

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

26 грудня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 24.11.2016 № 132 у складі головуючого – Шатової І.О. та членів колегії – Кулик О.С., Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю., Саламова О.В., розглянула заяву Зіміна Олега Петровича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський дослідний завод «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА», Приватного акціонерного товариство «ІСТА-ЦЕНТР» про визнання знака «**Forse**» добре відомим в Україні.

Представник заявників – патентний повірений Лучка І.Ю.

Зображення знака: **Forse**

Аргументація заявника

Заявники – Зімін Олег Петрович, Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА» (далі – ТОВ «ТД «ІСТА»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський дослідний завод «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (далі – ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА»), Приватне акціонерне товариство «Іста-Цетр» (далі – ПрАТ «Іста-Центр») просить визнати знак «**Forse**» добре відомим в Україні станом на 08.10.2012 відносно товару 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «акумуляторні батареї» та послуги 35 класу МКТП «продаж акумуляторів електричних».

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

Зімін О.П. є власником свідоцтва України № 83683 від 25.10.2007 на знак для товарів і послуг «**Forse**».

У свою чергу, Зімінім О.П. було надано невиключну ліцензію на використання знака за свідоцтвом № 83683 ТОВ «ТД «ІСТА», ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА», ПрАТ «Іста-Центр».

Отже, заявники – ТОВ «ТД «ІСТА», ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА», ПрАТ «Іста-Центр» користуються своїми правами відповідно до укладених ліцензійних договорів, які надають їм право на використання знака «**Forse**» за свідоцтвом № 83683.

Вказані підприємства (ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР», ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА») та маркетингово-збутова структура ТОВ «ТД «ІСТА» є єдиними на території України та за її межами виробниками та постачальниками акумуляторних батарей під знаком «Forse».

Виробництво продукції під цим знаком почалося на потужностях ПрАТ «Іста-Центр» (ВАТ «Іста») – заводу з виробництва свинцево-кислотних батарей. У 1995 році була введена в експлуатацію перша черга заводу та був створений та протестований перший український акумулятор, який і поклав початок масштабного виробництва акумуляторних батарей.

У 1999 році була створена маркетингова-збутова структура ТОВ «ТД «ІСТА», а в 2001 році запущено в експлуатацію другий акумуляторний завод – ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА».

З 2003 року цей завод виробляє та постачає акумуляторні батареї «Forse» збутовій структурі – ТОВ «ТД «ІСТА», який і пропонує їх до продажу.

На сьогодні заводи заявників виробляють близько 5,5 мільйонів акумуляторних батарей, що маркуються знаком «Forse». Такий обсяг виробництва вказаної продукції, її висока якість, яка відповідає національним та міжнародним стандартам, дозволяє заявникам займати лідируючі позиції на ринку акумуляторів України.

До заяви додані документи, які, на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака «**Forse**» щодо товарів і послуг та дату, вказані у заяві, а саме:

1. Зображення знака «**Forse**».
2. Бібліографічні дані свідоцтва України № 83683 на знак для товарів і послуг «**Forse**», на ім'я Зіміна О.П.
3. Копії ліцензійних договорів між Зімінім О.П. та ТОВ «ТД «ІСТА» № 16/07 від 16.10.2007; № 17/10 від 01.04.2010.
4. Копія ліцензійного договору № 16-1/07 від 16.10.2004 між Зімінім О.П. та ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА».
5. Копія ліцензійного договору № 16-2/07 від 16.10.2004 між Зімінім О.П. та ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР».
6. Копія договору купівлі-продажу № 62Э-03 від 01.10.2003, укладеного між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА».
7. Роздруківки з офіційного веб-сайту заявника <http://ista.com.ua/produkcija/starternye-akkumuljatornye-batarei-dlja-legkovoitehnikipremium/forse>; <http://ista.com.ua/o-kompanii/istorija>; <http://ista.com.ua/>.
8. Копії дипломів та відзнак за участь у міжнародних та національних конкурсах продукції заявників за 2004-2012 роки.
9. Роздруківки з офіційних веб-сайтів дистриб'юторів з пропонуванням до продажу продукції заявників.

10. Роздруківка з мережі Інтернет http://otzovik.com/reviews/avtomobilniy_akkumulyator_forse_60_a_ch/order_ratio_5/ з відгуками щодо продукції заявників.

11. Копії сертифікатів відповідності продукції під знаком «Forse».

12. Договір № 20/02-07 від 20.02.2007 про рекламне обслуговування, укладений між ПП Пушик Л.С. та ТОВ «ТД «ІСТА».

13. Договір № 05/05-2007 від 05.05.2008 на розміщення рекламних матеріалів у періодичному друкованому виданні, укладений між ТОВ «Гранд Медіа» та ТОВ «ТД «ІСТА».

14. Договір № 1612 від 01.06.2012 на виготовлення поліграфічної продукції та надання поліграфічних послуг, укладений між ТОВ «ЕТНА-1» та ТОВ «ТД «ІСТА».

15. Договір № 2508 від 29.10.2012 на виготовлення друкованої продукції, укладений між ТОВ «ГНОЗІС» та ТОВ «ТД «ІСТА».

16. Договір № 30/09 від 30.10.2013 на виготовлення продукції, укладений між ФОП Деркач С.С. та ТОВ «ТД «ІСТА».

17. Договір № 18-05/12 від 08.05.2012 між ТОВ «ПРАЙМ ПАБЛІШІНГ» та ТОВ «ТД «ІСТА» на розробку та розміщення веб-сайту заявника.

18. Договір № 081012 від 08.10.2012 між ТОВ «ПРАЙМ ПАБЛІШІНГ» та ТОВ «ТД «ІСТА» на обслуговування веб-сайту заявника.

19. Статистика відвідування офіційного веб-сайту заявника <http://ista.com.ua/>.

20. Рекламний буклет з інформацією про акумуляторні батареї під знаком «Forse».

21. Договір № 24/10-2006 від 24.10.2006 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «Дім сувенірів» на поставку сувенірної продукції.

22. Договір № СП-02/10 від 22.09.2008 між ТОВ «Компанія Еней» та ТОВ «ТД «ІСТА» на поставку сувенірної продукції.

23. Договір № 03/10-1 від 03.10.2008 між ТОВ «ФІШЕР Україна ЛАЙТ ЕНД САУНД» та ТОВ «ТД «ІСТА» на виготовлення та поставку рекламно-сувенірної продукції.

24. Договір № 021008 від 02.10.2008 між ТОВ «ПРОГР-ЕС» та ТОВ «ТД «ІСТА» на поставку вироблених рекламних та дизайнерських матеріалів.

25. Договір № 5 від 06.11.2009 між ТОВ «Українська рекламна група» та ТОВ «ТД «ІСТА» на виробництво рекламної продукції.

26. Договір № 14/2009 від 22.10.2009 ТОВ «Формоза» та ТОВ «ТД «ІСТА» на поставку рекламно-сувенірної продукції.

27. Договір № 15/11 від 16.11.2010 ТОВ «Українська рекламна група» та ТОВ «ТД «ІСТА» на виробництво рекламної продукції.

28. Договір № 2709В1 від 27.09.2010 між ТОВ «Краун Лтд» та ТОВ «ТД «ІСТА» на виготовлення та поставку рекламно-сувенірної продукції.

29. Договір № 1811/11-2 від 18.11.2011 між ТОВ «ВК «Юніверсал» та ТОВ «ТД «ІСТА» на поставку рекламної продукції.

30. Договір № 1011В1 від 11.10.2011 між ТОВ «Краун Лтд» та ТОВ «ТД «ІСТА» на виготовлення та поставку рекламно-сувенірної продукції.

31. Копії свідоцтва України № 83683 на знак «**Forse**» та міжнародної реєстрації № 1023608 на комбінований знак «**Forse**» на ім'я Зіміна О.П.

32. Копії патентів України № 31060 та № 31121 на промислові зразки «Моноблок акумуляторний» на ім'я Зіміна О.П.

33. Копія заявки № m 2016 23804 на знак для товарів та послуг «Forse, original».

34. Висновок судової експертизи № 85 від 30.10.2015 у цивільній справі № 2-6630/15.

35. Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 28.12.2015.

36. Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 22.03.2016.

37. Висновок судової експертизи № 7/2016 від 21.06.2016 у цивільній справі 760/7457/16-ц.

38. Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 11.07.2016.

39. Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 07.06.2016.

08.12.2016 вх. № 19372 та 23.12.2016 вх № 20366 заявниками надано письмові пояснення та уточнення, в яких вони вважають за необхідне змінити дату, на яку просять визнати знак «**Forse**» добре відомим в Україні з 08.10.2012 на 01.01.2010.

У додаткових поясненнях заявники зазначають, що ТОВ «ТД «ІСТА» почало свою діяльність з 1999 року як ТОВ «Укрпромінвест-запчастина», у 2000 року здійснило перереєстрацію на ТОВ «ТД «ІСТА», основною діяльністю якого є виробництво батарей та акумуляторів, посередництво у торгівлі товарами широкого асортименту, що підтверджується уставними документами.

До пояснень надано такі документи:

1. Копії статутів ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР» від 2016 року (м. Дніпро), ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» від 2015 року (м. Дніпропетровськ), ТОВ «ТД «ІСТА» від 2010 року (м. Київ).

2. Договір купівлі-продажу № 62Э-03 від 01.10.2003 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.04.2004 по 01.11.2004.

3. Договір купівлі-продажу № 37-04 від 01.08.2004 між ТОВ «ТД «ІСТА» та Українсько-німецьким ЗАТ з іноземними інвестиціями «ІСТА-ЦЕНТР» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.08.2004 по 01.02.2005.

4. Договір купівлі-продажу № 9э-05 від 04.01.2005 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.02.2005 по 01.11.2009.

5. Договір купівлі-продажу № 100-04 від 01.04.2005 між ТОВ «ТД «ІСТА» та Українсько-німецьким ЗАТ з іноземними інвестиціями «ІСТА-

ЦЕНТР» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.09.2005 по 01.11.2010.

6. Додаткова угода № 10 від 29.12.2009 до Договору № 100-04 від 01.04.2005.

7. Договір № 30Э-12/09 від 30.12.2009 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.01.2010 по 01.10.2011.

8. Договір № 30И-12/09 від 30.12.2009 між ТОВ «ТД «ІСТА» та Українсько-німецьким закритим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями «ІСТА-ЦЕНТР» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.01.2010 по 01.10.2011.

9. Договір № 25811 від 11.11.2011 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.06.2012 по 01.10.2012.

10. Договір № 120911 від 11.11.2011 ТОВ «ТД «ІСТА» та ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.06.2012 по 01.10.2014.

11. Договір № 2213 від 01.02.2013 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 01.03.2013 по 01.10.2014.

12. Договір № 23115 від 05.05.2015 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 21.08.2015 по 25.10.2016.

13. Договір № 103115 від 05.05.2015 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР» та специфікації до нього, що підтверджують поставку акумуляторних батарей під знаком «Forse» у період з 08.10.2015 по 23.08.2016.

14. Нагороди та відзнаки, якими нагороджено продукцію заявника під знаком «Forse» за 2003, 2008, 2012 роки.

15. Договір № 05.096 від 19.04.2007 між ТОВ «КОМПАНІЯ АВТОЕКСПО» та ТОВ «ТД «ІСТА» про надання послуг з організації участі Експонента у 15-му Міжнародному Автосалоні «SIA'2007» з 23 по 27 травня 2007 року, а також розміщення та рекламування акумуляторних батарей під знаком «Forse».

16. Договір № 270407 від 27.04.2007 між ТОВ «Сан Експо Груп» та ТОВ «ТД «ІСТА» стосовно послуг з надання виставочної конструкції та обладнання для розміщення та рекламування акумуляторних батарей під знаком «Forse» під час проведення 15-го Київського Міжнародного Автосалона «SIA'2007» з 23 по 27 травня 2007 року.

17. Договір № 3 від 01.02.2008 про участь у 17-й Міжнародній спеціалізованій виставці «Автономні джерела струму» стосовно надання

виставочної площі для розміщення та рекламування акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між міжнародною асоціацією «Інтербат» та ТОВ «ТД «ІСТА».

18. Договір № 2010-07-ІСТА-01 від 07.07.2010 про виконання робіт з оформлення виставочного стенда, надання виставочної площі для розміщення та рекламування акумуляторних батарей під знаком «Forse» на Міжнародній виставці «MIMS 2010», укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «ЕКЗЕРТ».

19. Бухгалтерська довідка заявника від 25.11.2016 № 869 стосовно обсягу продаж акумуляторів під знаком «Forse» в Україні та за її межами за 2014-2016 роки.

20. Договір поставки № 03/01-2004 від 05.01.2004 акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» та ТОВ «ТД «ІСТА», та накладні до нього.

21. Договір поставки № 67/05 від 01.04.2005 акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА» та ТОВ «ТД «ІСТА», та накладні до нього.

22. Дистриб'юторський договір № 7/2008-ДС від 12.06.2008 на поставку та продаж акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «Кийтранс», та накладні до нього.

23. Дистриб'юторський договір № 1/2008-ДС від 12.01.2009 на поставку та продаж акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «Кийтранс», та накладні до нього.

24. Дистриб'юторський договір № 06/2013-ДС від 10.06.2013 на поставку та продаж акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «АКБ ЦЕНТР», та накладні до нього.

25. Договір (купівлі-продажу) № 10-09/2015 від 10.09.2015 акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «Форсе Центр» від 10.09.2015, накладні та додаткова угода до нього.

26. Контракт № 14-02/2014 від 14.02.2014 на поставку та продаж акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «Веста Імпекс», та додаткова угода до нього.

27. Контракт (купівлі-продажу) № 2180316 від 18.03.2016 на поставку та продаж акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «Нафта Баку», та додаткова угода до нього.

28. Контракт № 2060616 від 06.06.2016 на поставку та продаж акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та ТОВ «Іста Трейдинг».

29. Бухгалтерська довідка заявника від 25.11.2016 № 870 щодо територіального розповсюдження акумуляторних батарей під знаком «Forse» в Україні та за її межами за 2014-2016 роки.

30. Договір № 17/10 від 17.10.2011 на виконання робіт з виготовлення відео продукції, укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «Міжнародний продюсерський центр «ФОР-ПОСТ».

31. Договір № 1/06 від 20.06.2014 про виконання монтажу корпоративного фільму ІСТА, укладений між ПП «Майстер-Відео» та ТОВ «ТД «ІСТА».

32. Договір № 01/14/04 від 14.04.2014 про розробку макетів, виготовлення поліграфічної продукції (буклетів) під знаком «Forse», укладений між ТОВ «ТД «ІСТА» та ПП «КОЛИРТОН».

33. Договір № 2011121201 від 12.12.2011 про проведення робіт з підготовки каталогу застосування для автомобілів акумуляторних батарей під знаком «Forse», укладений між ТОВ «Сайн майстер» та ТОВ «ТД «ІСТА».

34. Договір № 24/10-2006 від 24.10.2006 між ТОВ «ТД «ІСТА» та ТОВ «Дім сувенірів» про виготовлення сувенірної продукції.

35. Додаткова угода № 4 від 12.05.2012 до Договору на виготовлення друкованої продукції № 24042012 від 24.04.2012, укладеного між ФОП «Кожемяка М.К.» та ТОВ «ТД «ІСТА».

36. Договір № 2709В1 від 27.09.2010 на виготовлення та поставку рекламно-сувенірної продукції та щоденників, укладений між ТОВ «Краун Лтд» та ТОВ «ТД «ІСТА».

37. Договір № 1011В1 від 11.10.2011 на виготовлення та поставку рекламно-сувенірної продукції та кулькових ручок, укладений між ТОВ «Краун Лтд» та ТОВ «ТД «ІСТА».

38. Статистика відвідування офіційного сайту корпорації «ІСТА» за 2004-2013 роки.

39. Звіти щодо рекламних компаній «ІСТА» на телебаченні у 2002-2003 роках.

40. Роздруківка з офіційного сайту ТОВ «Укравтозапчастина» та лист-подяка від 29.11.2016 № 0020-208/16.

41. Роздруківки з офіційних сайтів ТОВ «Кийтранс груп» та ТОВ «АКБ Центр», лист-подяка ТОВ «АКБ Центр».

42. Бухгалтерська довідка заявника від 30.11.2016 № 998 щодо загального обсягу виробництва акумуляторів на ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» у період 2004-2016 р.р.

43. Бухгалтерська довідка від 28.11.2016 № 1375 щодо загального обсягу виробництва акумуляторів під знаком «Forse» на ПрАТ «ІСТА-ЦЕНТР» у період 2004-2016 р.р..

44. Маркетингове дослідження ТОВ «ТД «ІСТА» від 07.06.2001.

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 дійти висновку про те, що знак «**Forse**» є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявників.

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^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

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

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

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

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

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), 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. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для визначення того, чи є знак «**Forse**» добре відомим в Україні станом на 01.01.2010, 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 Рекомендації ВОІВ, на думку заявників, з огляду на те, що акумуляторні батареї відносяться до товарів виробничо-технічного призначення, то до доречного кола споживачів продукції під знаком «Forse» можна віднести осіб, які за професійною діяльністю пов'язані з такою продукцією (дистриб'ютори оптових партій товару, консультанти і продавці спеціалізованих магазинів, тощо), а також широке коло споживачів, зокрема автовласників (населення України від 18 років (18+)).

Знак «Forse» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у суспільстві, що підтверджується нагородами на престижних міжнародних та національних автомобільних конкурсах, зокрема:

1) у 2004 році:

- ТОВ «ТД «ІСТА» нагороджено дипломом за активну участь у роботі автосалону «XII Київський Міжнародний автосалон SIA'2004» українською виставковою компанією «АВТОЕКСПО». Кількість відвідувачів виставки - 500 тисяч осіб;

- компанію «АСТРОН-СЕРВІС», яка є представником заявників у Республіці Білорусь, було нагороджено грамотою Суспільного об'єднання «Білоруська автомобільна федерація» за сприяння розвитку автомобільного спорту в Республіці Білорусь;

- ТОВ «ТД «ІСТА» нагороджено дипломом за високоякісну продукцію вітчизняного виробництва, представлену на 10-й Спеціалізованій Міжнародній виставці «АвтоТехСервіс (Весна)'2004», українською виставковою компанією «АВТОЕКСПО». Згідно звіту організаторів кількість відвідувачів-фахівців вказаної виставки склала понад 6 тис. осіб;

- Українсько-німецьке ЗАТ з іноземними інвестиціями «ІСТА-ЦЕНТР» нагороджено дипломом всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ-2003» у номінації «Промислові товари» за відмінну якість продукції – акумуляторні батареї свинцево-кислотні стартерні від 9А/год до 225 А/год.

2) у 2005 році:

- Національну акумуляторну корпорацію «ІСТА» нагороджено дипломом за участь у загальнодержавній виставковій акції «БАРВИСТА КРАЇНА» Державного управління справами Національного комплексу «Експоцентр України»;

- ТОВ «ТД «ІСТА» нагороджено дипломом у номінації «Суспільне визнання» рейтингу найбільших компаній України «Гвардія 500».

3) у 2006 році:

- Національну акумуляторну корпорацію «ІСТА» нагороджено дипломом за активну участь у роботі 14-го Київського Міжнародного автосалону «SIA'2006». У виставці взяли участь 873 компанії, кількість відвідувачів склала понад 500 тисяч осіб.

4) у 2007 році:

- ТОВ «ТД «ІСТА» нагороджено дипломом «Авто року 2007», як партнера Всеукраїнської акції «Автомобіль року в Україні 2007».

5) у 2008 році:

- Національну акумуляторну корпорацію «ІСТА» нагороджено дипломом «Авто року 2008» за якісний та професійний внесок у створення визначної Події на автомобільному ринку України – Всеукраїнської акції «Автомобіль року в Україні 2008». Кількість відвідувачів автосалону - понад 285 тисяч осіб;

- Національну акумуляторну корпорацію «ІСТА» нагороджено сертифікатом «MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW».

6) у 2009 році:

- Національну акумуляторну корпорацію «ІСТА» нагороджено сертифікатом «MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW» за участь у Московській міжнародній автомобільній виставці «МОТОР ШОУ 2009» .

7) у 2010 році:

- Національну акумуляторну корпорацію «ІСТА» було нагороджено дипломом «INTERBAT» за експозицію та активну участь у роботі 19-ї Міжнародної виставки «Автономні джерела струму». У виставці брали участь 60 компаній з 15 країн світу, кількість відвідувачів склала понад 30 тис. осіб;

- Національну акумуляторну корпорацію «ІСТА» нагороджено сертифікатом «MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW» за участь у 14-й Московській міжнародній автомобільній виставці «МОТОР ШОУ 2010».

8) у 2012 році:

- ТОВ «ТД «ІСТА» нагороджено сертифікатом «MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW» за участь у Міжнародній спеціалізованій виставці автокомпонентів та обладнання для технічного обслуговування автомобілів;

- продукція заявників – акумуляторна батарея під знаком «Forse» була нагороджена дипломом всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2012 року» у номінації «Виробництво автомобільних акумуляторних батарей».

Висока репутація знака «Forse» та його відомість підтверджується також відгуками споживачів, зокрема на веб-сайті «Отзовик» (http://otzovik.com/reviews/avtomobilniy_akkumulyator_forse_60_a_ch/order_ratio_5/).

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що знак «Forse» на вказану в заяві дату 01.01.2010 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак «Forse» використовується заявниками на території України з 2003 року шляхом нанесення на вироблений товар (акумуляторні батареї), упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, зокрема, на чеках, цінниках, в оформленні вітрин магазинів, на супутніх товарах. Також цей знак використовується в діловій документації, в рекламі, у маркетингових акціях із стимулювання попиту та під час проведення інших PR заходів, та в мережі Інтернет.

З метою виробництва продукції (акумуляторні батареї) заявниками отримано необхідні дозвільні документи, а саме сертифікати відповідності.

Продукція під знаком «Forse» виробляється та реалізовується в Україні в значних обсягах.

Відповідно до бухгалтерської довідки від 25.11.2016 № 869 обсяги продажу акумуляторних батарей під знаком «Forse» ТОВ «ТД «ІСТА»

за період з 2004 року по жовтень 2016 року на території України склав 238 284 одиниці та за її межами – 21 399 одиниць.

Згідно з бухгалтерською довідкою від 20.11.2016 № 998 загальний обсяг виробництва акумуляторних батарей під знаком «Forse» за період з 2004 року по жовтень 2016 року ТОВ «ДДЗ «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА» склав 204 632 одиниці.

Відповідно до бухгалтерської довідки від 28.11.2016 № 1375 загальний обсяг виробництва акумуляторних батарей під знаком «Forse» за період з 2004 року по жовтень 2016 року ПрАТ «Іста-Центр» склав 55051 одиницю.

Продукція під знаком «Forse» реалізовується на ринку України через веб-сайт заявників та дистриб'юторську мережу, зокрема через такі веб-сайти: <http://ista.com.ua/>; <http://akb24.com.ua/avtomobilnyj-akkumulyator-forse/>; <http://prom.ua/Akkumulyatory-forse;bss0-proizvoditel-30629-Ista.html>; http://auto-market.dp.ua/catalog/akkumulyatory?fldprod=1&category=1&min_price=305&max_price=7350&pr_con_from=305&pr_con_to=7350&onprice=0&colprod=15&s_hptfrom=1&s_hptto=280&s_hpptto=1600&s_hpptfrom=10&s_hpto=300&s_hfrom=45&s_wto=300&s_wfrom=20&s_lto=750&s_lfrom=50&hpptfrom=10&hpptto=1600&hptfrom=1&hptto=280&lfrom=50<o=750&hfrom=45&hpto=300&wfrom=20&wto=300&v30=brand-30.

Першою компанією в Україні, яка в якості дистриб'ютора закуповувала акумуляторні батареї «Forse», було ТОВ «Укравтозапчастина». Вказане товариство займає лідируючі позиції на ринку запасних частин і акумуляторів, мережа його представництв складає 45 філій, а постійними покупцями є підприємства і організації з різних галузей: сільгоспвиробники й фермерські господарства, автомагазини, СТО і АТП, підприємства оптової та роздрібною торгівлі, державні та комунальні підприємства. Клієнтська база ТОВ «Укравтозапчастина» складає понад 120 тис. корпоративних покупців по всій Україні. Обсяг закупки акумуляторних батарей лише цим товариством для їх подальшої реалізації становить близько 100 тис. одиниць на рік. Завдяки цьому акумуляторні батареї «Forse» були представлені в усіх регіонах України у точках продажу, максимально наближених до кінцевого споживача.

З 2008 року реалізація акумуляторних батарей «Forse» здійснювалася через ТОВ «Кийтранс», потім через ТОВ «Кийтранс-Груп», а з 2013 року через ТОВ «АКБ-Центр». ТОВ «Кийтранс» (ТОВ «Кийтранс-Груп») здійснює оптовий продаж свинцево-кислотних акумуляторних батарей, що застосовуються для запуску двигунів внутрішнього згоряння, а ТОВ «АКБ-Центр» здійснює оптово-роздрібний продаж акумуляторних батарей і є офіційним дистриб'ютором цих товарів. Зазначені дистриб'ютори розповсюджують акумулятори через дилерів та оптових покупців у регіонах України.

Так, згідно наданих дистриб'юторських договорів за період 2004-2016 р.р. було реалізовано 31 780 одиниць акумуляторних батарей «Forse».

З 2015 року дистриб'юторська компанія ТОВ «Форсе-Центр», яка є офіційним дистриб'ютором в Україні акумуляторних батарей «Forse», починає експортувати цю продукцію за кордон, зокрема до Греції та країни СНД.

Відповідно до бухгалтерської довідки від 25.11.2016 № 870 розповсюдження акумуляторних батарей «Forse» з 2004 року по жовтень 2016 року здійснювалось через ТОВ «ТД «ІСТА» та інших дистриб'юторів у всіх областях України в обсязі 238 284 одиниць. Також дана продукція експортувалася до Греції, Азербайджану, Киргизії, Казахстану, Таджикистану.

Відповідно до бухгалтерських довідок, наданих заявниками, за період з 2003 року по 2016 рік акумуляторні батареї під знаком «Forse» було реалізовано на суму, яка свідчить про значні обсяги коштів, отриманих від реалізації цих товарів¹.

За результатом розгляду наведених документів колегія Апеляційної палати встановила, що знак «Forse» протягом тривалого періоду активно використовується в Україні. Значні обсяги виробництва продукції - акумуляторних батарей під знаком «Forse» дозволили заявникам зайняти лідируючі позиції на ринку автомобільних акумуляторів України, а розгалужена мережа збуту забезпечує значне за географічним охопленням поширення продукції під знаком «Forse» і, як наслідок, відомість цього знака серед споживачів.

За результатом розгляду наданих заявником відомостей та доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують факт тривалого, безперервного та інтенсивного використання знака «Forse» в Україні станом на 01.01.2010.

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

Протягом усього часу використання знака «Forse» на території України проводилися активні рекламні компанії з його просування. Рекламування продукції під цим знаком здійснювалося різними способами, зокрема: на телебаченні, на радіо, в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами, під час організації різноманітних спортивних, культурних заходів та свят тощо.

Для просування продукції під знаком «Forse» заявниками самостійно та за допомогою маркетингових, бренд-консалтингових компаній розроблялись стратегії поширення, рекламування продукції, оцінювалася відомість, смислове наповнення, цінність знака та можливості його подальшого розвитку.

Вироблення поліграфічної та сувенірної продукції із нанесенням на неї знака «Forse», зокрема буклетів, макетів в автомобільних журналах,

¹ Розмір цієї суми не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

щоденників, ручок, ліхтариків, флеш-карт, CD-холдерів з урахуванням корпоративного іміджу підтверджується примірниками, фото поліграфічної продукції та наданими договорами на виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції.

Для просування знака «Forse» було виготовлено та розміщено відеоматеріали, що транслювалися під час змагань з фігурного водіння для жінок: сюжет у новинах на телеканалі ТРК «3 студія», трансляція 24 хвилинного фільму про жіночі перегони до дня 8 березня, трансляція анонсу жіночих перегонів до дня 8 березня та трансляція автомобільної програми «АВТОТЮН». Указані відеоматеріали транслювалися в ефірах національного телебачення з 09.03.2007 по 20.03.2007, з виходом більше 2 разів на день.

У 2011 році був створений документальний корпоративний відеофільм про діяльність заявників, хронометражем від 10 до 15 хвилин, озвучений українською, російською, англійською та французькою мовами, у форматі Full HD; у 2014 році - корпоративний фільм «ІСТА» хронометражем 15 хвилин.

На замовлення ТОВ «ТД «ІСТА» було підготовлено звіти щодо результатів дослідження рекламної компанії знака «ІСТА» на телебаченні, за періоди 18.03.2002 - 31.05.2002 та 21.04.2003 - 30.04.2003, 12.05.2003-18.05.2003. Указані дослідження проводилося у м. Києві, цільовою аудиторією були чоловіки різного віку від 25 до 64 років з середнім доходом та доходом нижче середнього. За результатами дослідження виявлено, що кількість отриманих контактів перевищила заплановану.

Популяризація знака «Forse» здійснювалася в ефірі національних радіостанцій: «Радіо 5», «ХІТ ФМ», «Шарманка», «Бойчук студія», починаючи з 2007 року і продовжується наразі. Так, зокрема у зоні покриття радіомережі ХІТ ФМ станом на липень 2016 року знаходиться 127 міст України та більше 3 мільйонів слухачів щоденно.

Транслювання телевізійних рекламних роликів заявників на телеканалах та вихід у ефір на радіостанціях у зазначений період підтверджується ефірними довідками, копіями договорів, актами виконаних робіт та іншими документами, наданими заявниками.

З метою просування знака «Forse» заявниками організовувалися різноманітні публічні, культурні та соціальні заходи.

З 2004 по 2012 роки заявником було отримано низку нагород та відзнак, виданих на національних виставках «АВТОЕКСПО», «АвтоТехСервіс», «Авто року», міжнародних виставках «MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW», а також відзнаку Білоруської автомобільної федерації за вклад у створення автомобільної історії та виробництво якісної продукції – акумуляторних батарей.

Також цінність цього знака, довіра до нього споживачів і фахівців підтверджена численними нагородами

Заявники також здійснюють просування знака «Forse» у мережі Інтернет, зокрема на своєму сайті <http://ista.com.ua/>. На підтвердження високої відвідуваності цього сайту заявниками надано щорічні статистичні дані,


починаючи з 2004 року по 2013 рік, згідно з якими у середньому за рік його відвідують близько 200 тисяч осіб.

За результатами дослідження документів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про здійснення протягом тривалого часу значних заходів з рекламування та іншого просування заявниками знака «Forse», завдяки чому на 01.01.2010 цей знак став добре відомим широкому колу споживачів.

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

На ім'я заявника Зіміна О.П. зареєстровані:

знак «**Forse**» за свідоцтвом України № 83683 відносно товарів 09 класу МКТП;

знак  за міжнародною реєстрацією № 1023608 відносно товарів 09 класу МКТП (вказана реєстрація діє на території деяких країн Європейського Союзу);

промислові зразки «Моноблок акумуляторний» за патентами України № 31060 та № 31121, які містять напис «Forse».

Також 26.10.2016 заявниками була подана заявка № m 2016 23804 на знак, що містить словесний елемент «FORSE».

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій знаків з позначенням «Forse», включаючи його комбінацію із зображувальним елементом, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснював та продовжує здійснювати необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні та за її межами.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак

Заявниками здійснено заходи з відстоювання прав на знак «Forse» проти недобросовісних дій осіб, які намагалися імітувати цей знак та фальсифікувати продукцію, що ним маркувалася. Так, 28.12.2015 Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив позов заявників та визнав недійсним свідоцтво України № 200669 на знак, який містить словесний елемент «Forse» і був зареєстрований відносно товарів 09 класу МКТП, у тому числі для акумуляторів електричних. 11.07.2016 Солом'янський районний суд міста Києва задовольнив позов заявників та визнав повністю недійсним патент України № 30460 на промисловий зразок «Акумуляторна батарея».

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявників є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться в справі, належними та достатніми доказами для визнання знака

«Forse» добре відомим в Україні для товару 09 класу МКТП: «акумуляторні батареї» та послуги 35 класу МКТП: «продаж акумуляторів електричних» станом на 01.01.2010.

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 «**Forse**» добре відомим в Україні відносно Зіміна Олега Петровича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ІСТА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський дослідний завод «ЕНЕРГОАВТОМАТИКА», Приватного акціонерного товариства «ІСТА-ЦЕНТР» щодо товару 09 класу МКТП: «акумуляторні батареї» та послуги 35 класу МКТП: «продаж акумуляторів електричних» станом на 01.01.2010.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

Н.О. Козелецька

М.Ю. Потоцький

О.В. Саламов