

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
08.10.2020 № 1985

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

РІШЕННЯ

16 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 15.05.2020 № Р/39-20 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Шатової І.О., Гайдук В.В., Ткаченко Ю.В., Ресенчука В.М., розглянула заяву товариства з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ» (далі – ТОВ «МІРОПЛАСТ») про визнання знака «WDS, зобр.» добре відомим в Україні.

Представник заявника – Гиров К.А.



Зображення знака: (додається).

Аргументація заявника

Заявник – ТОВ «МІРОПЛАСТ» у заяві від 17.07.2019 (вх. № ВКО/350-19) просить визнати знак «WDS, зобр.» добре відомим в Україні для товарів 06, 19 та послуг 37, 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) станом на 26 листопада 2007 року.

Позиція заявника щодо доброї відомості знака «WDS, зобр.» ґрунтується на наступних відомостях.

ТОВ «МІРОПЛАСТ» – українська компанія, заснована у 2006 році для виробництва якісних профільних систем вікон та дверей ПВХ за доступними цінами. На сьогодні товариство є одним з найбільших виробників профільних систем ПВХ в Україні.

Головний офіс і виробничі потужності ТОВ «МІРОПЛАСТ» розташовані у місті Дніпро. Завод укомплектований обладнанням європейських виробників: Grainer, Theysohn, Amut. 29 екструзійних ліній забезпечують потенційну потужність підприємства в 4500 тонн профілю в місяць.

Продукція ТОВ «МІРОПЛАСТ» представлена в більше ніж 490 точок продажу по всій країні. Регіональні представництва зі складами працюють у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Черкасах. Крім того продаж продукції здійснюється за кордоном, зокрема таких країнах: Білорусь, Молдова, Казахстан, Азербайджан, Росія, Грузія, Перу, Іспанія, Італія, Німеччина, Португалія, Чорногорія, Македонія, Хорватія, Південна Корея.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних вебсайтах ТОВ «МІРОПЛАСТ» (<https://miroplast.com/ua/> і <https://wds.ua/>) та у каталогах продукції під знаком «WDS, зобр.», виробництво товарів заявника включає 6 видів профілю під знаком «WDS, зобр.»: енергоефективні системи WDS 8 SERIES і WDS 7 SERIES, 6-камерну систему WDS 6S, 5-камерну систему WDS 5S, дверну групу WDS: 60 та 70 міліметрів, підвіконня WDS, а також ламінований профіль WDS.

Заявник вважає, що знак «WDS, зобр.» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у відповідному секторі суспільства, а саме серед осіб, які здійснюють діяльність у сфері будівельних робіт та виробництва вікон, дверей та іншої продукції ПВХ, а також серед усього населення України, яке стикалося з установленням ПВХ вікон та/або дверей.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака «WDS, зобр.» заявник надав відомості, що підтверджуються наступними документами:

1. Копії свідоцтв на словесні та комбіновані знаки для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій знака «WDS» або знаків, що містять у своєму складі це позначення: № 84882 від 26.11.2007, № 84885 від 26.11.2017, № 84986 від 26.11.2007, № 86440 від 10.01.2008, № 116788 від 01.01.2010, № 142928 від 10.08.2011, № 142929 від 10.08.2011, № 144361 від 12.09.2011, № 144362 від 12.09.2011, № 152495 від 27.02.2012, № 153119, № 153120, № 153121 від 12.03.2012, № 165013, № 165189, 165190 від 25.12.2012, № 176444 від 25.09.2013, № 181180 від 27.01.2014, № 1992253 від 12.05.2015, № 232165 від 25.09.2017, № 270442 від 27.01.2020, № 1037413 від 18.01.2010, № 1144012 від 24.10.2012, № 1493431 від 07.08.2019, № 013081815 від 14.05.2015.

2. Копії договорів поставки, укладених між заявником та контрагентами: № М-030/11 від 16.03.2011, № М-051/11 від 31.03.2011, № М-007/12 від 20.01.2012, № М-079/12 від 12.07.2012, № М-095/12 від 18.07.2012, № М-224/13 від 28.01.2013, № М-00689/14 від 20.10.2014, № М-01289/16 від 15.02.2016, № М-01493/16 від 06.10.2016, № М-01599/17 від 01.02.2017, № М-01756/17 від 06.12.2017, № 0301/18 від 03.01.2018, № WDS-131224/1 від 24.12.2013, № WDS141225/1 від 25.12.2014, №WDS 141226/1 від 26.12.2014, № WDS151118/1 від 18.11.2015, №WDS 160208/1 від 08.02.2016, №WDS 160912/1 від 12.09.2016, № WDS 170125/1 від 25.01.2017, № WDS 170518/1 від 18.05.2017, №М-01973/19

від 14.01.2019, № М-01942/18 від 21.12.2018, № М-00532/14 від 18.04.2014, № М-01954/19 від 10.01.2019 з додатковими угодами, за 2011-2019 роки.

3. Копії актів звірки взаємних розрахунків до договорів поставки за 2017-2019 роки.

4. Оборотно-сальдова відомість по рахунках за 2006-2018 роки.

5. Бухгалтерські довідки за 2018 рік.

6. Роздруківки статей з вебсайту з інформацією щодо заявника та продукцію під знаком «WDS, зобр.»; з офіційної сторінки WDS у мережі YouTube, Google щодо кількості переглядів, кількості користувачів тощо.

7. Копії подяк, сертифікатів, дипломів, отриманих ТОВ «МІРОПЛАСТ» у 2014-2015 роках.

8. Копії оцінки ефективності рекламної компанії під знаком «WDS, зобр.» у містах Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя за 2017 рік.

9. Копії договорів про надання рекламно-інформаційних послуг у 2017-2019 роках.

10. Ефірні довідки за 2014-2015 роки.

11. Роздруківки фотографій зразків реклами знака «WDS, зобр.» на транспортних засобах у містах України.

12. Копія актів звірки взаємних розрахунків за 2017-2019 роки.

05.09.2019 (вх. № ВКО/459-19) та 12.02.2020 (вх. № ВКО/71-20) заявник надіслав додаткові матеріали до заяви про визнання знака «WDS, зобр.» добре відомим в Україні:

1. Компакт-диск з відеоматеріалами щодо рекламування продукції заявника під знаком «WDS, зобр.».

2. Маркетингове дослідження з питань оцінки рівня впізнаваності знака «WDS, зобр.».

3. Звіт за результатами дослідження оцінки рівня впізнаваності знака «WDS, зобр.».

4. Акти надання послуг між ТОВ «МІРОПЛАСТ» і ТОВ «КЬЮМЕДІА» за 2017-2019 роки.

5. Акти прийому-передачі послуг між ТОВ «МІРОПЛАСТ» і ТОВ «ГУГЛ» за 2019 рік.

12.02.2020 (вх. № ВКО/71-20) заявник надіслав уточнення та додаткові матеріали до заяви про визнання знака «WDS, зобр.» добре відомим в Україні. Крім того, скоротивши заявлений перелік товарів і послуг, заявник просить визнати знак «WDS, зобр.» добре відомим в Україні стосовно таких товарів 19 класу МКТП: «вікна неметалеві; віконниці неметалеві; віконні коробки (рами) неметалеві; двері неметалеві; двері рами (коробки, одвірки) неметалеві; двері тахлі (фільонки) неметалеві» станом на 27.01.2014.

Заявником надано такі документи:

1. Копія договору про надання рекламно-інформаційних послуг у 2017 році.

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; роздруківка з сайту Мін'юсту та статут

Громадської спілки «Українська асоціація виробників віконних систем та пов'язаних будівельних продуктів» за 2018-2019 роки.

3. Акти надання послуг у 2017-2019 роках.
4. Акти прийому-передачі послуг у 2019 році.
5. Ефірні довідки щодо реклами на телебаченні у 2017-2019 роках.
6. Договори суборенди (оренди) приміщень у 2009-2019 роках.
7. Звіти про фінансовий стан ТОВ «МІРОПЛАСТ» за 2010-2018 роки.
8. Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за 2017-2019 роки.
9. Видаткові накладні до договорів поставки з контрагентами за 2017-2019 роки.

19.03.2020 (вх. № ВКО/148-20) заявником надано додаткові матеріали та уточнення до заяви щодо дати, на яку він просить визнати знак «WDS, зобр.» добре відомим в Україні, а саме на 31.12.2017.

До листа додані роздруківки з вебсайтів щодо: відгуків та обізнаності споживачів про знак «WDS, зобр.»; пропонування до продажу маркованої цим знаком продукції; прийняття участі у виставках та конференціях; рекламної компанії знака «WDS, зобр.» на телебаченні.

Колегія Апеляційної палати дослідила документи, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «WDS, зобр.» добре відомим в Україні, заслухала пояснення представника заявника та зазначає наступне.

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.

Згідно з статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація ВОІВ), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим.

Згідно з пунктом 3 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228 (далі – Порядок), фактичні дані, що підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану у заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Для визначення того, чи є знак «WDS, зобр.» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема такі фактичні дані:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації ВОІВ, та з огляду на те, що заявлені товари 19 класу МКТП відносяться до товарів будівельно-виробничого призначення, до доречного кола споживачів продукції під знаком «WDS, зобр.», на думку заявника, можна віднести: осіб, які за професійною діяльністю пов'язані з такою продукцією (працівники будівельних компаній, які мають у своїй щоденній практиці досвід з виробництва, встановлення дверей та/або вікон з ПВХ-профілю; працівники будівельних компаній, які відповідальні за закупівлю дверей та/або вікон з ПВХ-профілю, консультанти і продавці будівельних супер-, гіпермаркетів; дистриб'ютори щодо продажу дверей та/або вікон з ПВХ-профілю, студенти вищих навчальних закладів, спеціалізація яких пов'язана із виробництвом/встановленням дверей та/або вікон з ПВХ-профілю), а також широке коло споживачів України від 18 років (покупці будівельних гіпермаркетів (супермаркетів), спеціалізованих мереж на ринках, які самостійно обирають двері та/або вікна з ПВХ-профілю; власники/жителі новозбудованих квартир/будинків та/або квартир/будинків, які будуються/реконструюються, на яких вже встановлені та/або можуть бути встановлені двері та/або вікна з ПВХ-профілю).

Доводи заявника щодо високого ступеню відомості знака «WDS, зобр.» серед доречного кола споживачів ґрунтуються на результатах маркетингового дослідження з питань оцінки рівня впізнаваності знака «WDS, зобр.», проведеного ФОП Бринзіна А.Є., у період з 07 по 25 серпня 2019 року.

Дослідження проводилось методом онлайн-опитування серед двох категорій «фахівці» та «споживачі». Загальна кількість опитаних становить 1500 осіб, серед яких 900 чоловіків та 600 жінок. Дослідження проводилось у містах: Дніпро, Київ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя.

За результатами проведеного дослідження, знак «WDS, зобр.» відомий переважній більшості дорослого населення України (обидві категорії), 87% про нього чули та близько 93% його бачили.

Серед категорій товарів під знаком «WDS, зобр.», які відомі опитуваним (обидві категорії), 85,3 % респондентів відповіли, що це двері та/або вікна, виготовлені з ПВХ-профілю. При цьому, 40,9% опитуваних (дві категорії разом) асоціювали вироби з ПВХ-профілю (вікна та/або двері) зі знаком «WDS, зобр.».

Згідно з відповідями фахівців, знак «WDS, зобр.» є одним з найбільш затребуваних серед кінцевих споживачів: більше 90% зазначили, що продукцію під цим знаком часто запитують або купують.

Споживачі знають про знак «WDS, зобр.» переважно завдяки рекламі та інформації у мережі Інтернет (34,9%), завдяки інформації у місцях продажу вікон та дверей (20%) та рекомендаціям друзів чи знайомих (18%).

Серед респондентів категорії «фахівці»: 89,1% знають, що власником знака «WDS, зобр.» є український виробник ПВХ профілів для вікон та дверей – ТОВ «МІРОПЛАСТ»; 64 % знайомі зі знаком «WDS, зобр.» понад 7 років; близько 80% зазначили, що відомість знаку «WDS, зобр.» стабільно зростала протягом останніх 7 років; близько 95% зазначають, що продукція під цим знаком продається часто (60,5%) або дуже часто (34,7%).

У той же час, на офіційному сайті заявника (<https://miroplast.com/ua/>) розміщено наступну інформацію: «МІРОПЛАСТ – один з найбільших виробників ПВХ-профілю у Східній Європі, що розширює географію своїх продажів далеко за межі України. Наші профільні системи ПВХ дозволяють створювати функціональні та естетичні вікна та двері для дому, офісу, комерційних та виробничих приміщень, забезпечуючи безпеку та відмінну звуко- та теплоізоляцію. Асортимент нашої продукції представлений брендами».

Відомості про те, що заявник є виробником ПВХ-профілів та профільних систем ПФХ підтверджується також на інших інформаційних ресурсах (<https://wds.ua/>), в соціальній мережі Facebook (<https://www.facebook.com/MIROPLAST-212302388782097/?fref=ts>) та (<https://www.facebook.com/WDS.UA>).

Найбільша платформа для придбання і продажу віконних систем всіх типів, обладнання для виробництва вікон, супутніх товарів і послуг ОКНА.ua, через яку 9800 компаній пропонують товари і послуги для аудиторії в більш ніж 150 000 відвідувачів в місяць, також позиціонує та характеризує власника знака «WDS, зобр.» як найбільшого виробника профільних систем в Україні.

За результатами дослідження зазначених відомостей колегією Апеляційної палати встановлено, що ТОВ «МІРОПЛАСТ» не є безпосереднім виробником заявлених товарів 19 класу МКТП: «вікна неметалеві; віконниці неметалеві; віконні коробки (рами) неметалеві; двері неметалеві; двері рами (коробки, одвірки) неметалеві; двері тахлі (фільонки) неметалеві», для яких він просить визнати свій знак «WDS, зобр.» добре відомим в Україні. Заявник є виробником лише ПВХ-профілів та профільних систем ПФХ, з якого іншими особами виробляються вищезазначені товари 19 класу МКТП для наступної їх реалізації кінцевим споживачам.

У зв'язку із зазначеним колегія Апеляційної палати вважає, що доводи про високу ступінь відомості та визнання знака «WDS, зобр.» відносно заявника для заявлених товарів 19 класу МКТП є необгрунтованими та недоведеними.

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

Згідно з пунктом 3.2.3 Порядку використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися, зокрема, відомостями про види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до пункту 3.2.3 Порядку інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися, зокрема, відомостями про:

обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;

перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;

середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві;

обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;

дату початку використання та безперервність його використання.

Знак «WDS, зобр.» використовується ТОВ «МІРОПЛАСТ» на території України шляхом нанесення на захисну ліпку стрічку, яка наноситься на вироблений ПВХ-профіль або його упаковку, під час продажу та пропонування профілю для продажу, а також в рекламі, під час проведення маркетингових заходів, у мережі Інтернет.

ТОВ «МІРОПЛАСТ» реалізує-ПВХ профіль з використанням знака «WDS, зобр.» через дилерську мережу виробників ПВХ вікон та/або дверей, про що свідчать договори поставки, укладені, зокрема, з ТОВ «ВЕСНЯНКА», ТОВ «Віконенко», ТОВ «ГЕОІД», ТОВ «Свро Віндоус», ТОВ «ТЕРМОПЛАСТ ПЛЮС», ТОВ «ВКФ «НІКС-М», ПП «Екіпаж», ТОВ «ФЛОАТ-СКЛО», ПП «ШАНА-М», ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА», ТОВ «ВІКОНДА», ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОНТАЖСТРОЙ», ТОВ «ПРОДСЕРВІСТОРГ» та іншими суб'єктами господарювання, що підтверджується наданими копіями договорів поставки та додатковими угодами до них.

Обсяги продажу профілів, маркованих знаком «WDS, зобр.», підтверджуються актами звірки взаємних розрахунків, оборотно-сальдовими відомостями, видатковими накладними до договорів поставки з контрагентами за 2017-2019 роки.

На підтвердження значного обсягу виробництва та реалізації товарів під знаком «WDS, зобр.» за період 01.01.2006 – 31.12.2018 заявником надано бухгалтерську довідку від 08.07.2019, відповідно до якої підприємством було

виготовлено профілі в асортименті у кількості 65 409 899,41 метрів та продано 62 647 631,87 метрів на загальну суму 2 668 003 828,64.

Фірмові/авторизовані салони з продажу товарів під знаком «WDS, зобр.» розташовані по всій Україні в областях: Івано-Франківській (28 салонів), Волинській (19), Вінницькій (19), Дніпропетровській (44), Донецькій (15), Житомирській (19), Закарпатській (21), Запорізькій (22), Київській (16), Кіровоградській (18), Луганській (1), Львівській (51), Миколаївській (14), Одеській (14), Полтавській (14), Рівненській (13), Сумській (23), Тернопільській (25), Харківській (39), Херсонській (25), Хмельницькій (17), Черкаській (15), Чернівецькій (7), Чернігівській (15).

Колегія Апеляційної палати розглянула надані заявниками матеріали та зазначає, що вони також містять інформацію про виробництво та реалізацію ТОВ «МІРОПЛАСТ» лише ПВХ-профілю, на який наноситься знак «WDS, зобр.».

Зазначені документи не містять відомостей про безпосереднє та інтенсивне використання саме заявником знака «WDS, зобр.» щодо заявлених товарів 19 класу МКТП: «вікна неметалеві; віконниці неметалеві; віконні коробки (рами) неметалеві; двері неметалеві; двері рами (коробки, одвірки) неметалеві; двері тахлі (фільонки) неметалеві», як таких та як кінцевого продукту. Безпосереднє виробництво зазначених товарів, що пропонуються кінцевим споживачам та виробляються з профілю під знаком «WDS, зобр.», здійснюється не ТОВ «МІРОПЛАСТ», а іншими особами.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що надані документи не можуть бути враховані як докази тривалості, обсягів та географічного району використання безпосередньо заявником – ТОВ «МІРОПЛАСТ» знака «WDS, зобр.» відносно заявлених товарів 19 класу МКТП.

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

Відповідно до пункту 3.2.3 Порядку просування знака може підтверджуватися відомостями про:

- види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг;
- експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватися відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільонів тощо;
- використання знака в рекламі;
- комерційне використання знака в мережі Інтернет;
- заходи щодо просування знака.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що просуванням знака можна вважати ті самі заходи, що здійснюються виробником для безпосереднього просування своїх товарів чи послуг, маркованих знаком.

Відповідно до відомостей про участь заявника у виставках та конференціях, зокрема, «FENSTERBAU/FRONTALE + HOLZ-HANDWERK» у м. Нюрнберг (Німеччина), «EXCON» у м. Ліма (Перу), «Примус: Вікна. Двері. Профілі» у м. Києві заявником демонструвався та рекламувався ПВХ-профіль власного

виробництва. Наведене підтверджується інформацією з мережі Інтернет (<https://wt.com.ua/novosti/266-na-vvstavkc-v-nvurnberue-kompaniva-miropplast-prezentovala-okno-iz-profilnoi-sistemv-wds-8-series.html>).

Для демонстрації профілю, маркованого знаком «WDS, зобр.», ТОВ «МІРОПЛАСТ» була використана форма вікон та розроблено інше спеціальне демонстраційне обладнання та рекламні матеріали.

З метою рекламування, просування та популяризації своєї продукції під знаком «WDS, зобр.» у мережі Інтернет заявником були укладені договори про надання рекламних послуг з: ПрАТ «МЕТА» № 060813-1 від 06.08.2013 (з 2015 по 2017 р.р.); ТОВ «КЪОМЕДІА» № У-200 від 11.09.2017 (з 2017 по 2019 р.); ТОВ «ГУГЛ» № 994-0406-6899-4668 від 26.02.2019 (з 26.02.2019 по 03.07.2019); ТОВ «ВЕБПРОМО» № 3184 від 29.05.2019 (у 2019 р.); ТОВ «УАМАСТЕР УКРАЇНА» № 20042018-АС від 20.04.2018 (у 2018 р.), та підтверджено їх виконання актами виконаних робіт.

Для рекламування, просування та популяризації продукції під знаком «WDS, зобр.» заявником, крім офіційного сайту <https://miropplast.com/ua/>, на якому рекламується профіль, було створено ще один сайт <https://wds.ua/>, на якому хоч і розміщено інформацію про вікна, двері та підвіконня під знаком «WDS, зобр.», але колегія Апеляційної палати поряд з цим відмічає, що в розділі «Про компанію» зазначеного інформаційного ресурсу наводиться наступна інформація: «Профільні системи WDS виробляються українською компанією «МІРОПЛАСТ» - одним з лідерів у розробці та виробництві ПВХ профілів в Україні».

Заявник також веде активну діяльність щодо рекламування та просування продукції під знаком «WDS, зобр.» в соціальних мережах, зокрема, у мережі Facebook, Google, YouTube.

На популярному відеохостингу «Youtube» ТОВ «МІРОПЛАСТ» має свій канал «WDS», на якому з 2011 року було розміщено 73 відео з рекламою продукції, в тому числі вікон під знаком «WDS, зобр.», а також відео щодо їх монтажу та виробництва та іншої інформації, пов'язаної з діяльністю заявника, що підтверджено розруківками, кількістю підписників та динаміки змін у їх кількості, а також відомостями щодо кількості переглядів відео.

При цьому колегія Апеляційної палати відмічає, що заявник у зазначених відео згадується як виробник ПВХ-профілів та профільних систем, а не як виробник вікон і дверей.

Просування знака «WDS, зобр.» і популяризація продукції здійснюється також шляхом розміщення інформації на сайтах Інтернет-магазинів та інших сайтах, зокрема таких, як <https://okna.ua>, <http://www.prookna.ua/>, <https://liniavikon.com.ua/>, <http://okna-diskont.com.ua/>, <https://gros.ua/>, <https://most-dnepr.info/>, <http://www.viknadveri.com/ru/catalogie/companv/121/>, <https://vikna.ua/>, <http://otk-okna.com/>, <https://lux-okna.com/>, <https://asko.ua/>, <https://oknaprom.bv/>, <https://viknashop.com.ua/>, <https://interfax.com.ua/news/press-release/549681.html>.

Популяризація продукції під знаком «WDS, зобр.» проводилась шляхом розміщення реклами на транспортних засобах, у тому числі на громадському транспорті, відповідно до умов договору №15/13 від 01.06.2013, укладеного

між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ГП «РА Квадро Плюс», та договору 05/13 від 01.06.2013, укладеного між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ТОВ «МАЙНДШЕР», що підтверджено наданими актами, а також фотографіями транспортних засобів з розміщеною на них рекламою продукції зі знаком «WDS, зобр.» в містах: Луцьк, Суми, Дніпро, АРК Крим, Львів, Одеса, Вінниця, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Полтава, Херсон, Переяслав-Хмельницький, Чернігів, Чернівці.

Рекламування та просування знака «WDS, зобр.» здійснювалося на телебаченні. Рекламна кампанія проводилась ТОВ «МІРОПЛАСТ» на телеканалах: «Інтер», «СТБ», «Україна», «Новий канал», «ICTV», на підтвердження чого заявником надано копії договорів (ефірні довідки до них) про надання послуг з проведення рекламних компаній за 2014-2019 роки.

Заявник виступав організатором, партнером та спонсором різноманітних публічних, соціальних заходів, які проводилися у 2012-2020 роках, зокрема: стипендіальна програма «МІРОПЛАСТ Грант», (<https://miroplast.com/ua/pidsumki-somaoa-turLi-stipendialno%dl%97-prourami-miroplast-grant/>); у січні 2020 року передача у відділення патології новонароджених в дитячій міській лікарні м. Кам'янського медичного обладнання (https://most-dnepr.inro/news/society/184551_kompanii_miroplast_yudk.htm); участь у проведенні «Ярмарки вакансій-2016» (https://www.udhtu.com.ua/studentu/yarmorok_vakansiy/yarmorok_vakansiy_2016); у 2012 році здійснено підтримку відкритого обласного чемпіонату з гандболу серед чоловічих команд «Ліга-Дніпро», (<https://tavor.com.ua/ru/article/10800.html>), (<https://www.obozrevatel.com/mv/sport/03178-v-dnepropetrovske-pri-podderzhke-miroplast-startoval-uandbolnyii-chempionat-lma-dnepr>).

У 2018 році заявником проведено рекламну кампанію ламінованих вікон і дверей «Сезон 2018 обіцяє бути яскравим!» «WDS Color. Вся справа в кольорі». Ролик транслювався на 20 телеканалах: Інтер, ICTV, СТБ, Новий канал, Україна та інших (<https://okna.ua/news/20180305/wds-nachynaet-novuvu-reklainnuyu>). 20 травня 2019 р. розпочалася рекламна кампанія «WDS Color. Колір вирішує все» на телеканалах: Інтер, ICTV, СТБ, Новий, Україна (<http://oknakonsult.com/tm-wds-rozprochala-reklamnu-kampanivu-na-tlebachenni.html>).

Заявниками надано роздруківку з інформацією станом на 26.02.2019-03.07.2019 про кількість і вартість рекламних показів у системі Google.

За результатами дослідження зазначених документів колегія Апеляційної палата встановила, що вони хоча й містять інформацію про просування заявлених товарів 19 класу МКТП під знаком «WDS, зобр.», але позиціонують заявника як виробника лише ПВХ-профілів та профільних систем ПВХ.

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

ТОВ «МІРОПЛАСТ» є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:



за свідоцтвом № 84986 від 26.11.2007 (06, 19, 37, 40 класи МКТП);

WDS за свідоцтвом № 116788 від 11.01.2010 (06, 19, 37, 40 класи МКТП);

Як гарно!
Я ледве впізнала твою квартиру!
Спонсор показу торгова марка WDS –
Красиві вікна і двері
для комфортного життя!



за свідоцтвом № 142928 від 10.08.2011 (06, 19 класи МКТП);

Гарантована якість WDS

Вигідні рішення

Гарантированное качество WDS

Выгодные решения

за свідоцтвом № 142929 від 10.08.2011 (06, 19 класи МКТП);

за свідоцтвом № 144361 від 12.09.2011 (06, 19 класи МКТП);

за свідоцтвом № 144362 від 12.09.2011 (06, 19 класи МКТП);



МКТП);



за свідоцтвом № 153119 від 12.03.2012 (06 клас МКТП);



за свідоцтвом № 153120 від 12.03.2012 (06 клас МКТП);



МКТП);

Вікна WDS

МКТП);

Окна WDS

МКТП);



МКТП);



за свідоцтвом № 165013 від 25.12.2012 (06, 19, 37, 40 класи МКТП);

за свідоцтвом № 165189 від 25.12.2012 (06, 19 класи МКТП);

за свідоцтвом № 165190 від 25.12.2012 (06, 19 класи МКТП);

за свідоцтвом № 181180 від 27.01.2014 (06, 19, 37, 40 класи МКТП);

за свідоцтвом № 199253 від 12.05.2015 (06, 19 класи МКТП);



за свідоцтвом № 232165 від 25.09.2017 (35 клас МКТП);



за свідоцтвом № 270442 від 27.01.2020 (06, 17, 19, 37, 40 класи МКТП).

Заявник є власником міжнародних реєстрацій:



№ 1037413 від 18.01.2010 на знак (06, 19, 37, 40 класи МКТП);



№ 1144012 від 24.10.2012 на знак (06, 19 класи МКТП);



№ 1493431 від 07.08.2019 на знак (06, 19 класи МКТП).

Крім того, ТОВ «МІРОПЛАСТ» є власником охоронного документа Європейського Союзу № 013081815 від 14.05.2015 на знак **WDS** (06, 17, 19, 37, 40 класи МКТП).

На підставі наведених вище доказів щодо здійснених реєстрацій знаків зі словесним елементом «WDS», 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. Цінність, що асоціюється зі знаком

Заявник вважає, що цінність, яка асоціюється зі знаком «WDS, зобр.», співзвучна з такими поняттями як: «надійність», «міцність», «протизламність», «довговічність», «флагман української продукції», «енергоефективність», «винайдення рішень», «шумоізоляція», «взимку тепліше, влітку прохолодніше», «широка палітра», «високі стандарти виробництва», «доступність», «соціальна відповідальність», «популярність», «гармонія в деталях» та «бездоганна якість». Такі асоціативні зв'язки у свідомості споживачів та фахівців дають позитивні враження про товар під зазначеним знаком.

Крім того, цінність, що асоціюється із знаком «WDS, зобр.», ТОВ «МІРОПЛАСТ» пов'язується з тривалістю використання знака, обсягами продажу та витратами на рекламу продукції, довірою споживачів та фахівців.

Колегія Апеляційної палати, не заперечуючи проти набутої цінності знака, але вважає, що зазначена цінність стосується ПВХ-профілів та профільних систем ПВХ, а не заявлених товарів 19 класу МКТП, як таких.

Відповідно до пунктів 3.1 та 7.2 Порядку знак не може бути визнаний Апеляційною палатою добре відомим в Україні, якщо колегією встановлено, що надані заявником матеріали не підтверджують добру відомість знака заявника на дату, указану в заяві, а саме дату, з якої заявник вважає свій знак добре відомим в Україні стосовно товарів та/або послуг, що ним виробляються та/або надаються.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявниками документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що фактичні дані, на які посилається заявник, не підтверджують добру відомість знака «WDS, зобр.» стосовно заявлених товарів 19 класу МКТП на вказану в заяві дату, оскільки стосуються переважно ПВХ-профільів та профільних систем ПВХ.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 19.02.2019 № 263, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ» у задоволенні заяви про визнання знака «WDS, зобр.» добре відомим в Україні для товарів 19 класу МКТП «вікна неметалеві; віконниці неметалеві; віконні коробки (рами) неметалеві; двері неметалеві; дверні рами (коробки, одвірки) неметалеві; дверні тахлі (фільонки) неметалеві» станом на 31 грудня 2017 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

І. О. Шатова

В. В. Гайдук

Ю. В. Ткаченко

В. М. Ресенчук

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 16.06.2020

Зображення знака

