).

ТОВ «НГК» є власником свідоцтва Ізраїлю № 228438 та співвласником патенту України № 17440 на промисловий зразок «Ковпачок до пляшки» з написом «КОЗАЦЬКА РАДА».

Заявники спільно є власниками реєстрацій знаків у Російській Федерації (свідоцтво № 214367), Республіці Вірменія (свідоцтва № 21741, № 21743), власниками патенту України № 26296 на промисловий зразок «Комплект етикеток «КОЗАЦЬКА РАДА», патенту України № 27563 на промисловий зразок «Ковпачок» з написом «КОЗАЦЬКА РАДА».

Також заявниками подані наступні заявки на отримання свідоцтв на знаки, що складаються або містять словесне позначення «КОЗАЦЬКА РАДА»:

1. Заявки № m 2013 21181 від 18.11.2013 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», № m 2014 12206 від 29.08.2014 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», № m 2014 13941 від 01.10.2014 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА».

2. Міжнародні реєстрації № 1472913 від 16.03.2010 на словесне позначення «Козацька Рада», яку подано в Відомство промислової власності Канади; № 949373 від 15.04.2011 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», № 1115158 від 15.07.2014 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», які подані в Національний інститут промислової власності Чилі; № 904658821 від 29.03.2012 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», яку подано в Національний інститут промислової власності Бразилії; № 2011050617 від 06.05.2011 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», яку подано в Національний інститут інтелектуальної власності Болівії; заявка № 20142482 від 30.09.2014 на об'ємне позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», заявка № 20142481 від 30.09.2014 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», які подані в Національний центр інтелектуальної власності Республіки Білорусь; заявка № 65400 від 20.02.2014 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», заявка № 65401 від 20.02.2014 на об'ємне позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», які подані в Національний інститут інтелектуальної власності Республіки Казахстан; заявка № 2013745162 від 26.12.2013 на комбіноване позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», заявка № 2014721225 від 26.06.2014 на словесне позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», заявка № 2014738908 від 20.11.2014 на об'ємне позначення «КОЗАЦЬКА РАДА», які подані в Федеральну службу з інтелектуальної власності Російської Федерації.

3. Заявки № s 2014 02427 від 05.12.2014 на промисловий зразок «Пляшка», № s 2014 02425 від 04.12.2014 на промисловий зразок «Пляшка», № s 2014 02205 від 23.10.2014 на промисловий зразок «Набір гральних сувенірних карт», № s 2014 00505 від 05.03.2014 на промисловий зразок «КОВПАК».

4. Заявка № 2013 504912 від 26.12.2013 на промисловий зразок «КОЗАЦЬКА РАДА», яку подано в Федеральну службу з інтелектуальної власності Російської Федерації.

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій знаків з позначенням «КОЗАЦЬКА РАДА», включаючи його різні комбінації зі словесними і зображувальними елементами, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявники здійснювали та продовжують здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні та за її межами.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявники довели той факт, що серед споживачів існує високий рівень довіри до продукції, маркованої знаком «КОЗАЦЬКА РАДА». Вказане підтверджується значними та динамічно зростаючими обсягами продажу продукції під знаком «КОЗАЦЬКА РАДА».

Висока цінність знака підтверджується наданими заявниками Інтернет дослідженнями, в яких споживачі констатують, що однією із найкращих серед найвідоміших горілок та настоянок є алкогольна продукція з використанням знака «КОЗАЦЬКА РАДА».

Також, цінність знака, довіра споживачів і фахівців підтверджена численними нагородами, які отримували заявники протягом 2008–2015 років за виготовлення якісної продукції під знаком «КОЗАЦЬКА РАДА», перелік яких зазначено у реєстрі нагород продукції «КОЗАЦЬКА РАДА».

Крім цього, у 2011 році відбулася найбільш значна подія: на міжнародному ярмарку «Продекспо–2011», який проводився у місті Москва, алкогольна продукція заявників отримала одразу тридцять золотих медалей, з яких продукція під знаком «КОЗАЦЬКА РАДА» отримала одразу 4 нагороди, у тому числі золоту медаль за відмінну якість горілки «Козацька Рада Класична». Зазначена подія активно висвітлювалась в українському виданні зокрема, у журналі «XXL» за березень 2011 року, а також в міжнародних засобах масової інформації.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегією Апеляційної палати прийняті до уваги документи, які також свідчать про інтенсивне використання знака «КОЗАЦЬКА РАДА» по сьогоднішній день. Це такі документи:

сертифікати відповідності на продукцію, видану ТОВ «НГК»: № UA1.034.X009392-13 на горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ОРИГІНАЛЬНА», «КОЗАЦЬКА РАДА» ТРАДИЦІЙНА», «Козацька Рада» Класична» та горілки особливі «КОЗАЦЬКА РАДА» ЖЕНЬШЕНЕВА», «Козацька Рада» Особлива» з терміном дії 21.08.2013–16.08.2015, № UA1.034.X009393-13 на настоянки «Козацька Рада» Перцева», «КОЗАЦЬКА РАДА» ЗУБРОВА-ДУХМЯНА» з терміном дії 21.08.2013–16.08.2015, № UA1.034.X001682-14 на горілку особливу «КОЗАЦЬКА РАДА «ТЮТЮНОВА» з терміном дії 28.02.2014–16.08.2015; копія рецептури РЦ 37471967-6222-2013 на горілку особливу «КОЗАЦЬКА РАДА» ТЮТЮНОВА» зі строком введення з 19.12.2013;

висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видані заявникам: № 05.03.02-03/114105 від 13.12.2013 на настоянки «Козацька Рада» Перцева», «Козацька Рада» Зуброво-Духмяна», № 05.03.02-04/11739 від 19.12.2014 на горілку особливу «Козацька Рада» Тютюнова», № 05.03.02-04/40763 від 19.06.2014 на горілки особливі «Козацька Рада» Особлива», «Козацька Рада» Женьшенева», № 05.03.02-04/40764 від 19.06.2014 на горілки, зокрема, «Козацька Рада» Класична»;

договори поставки алкогольної продукції та міжнародні контракти за 2012–2013 роки;

договори про надання послуг з популяризації імені або найменування знака для товарів і послуг, про спонсорство та про розповсюдження реклами за 2012–2014 роки;

товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв за 2012–2015 роки, бухгалтерська довідка за 2005–2015 роки та деякі Інтернет-ресурси.

Ураховуючи наведене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявниками, свідчать про те, що знак «КОЗАЦЬКА РАДА»

відомий широкому колу споживачів в Україні, має високу розрізняльну здатність відносно товарів 33 класу МКТП «горілка; настоянка», а добра репутація знака постійно підтримується його власником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявником повністю доведені фактори, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання того, що знак «КОЗАЦЬКА РАДА» став добре відомим в Україні для товарів 33 класу МКТП «горілка; настоянка» станом на 01.03.2011.

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 «КОЗАЦЬКА РАДА» добре відомим в Україні на ім'я компанії Баядера менеджмент лімітед (BAYADERA MANAGEMENT LIMITED) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Національна горілчана компанія» відносно товарів 33 класу МКТП: «горілка; настоянка» станом на 01 березня 2011 року.

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

Головуючий колегії

І.Е.Василенко

Члени колегії

О.В.Жмурко

В.М.Ресенчук

О.В.Саламов

О.П.Горобець