

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

03 жовтня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 18.09.2012 № 94, у складі головуєчого Дмитришина В.С. та членів колегії: Ресенчука В.М., Костенко І.А., Запорожець Л.Г. та Горбик Ю.А. розглянула заяву компанії Філіп Морріс Брендз С.А.Р.Л. про визнання знака «Marlboro» добре відомим в Україні для товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – МКТП): «сигарети, тютюн, цигарки» станом на 1 січня 2010 року.

Розгляд заяви здійснювався на засіданні колегії Апеляційної палати 03.10.2012.

На засіданні був присутній представник заявника – патентний повірений Огнев'юк Я.В.

Зображення знака: «Marlboro».

Аргументація заявника:

Заявник - компанія Філіп Морріс Брендз С.А.Р.Л. просить визнати знак «Marlboro» добре відомим в Україні для товарів 34 класу МКТП: «сигарети, тютюн, цигарки» станом на 1 січня 2010 року.

До заяви додано документи, які на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака «Marlboro» станом на 01 січня 2010 року, а саме:

1. Зображення знака «Marlboro» (Додаток № 1);
2. Копія звіту про соціологічне дослідження (Додаток № 4);
3. Довідка про кількість реалізованої продукції, маркованої торговельною маркою «Marlboro» на українському ринку (Додаток № 5);
4. Довідка про кількість експортованої ЗАТ «Філіп Морріс Україна» продукції, маркованої торговельною маркою «Marlboro» (Додаток № 6);

5. Список прямих покупців продукції Заявника, маркованої торговельною маркою «Marlboro» (Додаток № 7);
6. Довідка про суму витрачених ЗАТ «Філіп Морріс Україна» коштів на благодійність (Додаток № 8);
7. Копія роздруківки статті про кількість курців в Україні (Додаток № 9);
8. Копія роздруківки з сайту interbrand.com щодо рейтингу найдорожчих брендів світу (Додаток № 10);
9. Роздруківки інформації з сайтів <http://ru.tsn.ua> та <http://www.rate1.com.ua> (Додатки №№ 11, 12);
10. Довідка про суму сплачених ЗАТ «Філіп Морріс Україна» податків (Додаток № 13);
11. Роздруківка фотографій супутніх товарів з використанням торговельної марки «Marlboro» (Додаток № 14);
12. Роздруківка запиту з сайту Google (Додаток № 15);
13. Довідка про суму витрачених ЗАТ «Філіп Морріс Україна» коштів на рекламу (Додаток № 16);
14. Копії сторінок журналів, в яких міститься реклама сигарет, маркованих торговельною маркою «Marlboro» (Додаток № 17);
15. Копії договорів про надання маркетингових послуг (Додаток № 18);
16. Роздруківки фотографій білбордів по всій території України, на яких міститься рекламування продукції, маркованої торговельною маркою «Marlboro», в період з 01.05.2008 по 31.05.2008 (Додаток № 19);
17. Докази визнання знака «Marlboro» добре відомим в Іспанії та Казахстані (Додаток № 20);
18. Копії ліцензій (Додаток № 21).

На засіданні 03.10.2012 на підтвердження використання знака «Marlboro» заявник надав додаткові матеріали до заяви (лист вх. № 14497 від 03.10.2012), а саме:

- копію ліцензійної угоди б/н від 01 травня 2001 року;
- роздруківку із зображенням корпоративної схеми компанії Філіп Морріс.

Як зазначається в документах, наданих Заявником, та підтверджується в доданих до заяви матеріалах, вперше сигарети під торговельною маркою «Marlboro» почали виготовлятися в 1924 році в Сполучених Штатах Америки та позиціонувалися лише як сигарети для жінок. Розпочала виготовлення сигарет з даною торговельною маркою компанія Philip Morris & Co., Ltd, правонаступником якої є компанія «Філіп Морріс Інтернешнл Інк.», до складу якої і входить Заявник.

У 1953 році відбулась зміна позиціонування цієї торговельної марки сигарет як чоловічої, застосувавши в рекламній компанії образ ковбоя та змінивши дизайн пачки сигарет. З початку 1960 років, сигарети під торговельною маркою «Marlboro» вийшли за межі ринку США і почали розповсюджуватися в інших країнах світу. Сигарети «Marlboro» почали

стрімко виходити на міжнародний рівень і станом на 01.01.2010 року тютюнові фабрики по виготовленню сигарет під торговельною маркою «Marlboro» та офіційні дистриб'ютори Заявника, що завозять в інші країни сигарети виробництва Заявника, були присутні більше ніж в 180 країнах світу. При цьому фабрики, які офіційно виготовляють сигарети під торговельною маркою «Marlboro», належать компаніям, які входять до складу групи компаній «Філіп Морріс Інтернешнл Інк» (Корпоративна схема компаній Філіп Морріс надана Заявником у Додатку № 2 до листа від 03.10.2012).

На території України розповсюдженням тютюнових виробів, маркованих торговельною маркою «Marlboro», займається Закрите акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна» (далі - Ліцензіат). Виробництво та розповсюдження товарів, маркованих торговельною маркою «Marlboro», здійснюється на підставі Ліцензійної угоди від 01.05.2001, підписаної між Заявником та Ліцензіатом (надано у Додатку № 1 до листа від 03.10.2012), та на підставі ліцензій, отриманих Ліцензіатом в Україні (копії надані у Додатку № 21). Розповсюджувати продукцію, марковану торговельною маркою «Marlboro», Ліцензіат почав з моменту його заснування і завозив їх в Україну з країн, де виробництво цих сигарет вже було налагоджено. З 2000 року Ліцензіат почав вперше виготовляти продукцію, марковану торговельною маркою «Marlboro». Таким чином, Ліцензіат став офіційним розповсюджувачем товарів під торговельною маркою «Marlboro» на території України, а з 2000 року і виробником.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

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

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

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

Відповідно до ст. 2 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийняті Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі - Рекомендації), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «Marlboro» добре відомим в Україні станом на 01 січня 2010 року, та заслухала додаткові пояснення представника щодо наданих документів.

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

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Відповідно до § 2(а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ доречними секторами суспільства для цього знака є: населення України віком від 21 року та більше, яке курять.

Так, Заявником надано Звіт про соціологічне дослідження «Визначення рівня відомості торгових марок «Marlboro» та «зображ. знак» в Україні», що було проведено Центром соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення Заявника (Додаток № 4).

Дослідження проводилось в період з 12 березня по 15 травня 2012 року (польовий етап – з 8 по 26 квітня) серед мешканців великих міст України (з населенням понад 100 тисяч осіб) віком від 21 рік та більше, які курять. Дослідження проводилось в три етапи в 4 макрорегіонах (Західний - м. Львів; Центральний - м. Чернігів та Вінниця; Східний - м. Харків, Луганськ, Горлівка; Південний - м. Одеса) та у м. Києві у формі вуличного опитування при особистому інтерв'ю.

За результатами опитування:

- торгова марка «Marlboro» є добре відомою для дорослих мешканців великих міст України, які курять - 98,2% від загальної кількості респондентів, які дали відповідь на запитання.;
- у переважній більшості мешканців великих міст України, які курять, торговельна марка «Marlboro» асоціюється із сигаретами. Таку відповідь дали 96,5% респондентів з числа тих, кому відома досліджувана торговельна марка, або 92,8% від загальної кількості опитаних;
- близько 2/3 опитаних мешканців великих міст України, які є курцями, вважають, що виробником товарів під торговельною маркою «Marlboro» є компанія Philip Morris;

- переважна більшість респондентів, яким відома торговельна марка «Marlboro» (81,4%), вперше дізналися про неї до 1 січня 2010 року;
- понад 2/3 респондентів, яким відома торговельна марка «Marlboro» (69,8%), раніше траплялась реклама товарів, маркованих торговельною маркою «Marlboro».

При цьому, згідно із статистикою, станом на кінець 2009 року, в Україні палило 15,5 млн. осіб, що дорівнює майже 1/3 частині всього населення України. Дана інформація підтверджується численними дослідженнями різноманітних державних та приватних організацій та компаній (Додаток № 9).

2. Тривалість, обсяг та географічний район використання знака

Для виготовлення та реалізації своєї продукції на території України Заявник має Ліцензіата – ЗАТ «Філіп Морріс Україна».

Торговельна марка «Marlboro» на території України використовується Заявником через Ліцензіата з самого початку його заснування. З 1994 року він реалізовував продукцію під зазначеною торговельною маркою, яку завозив з Росії та інших країн, де на фабриках, з дозволу Заявника, виготовлялась така продукція. Виробляти сигарети в Україні під цією торговельною маркою Ліцензіат почав з 2000 року.

На підтвердження тривалості використання торговельної марки «Marlboro», в Україні Заявником надано (Додаток № 21):

- Ліцензія № 000285 на виробництво тютюнових виробів від 22.05.2001;
- Додаток до ліцензії на виробництво тютюнових виробів (зокрема, сигарет з фільтром «Мальборо» (Marlboro)) від 22.05.2001;
- Додаток до ліцензії на виробництво тютюнових виробів (зокрема, сигарет з фільтром «Мальборо Лайтс Ментол» (Marlboro Lights Menthol)) від 23.09.2002;
- Додаток до ліцензії № 912 на виробництво тютюнових виробів (зокрема, сигарет з фільтром «Мальборо Медіум» (Marlboro Medium)) від 13.05.2003;
- Додаток до ліцензії № 912 на виробництво тютюнових виробів (зокрема, сигарет з фільтром «Мальборо ультра легкі» (Marlboro Ultra Light)) від 25.03.2004;
- Ліцензія № 155903 на виробництво тютюнових виробів від 30.05.2006;
- Ліцензія № 106684 на право оптової торгівлі тютюновими виробами від 27.12.2006;
- Ліцензія № 000076 на право здійснення експорту тютюнових виробів від 15.04.2008.

Протягом 2000 – 2009 рр. обсяги виробництва тютюнової продукції Заявника через Ліцензіата постійно зростали та реалізовувались по всій території України за такими показниками: у 2000 році – 215.51 млн. шт. загальною сумою 32.33 млн. грн.; у 2001 році – 1,573.28 млн. шт. загальною сумою 232.38 млн. грн.; у 2002 році – 1,984.01 млн. шт. загальною сумою

306.42 млн. грн.; у 2003 році – 2,639.32 млн. шт. загальною сумою 419.04 млн. грн.; у 2004 році – 3,374.18 млн. шт. загальною сумою 569.12 млн. грн.; у 2005 році – 4,825.09 млн. шт. загальною сумою 815.73 млн. шт.; у 2006 році – 4,949.90 млн. шт. загальною сумою 860.76 млн. грн.; у 2007 році – 6,376.96 млн. шт. загальною сумою 1,264.82 млн. грн.; у 2008 році – 7,009.00 млн. шт. загальною сумою 1,605.63 млн. грн.; за 10 місяців 2009 року – 4,745.32 млн. шт. загальною сумою 1,546.79 млн. грн. (Додаток № 5).

Крім того тютюнова продукція, маркована торговельною маркою «Marlboro», експортувалась до інших країн. Зокрема, у 2000 році обсяг експорту до Вірменії, Грузії та Молдови склав у підсумку 270.25 млн. шт. на суму 97.48 млн. грн.; у 2002 році обсяг експорту склав 41.24 млн. шт. на суму 5.22 млн. грн.; у 2003 – 67.42 млн. шт. на суму 8.20 млн. грн.; у 2004 році – 96.15 млн. шт. на суму 11.46 млн. грн.; у 2005 році – 119.68 млн. шт. на суму 17.52 млн. грн.; у 2006 році – 170.36 млн. шт. на суму 25.98 млн. грн.; у 2007 році – 681.68 млн. шт. на суму 93.91 млн. грн.; у 2009 році – 347.11 млн. шт. на суму 87.19 млн. грн. (Додаток № 6).

Станом на 01.01.2010 Ліцензіат мав більше 149 прямих клієнтів, які закупають тютюнові вироби, марковані торговельною маркою «Marlboro», з подальшою її реалізацією на всій території України іншим оптовим та роздрібним покупцям (Додаток № 7).

Мережа реалізації продукції Заявника (через Ліцензіата) досить розгалужена. Тютюнові вироби, марковані торговельною маркою «Marlboro», станом на 01.01.2010 пропонувалися до продажу та продавалися в усіх регіонах України. Заявником наводиться перелік посилань на сторінки мережі Інтернет, що свідчать про наявність продукції Заявника в таких областях як: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, АР Крим.

Крім цього, інформацію стосовно Заявника та продукції, яку він виготовляє під торговельною маркою «Marlboro», можна отримати шляхом пошуку за ключовим словом в всесвітній мережі Інтернет, зокрема, на пошуковому сайті www.google.com.ua. Так, за результатами запиту щодо продукції «Marlboro» пошукова система видає такий результат: згадування про таку продукцію на 3 290 000 сайтах в період з 01.01.1993 по 01.01.2010 роки. (Додаток № 15).

Колегія погоджується з твердженням заявника про те, що тривалість використання та відомості про обсяги реалізації продукції, маркованої торговельною маркою «Marlboro», свідчать, про те, що станом на 01 січня 2010 року ця продукція була в достатній кількості представлена у торговельних мережах України і споживачі мали змогу ознайомитись з нею.

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

Заявник проводить масштабну інформаційно-рекламну компанію відносно тютюнових виробів «Marlboro» як в усьому світі, так і на території України, до якої входять як безпосередньо рекламні дії, спрямовані на просування цього товару, так і публікації у засобах масової інформації, участь у різноманітних заходах та конкурсах з метою інформування громадськості стосовно тютюнових виробів, маркованих торговельною маркою «Marlboro», та його виробника. На підтвердження цього Заявником надано:

1. Рекламування в газетах та журналах (Додаток № 17): журнал «ELLE», березень 2002 року; журнал «Стиль&Дом», № 1, 2002 рік; журнал «Академия», червень-серпень 07-08/2003; журнал «Cosmopolitan Україна», січень 2000 рік; журнал «ELLE Україна», вересень 2001 рік, газета «Теленеделя», № 52, 2000 рік, журнал «Зефир», № 2, 2006 рік.

2. Зовнішня реклама (Додатки №№ 18, 19):

- фотографії білбордів, що були розміщені на території України в період з 01.05.2008 по 31.05.2008;

- Угода № 43/2-04 від 15.06.2004 про надання маркетингових послуг, укладена між ТОВ «Аснільсен Юкрейн» та ЗАТ «Філіп Моріс Україна»;

- Договір № 19/9-06 від 26.05.2006 про надання маркетингових послуг, укладений між ТОВ «Аснільсен Юкрейн» та ЗАТ «Філіп Моріс Україна»;

- Договір № 1/9-08 від 04.01.2008, укладений між ТОВ «Аснільсен Юкрейн» та ЗАТ «Філіп Моріс Україна»;

- Угода від 01.11.2008 про надання послуг з маркетингових досліджень;

- Договір № 3/19-09 від 24.03.2009, укладений між ТОВ «Аснільсен Юкрейн» та ЗАТ «Філіп Моріс Україна».

3. Рекламна компанія при проведенні спортивних змагань.

Так, Заявник досить тривалий час є спонсором команди «Ferrari» (з 1997 року) на найвідоміших в світі автомобільних змаганнях «Formula 1». На всіх автомобілях даної команди зображена торговельна марка «Marlboro», а всі її пілоти вдягнені в уніформу, на якій також міститься зазначена торговельна марка.

Згідно з інформацією, що міститься на сайті Вікіпедія, де міститься переклад новин <http://www.formula1.com>, станом на 2010 рік, щорічно ці автомобільні змагання дивиться більше 527 млн. чоловік в усьому світі. При цьому, пілоти команди Ferrari вже протягом багатьох років є головними лідерами на отримання головних призів в змаганнях «Formula 1». До таких пілотів можна віднести, зокрема, всесвітньовідомих багатократних чемпіонів змагань «Formula 1» - Міхаеля Шумахера та Фернандо Алонсо, які з 1997 року, на всіх змаганнях «Formula 1» були вдягнені в уніформу із зображенням торговельної марки «Marlboro».

Згідно з інформацією, вказаною на сайті <http://www.bagnet.org/news/sport/8979>, в Україні у 2008 році змагання чемпіонату Формула 1 транслював канал «Мегаспорт, а у 2009 році – «К1»;

4. Рекламування в музичних та кінематографічних творах.

Широка популярність сигарет під торговельною маркою «Marlboro» як в усьому світі, так і в Україні, сприяла тому, що вона почала активно висвітлюватися в різноманітних музичних та кінематографічних творах. Так, до музичних творів, в яких висвітлювалася назва сигарет «Marlboro», можна віднести, зокрема, наступні пісні:

- «Cigarettes» Fort Minor;
- «California» Mylene Farmer;
- «Вторжение» Сергеа;
- «Ganja Bus» Damian Marley ft Cypress Hill;
- «В твоём доме» Phlatline;
- «Song for Clay (disappear here)» Bloc Party;
- «Ходим по краю (feat. Guf) и Guf» Guf'a в треках Баста;
- «Выйду я на палубу» Михаїла Шуфутинського.

До кінематографічних творів, в яких було висвітлено сигарети «Marlboro» можна віднести наступні фільми:

- «Иван Васильевич меняет профессию» и «Спортлото-82» Леоніда Гайдая;
- «Служебный роман», «Дорогая Елена Сергеевна» Ельдара Рязанова;
- «Комедия давно минувших дней» сигарети «Marlboro» палив Остап Бендер;
- «Секс в великом місті» Головна героїня серіалу Керрі Бредшоу палить сигарети марки «Marlboro»;
- «Цельнометаллическая оболочка» Стенлі Кубрика;
- аниме-фільм «Cowboy Bebop»;
- «Харлі Девідсон та Ковбой Мальборо»;
- «Жмурки»;
- «The Movie»;
- «Выстрел в гробу»;
- «Бійцівський Клуб» з Бредом Пітом;
- «Владимирский централ» Олександра Подольського;
- «Родня»;
- серіал «X-Files (секретні матеріали)»;
- серіал «Блудливая Калифорния»;
- серіал «Следствие ведут ЗнаТоКи»;
- серіал «Улицы разбитых фонарей»;
- телесеріал «Бригада»;
- дитячий телевізійний журнал «Єралаш», де сигарети «Marlboro» можна побачити в сюжетах: «Визит инспектора», «Трудное детство», «Минздрав предупреждает» та «Знакомство»;
- серіал «Маски-шоу» 1992 року, де на дереві ростуть сигарети «Marlboro»;

- в 1976 році, на замовлення Британської телекомпанії Thames Television був знятий та показаний фільм «Смерть на Заході», який розповідає про найбільш вдалу в історії рекламну компанію «Людина Мальборо» (мова в фільмі йдеться про рекламу сигарет «Marlboro»).

5. Рекламування на супровідних товарах: маркована торговельною маркою «Marlboro» продукція пропонувалась споживачам у різному вигляді. Дуже часто торговельна марка «Marlboro» була нанесена і на інші товари, що супроводжували основні товари Заявника, наприклад: запальнички, попільнички, куртки, ручки, ножики, парасольки, валізи, гаманці, ремні та багато інших товарів. (Додаток № 14).

В період з 2003 року по 2009 рік Заявником було витрачено 311 млн. грн. на рекламування на території України продукції, маркованої торговельною маркою «Marlboro», на підтвердження чого заявником надано відомості про витрати на рекламу (Додаток № 16).

При цьому Заявник звернув увагу колегії на те, що з 2008 року, рекламування тютюнових виробів, маркованих торговельною маркою «Marlboro», всіма доступними способами (на радіо та телебаченні, друкованих засобах масової інформації, внутрішня та зовнішня реклама, на транспорті та інш.) припинилося на підставі заборони реклами такої продукції Законом України «Про рекламування», із змінами від 18.03.2008.

У 2007 році торговельна марка «Marlboro» в категорії «тютюнові вироби» була визнана найпопулярнішою торговельною маркою на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Вибір року» в Україні. Інформація міститься на сайті зазначеного проекту <http://choice-of-the-year.com.ua>.

Разом з цим, в Додатку № 13 Заявником надано довідку, яка свідчить про те, що Ліцензіат став одним з найбільших платників податків в Україні. З моменту заснування Ліцензіата та надання Заявником йому права виготовляти та реалізовувати сигарети під торговельною маркою «Marlboro», Ліцензіатом було сплачено більше дванадцяти мільярдів гривень податків. Це підтверджується довідкою Ліцензіата, в якій вказано суму сплачених податків Ліцензіатом до бюджетів різних рівнів (Додаток № 13).

Крім того, Ліцензіат приймає активну участь у благодійництві, спонсорстві та меценатстві, зокрема:

- підтримка ініціатив із запобігання курінню серед неповнолітніх. У 2008 році програма із запобігання доступу неповнолітніх до сигарет охопила близько 22 000 точок роздрібної торгівлі;
- з 1993 року благодійна діяльність в сфері вирішення найгостріших соціальних проблем. За 16 років було профінансовано низку програм, що спрямовані на допомогу найбільш незахищеним верствам населення: дітям, хворим на лейкемію внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; дітям з органічними ураженнями нервової системи, самотнім пенсіонерам, дитячим будинкам та ветеранам, тощо та ін.

Так, кожен рік виділяються та витрачаються кошти на благодійність. В результаті такої діяльності з 2000 по 2009 роки було виділено та витрачено 20 532 075 (двадцять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі сімдесят п'ять) грн. (Додаток № 8).

Заявником надано роздруківки сайтів мережі Інтернет на яких неодноразово висвітлювалась благодійна діяльність:

<http://fund.idc.org.ua/charity.htm>;

<http://helpthechildren.com.ua/?q=uk/node&page=17>;

<http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/38477;jsessionid=980513D59922D6792B490759D5EE0DAA>; <http://www.adic.org.ua/coalition/books/8-tipp/02.htm>.

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

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

Уперше знак з використанням торговельної марки «Marlboro» був зареєстрований в Україні 31.03.1994 відносно товарів 34 класу МКТП.

Надані заявником відомості підтверджують наявність у нього прав на серію знаків з використанням слова «Marlboro», зареєстрованих за національною процедурою, а саме 21 свідоцтво України на знак для товарів і послуг:

Свідоцтво	Дата Реєстрації	Класи	Знак
4116	31.03.1994	34	
4122	31.03.1994	34	MARLBORO
5071	31.05.1994	34	
16169	15.09.2000	34	MARLBORO COUNTRY
16170	15.09.2000	34	COME TO FLAVOR ... COME TO MARLBORO COUNTRY
16540	16.10.2000	34	COME TO MARLBORO COUNTRY
16541	16.10.2000	34	COME TO MARLBORO

16542	16.10.2000	34	COME TO WHERE THE FLAVOR IS COME TO MARLBORO COUNTRY
16543	16.10.2000	34	COME TO FLAVOR ... COME TO MARLBORO
16544	16.10.2000	34	COME TO WHERE THE FLAVOR IS COME TO MARLBORO
17115	15.11.2000	34	
24873	15.05.2002	34	
47903	15.03.2005	34	
49368	16.05.2005	34	MARLBORO MENTHOL
68730	15.11.2006	34	MARLBORO RED_CODE
72918	15.03.2007	34	MARLBORO RED RACING SCHOOL
78224	25.06.2007	34	MARLBORO WIDES
91669	12.05.2008	34	
91670	12.05.2008	34	
97853	10.10.2008	34	MY MARLBORO
112496	25.09.2009	34	MARLBORO TIN PACK

Крім того, Заявником надано низку міжнародних реєстрацій, дія правової охорони яких поширюється на територію України:

- № 840274 від 07.09.2004, реєстрація відносно товарів 16, 20, 34 класів МКТП;
- № 872661 від 16.12.2005, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 888324 від 13.06.2007, реєстрація відносно 34 та послуг 41 класів МКТП;
- № 917466 від 04.01.2007, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 918196 від 30.01.2007, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 924991 від 23.02.2007, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 925241 від 23.02.2007, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 938866 від 26.09.2007, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 958601 від 28.02.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 967492 від 24.06.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 968511 від 02.07.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 969108 від 23.06.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 970363 від 27.06.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 971067 від 07.07.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 972595 від 30.07.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 973034 від 15.07.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 975072 від 16.07.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 978406 від 20.08.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;

- № 978407 від 20.08.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 983396 від 04.11.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 983807 від 31.10.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 990002 від 10.12.2008, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 991154 від 07.01.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 994024 від 12.02.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 996322 від 25.02.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 996971 від 12.03.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 997611 від 12.03.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1011040 від 17.06.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1011110 від 28.04.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1012507 від 17.06.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1014406 від 27.05.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1019942 від 30.07.209, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1022192 від 28.10.2009, реєстрація відносно товарів 34 та послуг 41 класів МКТП;
- № 1023145 від 28.09.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025383 від 04.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025384 від 07.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025387 від 07.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025388 від 07.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025389 від 07.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025396 від 10.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025397 від 10.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025398 від 10.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025400 від 10.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025401 від 09.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025402 від 09.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025788 від 04.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025789 від 07.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025792 від 07.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025811 від 16.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1025812 від 16.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1026793 від 16.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП;
- № 1027530 від 07.12.2009, реєстрація відносно товарів 34 класу МКТП.

На підставі наведених вище доказів щодо здійснених реєстрацій знаків зі словесним елементом «Marlboro», включаючи його різні комбінації з іншими словесними і зображувальними елементами, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака в Україні та в світі.

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

Як докази успішного відстоювання прав на знак «Marlboro», заявником надані (Додаток № 20):

- рішення Республіки Казахстан про визнання товарного знака «Marlboro» (Label) добре відомим відносно товарів 34 класу МКТП з 01.01.1997 (Сертифікат № 12 від 15.10.2009 про визнання добре відомим);
- рішення про визнання товарного знака «MARLBORO» добре відомим в Іспанії з 31.12.2008 (Сертифікат).

6. Цінність, що асоціюється зі знаком

На думку Заявника, цінність, що асоціюється з торговельною маркою «Marlboro» досить висока, оскільки вона, як мінімум три роки, була найдорожчим тютюновим брендом в світі станом на дату, з якої Заявник просить визнати її добре відомою в Україні.

Згідно з рейтингами авторитетних бренд-консалтингових світових фірм та журналів, торговельна марка «Marlboro» входить до списку найдорожчих брендів світу. Так, за версією міжнародної компанії Interbrend, яка занесена до книги рекордів Гіннесу як найбільша у світі бренд-консалтингова компанія, торговельна марка «Marlboro» в 2007 році посідає 14-те місце в світі по вартості, адже її вартість було оцінено більше ніж в 21 млрд. доларів США; в 2008 році – 18-те місце із такою самою вартістю, а в 2009 році – 17 з вартістю в 17 млрд. доларів (Додаток № 10). Одним з джерел даної інформації на території України є, зокрема, сайт <http://ru.tsn.ua>, який 21.09.2009 року оприлюднив інформацію про те, що торговельна марка «Marlboro» серед найдорожчих світових брендів займала 17 сходинку (роздруківка сторінки надана у Додатку № 11).

У той самий час, британська видавнича компанія Millward Brown Optimor в третій раз поспіль склала для газети The Financial Times рейтинг 100 самих найдорожчих світових брендів - Global Top 100.

За версією рейтингу найдорожчих світових брендів - Global Top 100, складеного видавничою компанією Millward Brown Optimor, торговельна марка «Marlboro» у 2009 році посіла 10-те місце серед найдорожчих світових брендів. В Україні дана інформація була оприлюднена 12.05.2009 року на сайті <http://www.rate1.com.ua> (роздруківка сторінки надана в Додатку № 12):

Таким чином, згідно з наведеною інформацією, торговельна марка «Marlboro» як мінімум три роки була найдорожчим тютюновим брендом в світі станом на 01 січня 2010 року.

За результатами дослідження матеріалів справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що матеріали, надані заявником, свідчать про те, що знак «Marlboro» відомий широкому колу споживачів в Україні, має високу розрізняльну здатність відносно товарів 34 класу МКТП: «сигарети, тютюн, цигарки», а добра репутація знака постійно підтримується його власником.

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 «Marlboro» добре відомим в Україні відносно компанії Філіп Морріс Брендз С.А.Р.Л. щодо товарів 34 класу МКТП: «сигарети, тютюн, цигарки» станом на 1 січня 2010 року.

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

Головуючий колегії

В.С. Дмитришин

Члени колегії

В.М. Ресенчук

І.А. Костенко

Л.Г. Запорожець

Ю.А. Горбик