

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
06.04.2020 № 621

**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

Р І Ш Е Н Н Я

19 грудня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 20.08.2019 № Р/91-19 у складі головуючого Перевезенцева О.Ю. та членів колегії Терехової Т.В., Ткаченко Ю.В., Ресенчука В.М., Добриніної Г.П., розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Віннер Імпорте Україна, Лтд» (вул. Дачна, 5-А, с. Капітанівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08112) про визнання знака «WINNER» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Кравчук А.Б.

Зображення знака «WINNER» (додається).

Аргументація заявника

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Віннер Імпорте Україна, Лтд» (далі – Віннер Імпорте) у заяві (вх. № ВКО/404-19 від 16.08.2019) просить визнати знак «WINNER» добре відомим в Україні для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «імпорте автомобілів; дистриб'юторські послуги щодо купівлі-продажу автомобілів та запчастин; оптовий та роздрібний продаж автомобілів та запчастин; рекламні та маркетингові послуги щодо автомобілів; послуги з постачання для інших автомобілів (закупівля товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажу (посередництво) автомобілів та запчастин» та

37 класу МКТП: «технічне та гарантійне обслуговування автомобілів» станом на 23 червня 2014 року.

У 1991 році пан Іван (Джон) Гинянський – власник дилерської мережі WINNER у Делавері та Пенсильванії, натхненний ідеєю представляти всесвітньовідомий автомобільний бренд Ford, вперше приїхав до України.

У 1992 році компанія пана Івана Гинянського – Спільне україно-американське підприємство «Віннер Форд Київ» (в подальшому його місце зайняв Віннер Імпорте) було призначене офіційним дилером Ford Motor Company в Києві та на заході України.

У 1994 році Віннер Імпорте стає офіційним імпортером (дистриб'ютором) Ford Motor Company в Україні. В цьому ж році відкрито найбільшу на той час в Україні сервісну станцію Ford.

У 1999 році Віннер Імпорте розпочав співпрацю із Volvo Car International AB та у 2000 році став офіційним імпортером автомобілів марки Volvo в Україні.

У 2003 році Віннер Імпорте розпочав співпрацю із Porsche Aktiengesellschaft та став офіційним імпортером автомобілів марки Porsche в Україні.

У 2004 році Віннер Імпорте розпочав співпрацю із Jaguar Cars Exports Limited та Land Rover Cars Exports Limited та став офіційним імпортером автомобілів марок Jaguar та Land Rover в Україні.

У 2006 році за сприяння Віннер Імпорте відкрито новий мультибрендовий концептуальний автомобільний центр «Віннер Автомобілів» в місті Києві.

У 2009 Віннер Імпорте завершує будівництво дистриб'юторського центру та офісної будівлі в селі Капітанівка Київської області.

У 2013 за сприяння Віннер Імпорте відкрито унікальний концептуальний дилерський центр Порше на Бориспільській трасі.

У 2016 році Віннер Імпорте виграв тендер, оголошений Bentley Motors Limited, та став офіційним імпортером автомобілів марки Bentley в Україні.

Віннер Імпорте координує діяльність дилерської мережі WINNER та сприяє ефективній діяльності її членів наступними способами: розробляє стратегії по просуванню брендів в Україні; розробляє стратегії по розвитку дилерської мережі в Україні; надає послуги з передпродажної підготовки автомобілів; проводить навчання власників, керівників, співробітників дилерських центрів через спеціально створений централізований навчальний центр Winner College; здійснює переклад, адаптацію матеріалів виробників (сервісні книжки, гарантійні політики, стандарти, рекламні матеріали тощо); здійснює адаптацію та правове оформлення проектів виробників на території України; надає правову допомогу; організовує та забезпечує можливості навчати персонал за адаптованими матеріалами виробників; проводить дилерські конференції; проводить опитування (у 2019 році) дилерів стосовно співпраці.

Віннер Імпорте регулярно здійснює контроль якості послуг, що надаються його офіційними дилерами, та приймає зауваження та пропозиції від

споживачів автомобілів брендового ряду WINNER щодо роботи офіційних дилерів.

До групи компаній «Віннер» входять дев'ять компаній (Віннер Імпорте; ТОВ «Віннер Фасіліті Менеджмент»; ТОВ «Віннер Груп Україна, Лтд»; ТОВ «Віннер Будівництво»; ТОВ «Віннер Лізинг», Фонд імені родини Гинянських; ТОВ «Віннер Автомотів»; ТОВ «Віннер ЛЦКА»; ТОВ «Віннер ПЦКА»), які є пов'язаними між собою особами, оскільки кінцевими бенефіціарними власниками усіх компаній є: Іван (Джон) Гинянський, Майкл Джон Гинянський, Александра Гинянська Вадас.

Відповідно до листів, наданих заявником за 2019 рік, в групі компаній «Віннер»:

Віннер Імпорте відповідає за зовнішньоекономічну діяльність, імпорту автомобілів, їх розмитнення та оптовий продаж. За роки діяльності компанією заявника сформовано дилерську мережу, яка пропонує автомобілі, запчастини, сервісне обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у більше ніж 50 дилерських центрах;

ТОВ «Віннер Фасіліті Менеджмент» відповідає за надання якісних послуг у сфері обслуговування нерухомості та впровадження затверджених WINNER принципів клієнтоорієнтованості. Товариство забезпечує, зокрема обслуговування усіх будівель групи компаній WINNER;

ТОВ «Віннер Груп Україна» є власником квартир, офісних приміщень, житлових будинків та комплексів нерухомості у центральних районах Києва та передмісті столиці та націлене, зокрема підвищувати якість життя клієнтів і співробітників, впроваджує засади клієнтоорієнтованості та принципи WINNER у сфері нерухомості;

ТОВ «Віннер Автомотів» відповідає за весь роздрібний автомобільний бізнес дилерів групи компаній «Віннер» (ТОВ «Віннер ПЦКА», ТОВ «Віннер ЛЦКА», Філія «Віннер БЦКА»), тобто стратегію розвитку дилерських центрів та впровадження принципів клієнтоорієнтованості WINNER у сфері роздрібної торгівлі автомобілів, запчастин та послуг. Товариство відповідає за представлення та просування брендів Ford та Volvo в Україні.

ТОВ «Віннер Лізинг» надає послуги фінансового лізингу та оренди транспортних засобів торговельних марок Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley.

ТОВ «Віннер ПЦКА» відповідає за представлення та впізнаваність в Україні бренду Porsche та впровадження високих стандартів бренду.

ТОВ «Віннер Будівництво» відповідає за будівельні проекти, впровадження принципів клієнтоорієнтованості та цінностей WINNER у будівельній сфері.

Філія «Віннер БЦКА» ТОВ «Віннер Автомотів» (Bentley Kyiv) відповідає за представлення та просування британського бренду.

Станом на сьогодні до брендового ряду автомобілів, які реалізуються Віннер Імпорте (далі – брендовий ряд WINNER), належать автомобілі торговельних марок Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley.

Наведений брендний ряд WINNER охоплює автомобілі економічного, комфорт та бізнес-класу. Брендний ряд WINNER реалізується через розгалужену дилерську мережу Віннер Імпортс, яка за останні 12 років здійснювала діяльність в усіх регіонах України.

Відповідно до довідки ТОВ «Інтернет Інвест» від 11.09.2019 заявник є реєстрантом доменного імені winner.ua, а реєстрантом доменного імені winnerauto.ua є ТОВ «Віннер Автомотів».

Станом на серпень 2019 року у Віннер Імпортс працювало 291 співробітник, а в усій Групі компаній Віннер - 553 співробітника, що підтверджено довідкою.

Заявник є одним із засновників «Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів», до членів якої входять 727 автомобільних імпортерів та дилерів, що підтверджується довідкою цієї асоціації (ВААІД).

Заявник здійснює свою діяльність в Україні вже 27 років. Для інформування громадськості щодо надійності співпраці із Віннер Імпортс, компанія влаштовує святкові заходи, присвячені річницям діяльності в Україні.

Заявник та підприємства, що входять до групи компаній Віннер є власниками знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 102596, 154209, 154210, 154211, 154212, 155263, 165848, 195590, 195591, 213754, 220300, 229054, 231772, 257116. Кожен з цих знаків містить у своєму складі позначення «WINNER» (Віннер, Виннер).

Заявник стверджує, що відомість його послуг серед споживачів автомобілів зумовлена активним використанням знака «WINNER» під час продажу автомобілів дилерськими центрами мережі Віннер Імпортс, зокрема, шляхом маркування знаком «WINNER» бамперів автомобілів та/або підномерних наклейок, масштабними заходами із просування та рекламування послуг, які надає заявник під цим знаком, використанням у мережі Інтернет на веб-сайтах winner.ua та winnerauto.ua.

Відомість знака «WINNER» серед виробників автомобілів та супутніх товарів зумовлена сумлінним виконанням Віннер Імпортс умов дистрибуційних договорів, розгалуженою дилерською мережею заявника, ініціативністю та інноваційністю додаткових послуг для споживачів автомобілів, маркованих знаком «WINNER», тривалістю партнерських відносин з Віннер Імпортс, послідовним збільшенням обсягу продажів автомобілів на території України.

Відомість знака «WINNER» серед осіб, які беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження послуг зумовлена кількісним складом дилерської мережі Віннер Імпортс та сумлінним виконанням умов дилерських договорів.

Відомість знака «WINNER» у колі автомобільних фахівців та інших ділових колах підтримується Віннер Імпортс на високому рівні завдяки, зокрема, наданню якісних та професійних послуг корпоративним клієнтам та їх автомобільним відділам.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака «WINNER» стосовно товарів, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату, а

також відомості, які підтверджують безперервність використання знака, представлені у наданих заявником документах:

1. Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Групи компаній Віннер, ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд».

2. Копія Статуту ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд».

3. Копія свідоцтва від 07.02.2001 Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів, виданого на ім'я заявника.

4. Копія свідоцтва № 15752629 від 30.12.2013 про право власності на автоцентр Porsche.

5. Оптичні диски з документальним фільмом, присвяченим річницям діяльності компанії заявника в Україні; відеоматеріалами зі знаком «WINNER», які рекламувалися на телебаченні; спонсорськими відеозаписами «WINNER гордий за Україну»; відео-подякою від керівників та спеціалістів автомобільних відділів корпоративних клієнтів; оригінал «Winner Way Pocketbook».

6. Сторінки з презентації «ONE WINNER» – нового бачення стратегії розвитку бренду Winner; паперова копія електронного документа – презентація «Winner у світі і в Україні».

7. Фотографії з заходів, в яких приймав участь заявник: святкування 20-ї річниці діяльності ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» в Україні, урочистого відкриття окремих дилерських центрів, форум «Диригенти змін» та IT forum у 2018 році.

8. Копії сертифікатів, дипломів та фотокопій нагород, отриманих заявником: до рейтингу «ТОП 100. «Кращі компанії України» за версією видання «Економіка»; за розвиток автомобільного бізнесу України за версією автомобільного журналу «Motor NEWS»; «Автомобільна презентація року»; «Найбільш надійного партнера»; «Автомобільне відкриття року» за версією журналу «Бізнес»; «Автомобіль року в Україні 2005» у номінаціях «Кращий легковий автомобіль люкс-класу», «Кращий позашляховик/SUV»; «Кращий купе/кабриолет» та інші нагороди «Автомобіль року в Україні» за 2004-2009 роки.

9. Фото зразків нанесення 2D та 3D логотипів на бампери та на підномерні таблички; зразки бланків із логотипом «WINNER», призначених для ділової документації,

10. Скріншоти веб-сайтів <http://www.winnerauto.ua> та <http://www.winner.ua> в окремі періоди їх діяльності.

11. Копія довідки, яка підтверджує, що заявник є офіційним імпортером (дистриб'ютором) Ford Motor Company в Україні з 1994 року (з перекладом на українську мову).

12. Копії глобальних дистриб'юторських договорів, укладених між заявником та Ford Motor Company щодо купівлі-продажу та обслуговування автомобілів, маркованих знаком «WINNER» та запчастин за 1999, 2017 роки (з перекладом на українську мову).

13. Копії угод, укладених між заявником та «Віннер Автомотів Груп Юкрейн, ІНК» з Volvo Car International АВ щодо імпорту автомобілів, маркованих знаком «WINNER» та запчастин за 2000, 2014 роки (з перекладом на українську мову).

14. Копії угод, укладених між заявником та: Porsche Aktiengesellschaft за 2003, 2009, 2014 роки; Jaguar Cars Exports Limited за 2004, 2012 роки; Jaguar Land Rover Limited за 2016 рік; Land Rover Exports Limited та Jaguar Cars Exports Limited за 2004, 2012 роки щодо імпорту (імпорту/дистрибуції) автомобілів, маркованих знаком «WINNER» та запчастин (з перекладом на українську мову).

15. Копія договору № 01102016 від 01.10.2016, укладеного між заявником та Bentley Motors Limited щодо поставки товарів та послуг.

16. Копія дилерської угоди, укладеної між заявником та: ТОВ «Віннер Форд Київ» від 31.07.2000; ТОВ «Віннер Форд Севастополь» від 07.08.2000; ТОВ «Віннер Форд Рівне» від 04.08.2000.

17. Копії дилерських угод (договорів) про продаж та обслуговування, укладених між заявником та: ТОВ «Віннер Форд Київ» від 31.07.2000; ТОВ «Віннер Форд Запоріжжя/Інтрейд Групп» від 02.08.2000; ТОВ «Віннер Форд Севастополь» від 07.08.2000; ТОВ «Віннер Форд Рівне» від 04.08.2000; ТОВ «Віннер Одеса» від 01.01.2007; ТОВ «Віннер-Луганськ» від 01.01.2007; ТОВ «Віннер Мотор Спорт» від 01.01.2007; ТОВ «Віннер Форд Харків» від 01.01.2007; ТОВ «Віннер Крим ЛТД» від 01.01.2007; ТОВ «Віннер Алекс Донецьк» від 01.01.2007; ТОВ «Віннер Миколаїв» від 01.01.2007; ТОВ «Віннер Автомотів» від 01.01.2007; ТОВ «Віннер Автомотів» від 01.01.2012; ТОВ «Мега Моторс Груп» від 01.01.2012; ТОВ «Прайм-Авто ЛТД» від 01.01.2012; ТОВ «Аеліта Преміум» від 01.08.2016; ТОВ «Віннер Автомотів» від 13.10.2016; ТОВ «Вікінг Моторз» від 01.01.2017; ТОВ «Віннер ПЦКА» від 01.01.2017; ТОВ «Автоцентр Фрунзе» від 01.01.2017.

18. Копії договорів про надання послуг з інформатизації № 009/113 від 31.01.2013; з маркетингових досліджень № 001/119 від 03.01.2019 та копії актів здачі-приймання послуг за 2019 рік до них.

19. Копія листа від ТОВ «АВТО-Консалтинг» про реєстрації автомобілів, маркованих знаком «WINNER» за 2008-2018 роки.

20. Копія статистики з ресурсу «Google Аналітика» щодо відвідування користувачами веб-сайтів <http://www.winnerauto.ua.>, <http://www.winner.ua.> з 01.01.2013 по 30.06.2017.

21. Копії договорів про надання телекомунікаційних послуг, укладених між заявником та ТОВ «Голден Телеком» від 16.09.2013, ПАТ «Київстар» від 23.06.2015.

22. Лист вих. № 190813/1 від 13.09.2019 ТОВ «Віннер Автомотів» про кількість проданих автомобілів корпоративним клієнтам за 2006-2018 роки, лист вих. № 1367 від 14.09.2019 ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» про кількість дилерів та сервісних партнерів за 2008-2019 роки; лист вих. № 1370

від 14.08.2019 ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» про основних корпоративних клієнтів.

23. Лист вих. № 1369 від 14.08.2019 про статистику імпортованих та проданих заявником автомобілів, маркованих знаком «WINNER» за 1992-2018 роки.

24. Лист вих. № 1368 від 14.08.2019 про грошові показники реалізації автомобілів, маркованих знаком «WINNER» та запчастин офіційним дилерам по регіонах за 2006-2018 роки.

25. Копія видаткової накладної № у-00000013 від 26.01.2012 та зразки оформлення роздаткових інформаційних матеріалів, маркованих знаком «WINNER».

26. Копія договору № 25 від 04.10.2017 щодо виготовлення наліпок під знаком «WINNER», укладеного заявником з «Інтер Трейд Компані» та видаткові накладні до нього.

27. Копія WINNER CORPORATE BRAND BOOK з рекомендаціями щодо використання фірмового стилю WINNER, зразки бланків із логотипом «WINNER», призначених для ділової документації.

28. Корпоративний журнал групи компаній «Віннер»; корпоративне видання заявника «WinnerNews»; копії корпоративних видань «WINNER», «CARPE DIEM», «WinnerNews» та «WINNER Віннер Автомотів».

29. Копії звітів «Благодійність Віннер у 2013 році»; «Благодійність Віннер у 2014 році»; «Winner Corporate Social Responsibility» у 2016 році; копія річного звіту із корпоративної відповідальності у 2018 році; «Оновлення благодійності».

30. Бухгалтерська довідка щодо витрат на рекламування послуг заявника під знаком «WINNER» за 2006-2018 роки.

31. Копії організаційно-розпорядчих документів компанії заявника, зокрема копія протоколу загальних зборів ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» від 11.05.2015.

32. Історичні фотокопії реклами знаку «WINNER» у місті Києві.

33. Копії договорів з рекламування послуг заявника під знаком «WINNER» у друкованих виданнях, укладених між заявником та: ТОВ «Рекламне агентство «Медійні системи» (№ 20080206 від 06.02.2008 та № PR-4082 від 25.12.2012), ТОВ «АТ Медіа» (№ 746 PR від 21.02.2011), ТОВ «Оутпост Паблішінг» (№ Service-20840 від 15.09.2017), додатки, акти наданих послуг та звіти щодо рекламування до них за 2010-2013 роки та 2017-2018 роки.

34. Копії додатків, актів виконаних робіт та звітів щодо рекламування послуг заявника під знаком «WINNER» від ТОВ «ІА АВТОЦЕНТР», ТОВ «Видавничий дім «Індепендент Медіа»; ДП зі 100% іноземною інвестицією «Бурда-Україна», ТОВ ІВЦ «АвтоФотоПродажа», ТОВ «ПАН Паблішінг» за 2011-2012 роки.

35. Копії договорів з рекламування послуг заявника під знаком «WINNER» на білбордах вздовж автошляхів та на телебаченні, в мережі Інтернет, укладених між заявником та: Філією «МедіаВест», яка представляє

ДП «ССМ» (№ 98АМ від 01.01.2011, № 98АМ/2016 від 01.01.2016), ТОВ «Діджитал Реклама Сервіс» (№ 24-12 РП від 24.12.2012, № 1-03 від 01.03.2012) та додаткові угоди, додатки, акти наданих послуг, звіти та ефірні довідки до них за 2011-2014, 2016 роки; копії договорів №171210/3 та № 07/02/13, актів надання послуг та зразків рекламування.

36. Копія договорів з просування знака «WINNER» під час проведення футбольних матчів, укладених між заявником та ПАТ «Україна Футбол Інтернешнл» (№ 20 від 26.03.2013), «ФФУ Маркетинг» (№ 01/08, 2016 ДД-04, № 01/08, 2016 ДД-05 від 28.07.2016) та додатки до них.

37. Звіти про спонсорування заявником заходів, де відбувалась популяризація знака «WINNER», а саме: кваліфікаційних турнірів Кубка Світу ФІФА, відбіркових матчів кваліфікації УЄФА ЄВРО 2016 та товариських матчів між національними збірними України та збірними інших країн світу; 26-го пробігу під каштанами; національної програми «Traffic Challenge» за 2013-2018 роки.

38. Примірник прапора з футбольних матчів.

39. Копія актів наданих послуг зі звітами ТОВ «Суперсайт Медіа» за січень 2016 року.

40. Відомості про свідоцтва України на знаки для товарів і послуг (копії свідоцтв України на знак «WINNER», а також на знаки, які містять його в якості елемента: № 10570 від 19.05.1997; № 11511 від 17.10.1997, № 60567 від 28.11.2005; № 60568 від 28.11.2005, № 102596; № 154209, № 154210; № 154211, № 154212, № 155263, № 165848; 195590, № 195591, № 213754, № 220300; 229054, 231772, 257116) та заявку за № т 2018 28131.

05.12.2019 (вих. № ВКО/644-19) заявник надав додаткові докази до заяви на користь визнання знака «WINNER» добре відомим в Україні. Зокрема ним надані:

1. Довідка заявника № 2514 від 29.10.2019 про кількість присутніх співробітників групи компаній Віннер 23.06.2014 у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка під час проведення заходу, присвяченого презентації «ONE WINNER».

2. Довідки від компаній, що входять до групи компаній Віннер, щодо видів їх діяльності, зокрема: ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» вих. № 2741 від 05.11.2019; ТОВ «Віннер ЛЦКА» вих. №191107/1 від 07.11.2019; ТОВ «Віннер Фасіліті Менеджмент» вих. № 0511-01 від 05.11.2019; ТОВ «Віннер Груп Україна» вих. № 0511-02 від 05.11.2019; ТОВ «Віннер Автомотів» вих. 191104/1 від 04.11.2019; ТОВ «Віннер Лізинг» вих. № 0511-02 від 05.11.2019; ТОВ «Віннер ПЦКА» вих. № 191105/1 від 05.11.2019; ТОВ «Віннер Будівництво» вих. № 2511-01 від 25.11.2019; Філії «Віннер БЦКА» ТОВ «Віннер Автомотів» вих. № 191128/1 від 28.11.2019.

3. Довідка заявника вих. № 2615 від 29.10.2019 про кількість співробітників групи компаній Віннер станом на 29.10.2019.

4. Копія листа Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів № 457 від 05.11.2019 щодо членства ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд».

5. Лист заявника від 18.11.2019 щодо переліку дилерів, дилерських договорів та договорів про партнерство, що були укладені з офіційними дилерами та сервісними партнерами ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» за 2007-2019 роки.

6. Лист заявника від 07.11.2019 щодо системи стандартів, які існують та/або адаптовані та/або створенні для дилерської мережі ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд».

7. Оригінал сертифікату спеціальної програми обслуговування автомобілів з пробігом VOLVO SELEKT, котра здійснюється від імені офіційного дилера заявника.

8. Копія довідки ТОВ «АВТО-Консалтинг» від 17.09.2019 щодо статистики зареєстрованих нових автомобілів за 2008-2018 роки.

9. Копії договорів, укладених ТОВ «Віннер Автомотів» та кінцевим споживачем, які надає послуги під знаком «WINNER» тест-драйву автомобілей брендів Ford та Volvo, фотознімки, зроблені під час надання послуг.

11. Копія додатку до договору, укладеного між заявником та постачальником послуг навчання персоналу для співробітників дилерської мережі Віннер Імпорте.

12. Копії роздруківок з відгуками споживачів послуг, які надає заявник під знаком «WINNER».

13. Копії довідок ТОВ «Перша прокатна компанія» від 08.11.2019 та ТОВ «Констракшн Машинері» від 25.11.2019 щодо співробітництва із заявником та ТОВ «Віннер Автомотів».

14. Копії довідок ТОВ «Інтернет Інвест» від 11.09.2019 про те, що реєстрантом доменного імені winner.ua є заявник та реєстрантом доменного імені winnerauto.ua є ТОВ «Віннер Автомотів». Докази функціонування веб-сайтів <https://www.winner.ua/> та <https://www.winnerauto.ua/>.

15. Довідка вих. № 2748 від 07.11.2019 заявника про ТОП-10 постачальників рекламних послуг за 2006-2018 роки.

16. Фотографії із корпоративних заходів групи компаній Віннер та заходів, що відбувались за підтримки групи компаній Віннер за 2009-2018 роки.

17. Звіти ТОВ «Автомедіагруп» (№ 03/08-19, № 04/08-19, № 05/08-19 від 20.08.2019) щодо рекламування знака «WINNER» у друкованих виданнях «Автобазар» у 2014 році, «Автоцентр» у 2014 та 2016 роках, «Авто Бильд» (AutoBild) у 2014 році.

18. Копія видаткової накладної № УК-000511 від 09.11.2017 щодо постачання роллапів та банерів із знаком «WINNER» та їх фото.

19. Копії актів надання послуг з просування знака «WINNER»: № 301117/28 від 30.11.2017 щодо просування автомобілів Volvo в соціальних мережах з 01.11.2017 по 30.11.2017 роки; № 0016 від 18.12.2017 щодо розміщення макету ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» у журналі WHAT'S ON

№4/2017; № 2752 від 29.12.2017 щодо надання рекламних послуг на веб-сайті www.autocentre.ua та виготовлення і розміщення інформаційних сюжетів на Першому автомобільному телеканалі; № 10 від 31.01.2018 щодо ведення та просування сторінки Ford у соціальних мережах у січні 2018 року; № 1239 від 30.11.2018 щодо надання рекламних послуг на веб-сайті www.autocentre.ua; № 300918/16 від 30.09.2018 щодо просування автомобілів Land Rover в соціальних мережах з 01.09.2018 по 30.09.2018; № 00097 від 16.10.2018 щодо розміщення макету ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» у журналі WHAT'S ON №14/2018.

20. Копії актів здачі-прийняття робіт: № ПМ-0001669 від 30.03.2018 про надання рекламних послуг (розміщення макету обсягом 15 блоків) в KyivPost (№ 12/18 від 23.03.2018); № АМХ-9522 від 31.03.2018 щодо розміщення рекламно-інформаційних матеріалів автомобіля Jaguar; № БГ-0000507 від 31.08.2018 щодо надання рекламних послуг (розміщення макету обсягом 15 блоків) в KyivPost (№ 31/18 від 03.08.2018) та (№ 34/18 від 23.08.2018); № БГ-0000856 від 30.11.2018 щодо надання рекламних послуг (розміщення макету обсягом 15 блоків) в KyivPost (№ 47/18 від 23.11.2018).

21. Копії організаційно-розпорядчих документів компанії заявника.

На засіданні колегії Апеляційної палати 19.12.2019 заявник уточнив перелік послуг та просив визнати знак «WINNER» добре відомим в Україні для послуг 35 класу МКТП: «імпорт автомобілів; дистриб'юторські послуги щодо купівлі-продажу автомобілів та запчастин; послуги щодо оптового продажу автомобілів та запчастин; послуги щодо роздрібного продажу автомобілів та запчастин; рекламні та маркетингові послуги, пов'язані з продажем автомобілів; послуги з постачання автомобілів для інших; сприяння продажам автомобілів та запчастин для інших»; 37 класу МКТП: «технічне обслуговування автомобілів». Додатково до заяви було надано копію листа ПрАТ «Київстар» вих. № 24788/01 від 08.11.2019 стосовно опитування кінцевих споживачів – власників автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover та Porsche з метою отримання інформації щодо задоволення клієнтів якістю товарів та послуг, які надає заявник.

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи, що були надані заявником як докази для підтвердження факторів та обставин, на підставі яких можна дійти висновку про те, що знак для товарів і послуг «WINNER» є добре відомим в Україні та заслухала пояснення представника заявника.

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 зі статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій 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, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

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

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Відповідно до параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації щодо визначення доречного сектору суспільства, в якому знак є добре відомим, на думку заявника, найбільш доречним сектором суспільства для послуг, що реалізуються під знаком «WINNER», є люди у віковій категорії від 18 років, які мають середній та/або високий фінансовий достаток, а також володіють та/або планують придбати автомобіль масового та/або преміум сегменту; всесвітньовідомі виробники автомобілів та супутніх товарів, котрі зацікавлені в імпорті, поставці та реалізації виготовлених автомобілів у масовому та преміум сегменті як на усій території України, так і в окремих її регіонах, офіційні дилери, які забезпечують канали розповсюдження послуг, автомобільні фахівці та інші ділові кола.

Заявник є реєстрантом доменного імені winner.ua, а ТОВ «Віннер Автомотів» є реєстрантом доменного імені winnerauto.ua (довідка ТОВ «Інтернет Інвест» від 11.09.2019).

Відповідно до статистики з ресурсу «Google Аналітика» щодо відвідуваності веб-сайту <http://www.winnerauto.ua> з 01.02.2012 по 01.05.2018 роки, зазначений веб-сайт відвідало 1 481 985 унікальних користувачів. Середня кількість унікальних відвідувачів веб-сайту за кожен день визначеного

періоду (2312 днів) становить 641 людину. У вказаний період проведено 2 336 026 сеанси показу веб-сайту <http://www.winnerauto.ua>, показник яких більш ніж в 1,5 рази більший за відвідуваність веб-сайту. Наведена статистика з ресурсу «Google Аналітика» свідчить про відомість знака «WINNER» серед щонайменше 1 481 985 користувачів, близько половини з яких відвідували сайт більше одного разу, виявивши тим самим лояльність до знака.

Відповідно до статистики з ресурсу «Google Аналітика» щодо відвідуваності веб-сайту <http://www.winner.ua> за період з 01.01.2013 по 30.06.2017 роки зазначений веб-сайт відвідало 234 615 унікальних користувачів. Середня кількість унікальних відвідувачів веб-сайту за кожен день визначеного періоду (1641 день) становить 143 людину. У вказаний період проведено 625 732 сеанси показу веб-сайту <http://www.winner.ua>, показник яких більш ніж в 2,5 рази більший за відвідуваність веб-сайту. Таким чином, майже кожен унікальний користувач повертався на веб-сайт <http://www.winner.ua> декілька разів. Наведена статистика з ресурсу «Google Аналітика» свідчить про відомість знака «WINNER» та лояльність до нього споживачів.

З метою з'ясування ставлення клієнтів до знака «WINNER» та аналізу користувацького досвіду, заявник неодноразово замовляв послуги щодо опитування кінцевих споживачів – власників автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover та Porsche.

Відповідно до договорів про надання телекомунікаційних послуг від 16.09.2013 та 23.05.2015, укладених заявником з ТОВ «Голден Телеком» та ПАТ «Київстар», телефонне опитування проводилось щоденно в межах міста Києва на телефонні номери фіксованого зв'язку по Україні, на телефонні номери Київстар, Білайн, Діджус.

В опитуванні використовувалась фраза «...я представник компанії «Віннер Імпорте Україна» – офіційного імпортера легкових автомобілей Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover та Porsche в Україні... При придбанні автомобілів чи скористалися Ви послугами офіційних дилерів заявника?».

Відповідно до листа ПрАТ «Київстар» вих. № 24788/01 від 08.11.2019 в опитуванні за 2013-2016 роки взяли участь 52 012 осіб.

На підтвердження доброї відомості знака «WINNER» серед споживачів заявником надано копії сторінок з відгуками споживачів, щодо якості послуг.

Послуги, які надає заявник під знаком «WINNER» неодноразово одержували визнання серед фахівців та у ділових колах.

Так, у 2007 році Віннер Імпорте отримано сертифікати та дипломи: за розвиток автомобільного бізнесу України від автомобільного журналу «Motor NEWS»; у 2007 та 2008 роках входило до рейтингу «ТОП-100. «Кращі компанії України» (за версією Видання «Економіка»); у 2004 та 2005 роках визнано «Автомобільною презентацією року»; у 2006 та 2007 роках визнано «Автомобільним відкриттям року» (по версії журналу Бізнес); у 2005 році нагороджено організаторами акції «Автомобіль року в Україні 2005» (Українською виставковою компанією «Автоекспо», Журналом «Автоцентр» та Всеукраїнською Асоціацією автомобільних імпортерів і дилерів) за автомобіль

«Jaguar XJ Long wheelbase», який став лауреатом у номінації «Кращий легковий автомобіль люкс-класу»; у 2005 році нагороджено організаторами акції «Автомобіль року в Україні 2005» за автомобіль «Porsche Cayenne Turbo», який став лауреатом у номінації «Кращий позашляховик/SUV»; у 2009 році нагороджено організаторами акції «Автомобіль року в Україні 2009» (журналом «Автоцентр», Всеукраїнською Асоціацією автомобільних імпортерів і дилерів, Транспортною академією України, Асоціацією виробників України «УкрАвтоПром») за автомобіль «Porsche 911 Carrera», який став лауреатом у номінації «Кращий купе/кабриолет».

Також Віннер Імпорте нагороджено низкою інших нагород, зокрема «Кращий легковий автомобіль малого середнього класу» у 2003 та 2006 роках, «Кращий спортивний автомобіль» у 2005 та 2007 роках, «Кращий легковий автомобіль великого класу» у 2007 році, тощо.

У 2008 році дилерську мережу заявника було визнано «Кращим регіональним дилером», про що свідчить нагорода від Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

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

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

Використання знака «WINNER» було розпочато з 1992 року для ідентифікації послуг імпорту автомобілів, дистрибуторських послуг щодо купівлі-продажу автомобілів та запчастин, послуг щодо оптового продажу автомобілів та запчастин, послуг щодо роздрібного продажу автомобілів та запчастин, рекламних та маркетингових послуг, пов'язаних з продажем автомобілів, послуг з постачання автомобілів для інших, сприяння продажам автомобілів та запчастин для інших та технічного обслуговування автомобілів.

Знак «WINNER» використовується заявником та іншими юридичними особами на території України на підставі імпортерських/дистрибуційних угод, дилерських договорів, укладених з Віннер Імпорте, шляхом нанесення на бампери та підномерні таблички автомобілей, на роздаткові інформаційні матеріали, в діловій документації, в рекламних матеріалах тощо.

За 27 років заявник став дистрибутором автомобілів шести всесвітньовідомих брендів, зокрема Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley на конкурентних засадах серед представників ринку імпорту та розповсюдження автомобілів.

Автомобілі брендового ряду WINNER реалізуються через дилерську мережу Віннер Імпорте, яка має представництво в усіх регіонах України та бере участь у забезпеченні розповсюдження автомобілів.

Дилерська мережа Віннер Імпорте складалась з: 51 дилерських центрів у 2007 році; 72 дилерських центрів у 2008 році; 88 дилерських центрів у 2009

році; 87 дилерських центрів у 2010 році; 94 дилерських центрів у 2011 році; 79 дилерських центрів у 2012 році; 72 дилерських центрів у 2013 році; 81 дилерських центрів у 2014 році.

Дилерська мережа заявника працювала в усіх регіонах України, зокрема у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Луганську, Донецьку та Севастополі.

Відповідно до листа заявника через дилерську мережу Віннер Імпорте за 1992-2014 роки поставлено та реалізовано понад 108 758 автомобілів, маркованих знаком «WINNER».

Загальна кількість автомобілів брендового ряду WINNER, зареєстрованих у Міністерстві внутрішніх справ України за період з 2008 по 2014 роки, сягає позначки в 79 148 автомобілів, що підтверджується листом від ТОВ «АВТО-Консалтинг» про реєстрації автомобілів, підготовленим за договорами про надання послуг по маркетинговим дослідженням та/або інформатизації.

Доля автомобілів брендового ряду WINNER, поставлених через дилерську мережу Віннер Імпорте, від загального обсягу реалізованих автомобілів у масовому сегменті складала: 1,97 % в 2008 році; 2,12 % в 2009 році; 4,69 % в 2010 році; 5,03 % в 2011 році; 4,57 % в 2012 році; 5,16 % в 2013 році; 4,68 % в 2014 році; 5,82 % в 2015 році; 5,80 % в 2016 році; 4,83 % в 2017 році; 4,05 % в 2018 році.

Доля автомобілів брендового ряду WINNER, поставлених через дилерську мережу Віннер Імпорте, від загального обсягу реалізованих автомобілів у преміум сегменті складала: 13,2 % в 2008 році; 15,7 % в 2009 році; 16,8 % в 2010 році; 21,7 % в 2011 році; 24,5 % в 2012 році; 26,6 % в 2013 році; 22,8 % в 2014 році; 20,8 % в 2015 році; 20,8 % в 2016 році; 18,0 % в 2017 році; 19,6 % в 2018 році.

Таким чином, дилерська мережа Віннер Імпорте демонструє стабільно високі показники реалізації автомобілів на авторинку України та щорічний сталий ріст долі автомобілів брендового ряду «WINNER» на автомобільному ринку України.

Автомобілі брендового ряду «WINNER», імпортовані Віннер Імпорте та продані корпоративним клієнтам через офіційного дилера ТОВ «Віннер Автомотів», використовуються співробітниками та керівниками корпоративних клієнтів (більше 100 компаній), зокрема: Ілта Лізинг, Constraction Machinery, Mars Ukraine, JTI, Avis, ALD, Zeppelin, Johnson&Johnson, TNT.

Відповідно до листа ТОВ «Віннер Автомотів» за 2006-2019 роки у компанії налічувалось більше 500 корпоративних клієнтів (які купили від трьох та більше автомобілів). Серед корпоративних клієнтів, зокрема, були компанії: ТОВ «Перша лізингова компанія», ПрАТ «Чумак», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ПрАТ «Філіп Морріс Україна».

Кількість проданих автомобілів, маркованих знаком «WINNER», корпоративним клієнтам за період за 2006-2014 роки складала 7 768 од.

Віннер Імпорте надано лист, в якому інформується про основних корпоративних клієнтів (тобто таких, що володіють на території України

великим автопарком та мають необхідність його обслуговувати у різних дилерських та сервісних станціях по всій території України), яким заявник надає послуги центрального розрахунку на території України. Серед корпоративних клієнтів, зокрема: ТОВ «Марс Україна», ТОВ «Рояль Канін Україна», ТОВ «ТНТ Україна», ТОВ «Перша прокатна компанія».

Віннер Імпорте з 2013 року безперервно використовує знак «WINNER» під час надання послуг за програмою центрального розрахунку за технічне обслуговування автомобілів. Програма центрального розрахунку надає можливість корпоративним клієнтам обслуговуватись в мережі дилерських центрів по всій території України за єдиною системою та при цьому здійснювати сплату за обслуговування централізовано лише 1 (один) раз на місяць.

Обсяги реалізації автомобілів, маркованих знаком «WINNER», та запчастин у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Луганській, Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській областях та в АР Крим за 2006-2018 роки (по роках) підтверджено листом Віннер Імпорте від 14.08.2019.¹

За результатом розгляду наданих заявником відомостей та доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують факт тривалого, безперервного та у значних обсягах використання знака «WINNER» станом на 23 червня 2014 року. Крім того, надані заявником документи свідчать про інтенсивне використання знака «WINNER» по сьогоднішній день.

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

Протягом усього часу використання знака «WINNER» на території України проводяться активні рекламні кампанії з його просування. Рекламавання продукції під цим знаком здійснювалось різними способами, зокрема: на телебаченні, в мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів через дилерську мережу WINNER, а також під час організації різноманітних заходів.

Заявником надано бухгалтерську довідку щодо обсягу витрат на рекламування послуг заявника під знаком «WINNER» за 2006-2018 роки.²

Рекламавання знака «WINNER» почалось після створення спільного підприємства «Віннер Форд Київ» (в подальшому використання продовжив

¹ Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

² Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

Віннер Імпорте), що підтверджено фотокопіями реклами знака «WINNER» у місті Києві з 1992 року.

З метою рекламування, просування та популяризації послуг, маркованих знаком «WINNER», починаючи з 2008 року заявником укладено низку договорів про надання рекламних та маркетингових послуг.

Відповідно до договорів про надання рекламних послуг, укладених між Віннер Імпорте та ТОВ «Рекламне агентство «Медійні системи» (№ 20080206 від 06.02.2008), ТОВ «АТ Медіа» (№ 746 PR від 21.02.2011), ТОВ «Оутпост Паблішінг» (№ Service-20840 від 15.09.2017), послуги заявника під знаком «WINNER» протягом 2010-2013 та 2017-2018 років рекламувались у наступних друкованих виданнях: «Forbes», «Фокус», «Бизнес», «Комментарии», «Коммерсант», «Вокруг Света», «Кореспондент», «Weekly.ua», «Власть денег», «Экономические Известия», «Контракты», «Теле Неделя», «Weekend», «meridian», «What`s on», «Фокус», «KyivPost», «Business Ukraine», «Awesome Ukraine» тощо.

Також, заявником протягом 2011-2012 років для рекламування знака «WINNER» у друкованих виданнях було залучено такі компанії:

ТОВ «ІА Автоцентр» – рекламування у всеукраїнських профільних друкованих виданнях про автомобілі, зокрема «Авто Базар», «Авто Центр», «Auto Bild» та «Motor News»;

ТОВ «Видавничий дім «Інdependent Медіа» – рекламування у всеукраїнських друкованих виданнях «Esquire» та «BAZAR»;

ДП зі 100% іноземною інвестицією «Бурда-Україна» – рекламування у всеукраїнських друкованих виданнях «Playboy», «Авто Мир» та «Revolution»;

ТОВ ІВЦ «АвтоФотоПродажа» – рекламування у всеукраїнському профільному друкованому виданні про автомобілі «АвтоФотоПродажа»;

ТОВ «ПАН Паблішінг» – рекламування у всеукраїнському друкованому виданні «Рапота».

Зазначені відомості підтверджуються договорами, додатками до них, актами наданих послуг та звітами про розміщення рекламних матеріалів.

Відповідно до договору про надання рекламних послуг № 98 М від 01.01.2011 (з додатками, додатковими угодами, актами наданих послуг), укладеного між Віннер Імпорте та Філією «МедіаВест», яка представляє ДП «ССМ», знак «WINNER» рекламувався на білбордах найбільших міст України вздовж автошляхів протягом 2012-2014 років.

Протягом березня 2012 року рекламування послуг під знаком «WINNER» щодо реалізації автомобілів марки VOLVO здійснювалось в обсязі 190 рекламних оголошень на білбордах вздовж автошляхів у 13 містах з населенням понад 200 тисяч чоловік (додаток 57), щодо реалізації автомобілів марки Land Rover здійснювалось в обсязі 97 рекламних оголошень на білбордах вздовж автошляхів у 7 містах з населенням понад 300 тисяч чоловік (додаток 59), щодо реалізації автомобілів марки Porsche здійснювалось в обсязі 62 рекламних оголошення на білбордах вздовж автошляхів у 5 містах з населенням понад 1 млн. чоловік (додаток 63).

Протягом травня - липня 2012 року рекламування послуг під знаком «WINNER» щодо реалізації автомобілів марки Land Rover здійснювалось в обсязі 62 208 показів рекламних оголошень на світлодіодних дисплеях вздовж центру міста Києва (додаток 93 з ефірними довідками).

Протягом квітня 2012 року рекламування послуг під знаком «WINNER» щодо реалізації автомобілів марки VOLVO здійснювалось в обсязі 167 рекламних оголошень на білбордах вздовж автошляхів у 13 містах з населенням понад 200 тисяч чоловік (додаток 69).

Протягом травня 2012 року рекламування послуг під знаком «WINNER» щодо реалізації автомобілів марки VOLVO здійснювалось в обсязі 154 рекламних оголошення на білбордах вздовж автошляхів у 13 містах з населенням понад 200 тисяч чоловік (додаток 77), щодо реалізації автомобілів марки Land Rover здійснювалось в обсязі 92 рекламних оголошень на білбордах вздовж автошляхів у 7 містах з населенням близько 1 млн. чоловік (додаток 79).

Протягом листопада-грудня 2012 року рекламування послуг під знаком «WINNER» щодо реалізації автомобілів марки Land Rover здійснювалось в обсязі 44 рекламних оголошень на білбордах вздовж автошляхів у 7 містах з населенням близько 1 млн чоловік (додаток 127).

Відповідно до договору про надання рекламних послуг щодо реалізації автомобілів № 24-12 РП від 24.12.2012 (з додатками, актами наданих послуг), укладеного між Віннер Імпорте та ТОВ «Діджитал Реклама Сервіс», знак «WINNER» рекламувався на білбордах найбільших міст України вздовж автошляхів протягом 2013-2014 років: у Києві, Сімферополі, Дніпропетровську, Одесі, Львові, Харкові та Донецьку.

Заявником у додатках до вищезазначених договорів надано інформацію щодо обсягу витрат на рекламування послуг під знаком «WINNER» на білбордах міст України вздовж автошляхів протягом 2012-2014 років.³

Рекламування послуг заявника під знаком «WINNER» щодо реалізації автомобілів марки Ford протягом вересня – жовтня 2013 року здійснювалося на національних телеканалах, зокрема на Новому каналі, ICTV, СТБ, М1, М2, ПКВМ, National Geographic Channel, Інтер, НТН, К1, ZOOM, Мега, Ентерфільм, Star TV, РТР-Планета, Погода ТБ, Україна, Футбол, Перший автомобільний, що підтверджується додатками до договору № 98АМ від 01.01.2011 (№№ 157, 158, 161, 162, 175, 176, 177, 178) та відеоматеріалами.

Заявником у додатках надано інформацію щодо обсягу витрат на рекламування послуг під знаком «WINNER» на телебаченні протягом вересня – жовтня 2013 року.⁴

Послуги заявника під знаком «WINNER» рекламувалися на телебаченні і надалі, про що свідчить Договір № 98АМ/2016 від 01 січня 2016 року між Віннер Імпорте та Філією «МедіаВест», яка представляє ДП «ССМ», додатки, акти наданих послуг до нього та ефірні довідки.

³ Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

⁴ Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

Рекламування послуг під знаком «WINNER» щодо реалізації автомобілів марки Ford протягом 2016 року здійснювалося на національних телеканалах, зокрема на ICTV, СТБ, QTV, М1, М2, НТН, К1, ZOOM, MEGA, Піксель, Індиго TV, НЛО.TV, 5 канал, 24 канал, Сонце, UBR.

Просування знака й популяризація послуг під знаком «WINNER» щодо реалізації автомобілів здійснювалося шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, про що свідчить договір № 1-03 від 01.03.2012, укладений між «Віннер Імпортерс» та ТОВ «Діджитал Реклама Сервіс» на розміщення реклами в мережі Інтернет. Відповідно до додатків, актів про надання послуг та звітів, рекламування послуг під знаком «WINNER» у листопаді 2012 року здійснювалося на таких медіа-ресурсах як Epravda.com.ua, Forbes.ua, Delo.ua, Korrespondent.net, Pravda.com.ua, Podrobnosti.ua, Eizvestia.com, Package «News». Загальні показники проведеної рекламної кампанії свідчать про 1 309 790 показів рекламних матеріалів «WINNER» та значні обсяги витрат на рекламування.⁵

Рекламування послуг заявника під знаком «WINNER» у мережі Інтернет у 2012 році здійснювалось на таких ресурсах як LIGA.net, RBC.ua, Infocar.ua, Auto.ria.ua, Autocentre.ua, Football.ua, Sinoptik.ua, а також методами контекстного рекламування ресурсів Google та Yandex.

Відповідно до договору про надання рекламних послуг № 20 від 26.03.2013 (з додатком), укладеного між заявником та ПАТ «Україна Футбол Інтернешнл», знак «WINNER» здобув статус «Ексклюзивний автомобільний спонсор національної збірної України з футболу».

28.07.2016 між заявником та ТОВ «ФФУ Маркетинг» укладено договір № 01/08/2016 ДД-05 про надання рекламних послуг, яким співпрацю з національною збірною України з футболу продовжено до 31.08.2020 року.

Масштабне просування знака й популяризація послуг під знаком «WINNER» здійснювалось шляхом співпраці з Національною збірною України з футболу серед усіх відвідувачів та телеглядачів футбольних матчів з 2013 по 2018 роки.

Заявником надано звіти про рекламування знака «WINNER» під час заходів, які проводились за спонсорської підтримки заявника з 2013 по 2018 роки, а саме кваліфікаційних турнірів Кубку Світу ФІФА, відбіркових матчів кваліфікації УЄФА Євро 2016 та товариських матчів між національними збірними України та збірними команд інших країн світу:

товариського матчу національних збірних команд України та Ізраїлю (14.08.2013);

матчу Україна – Сан-Марино кваліфікаційного турніру Кубку Світу ФІФА 2014 рік у Бразилії, м. Львів, «Арена-Львів» (06.09.2013);

матчу Україна – Англія кваліфікаційного турніру Кубку Світу ФІФА 2014 рік у Бразилії, м. Київ, НСК «Олімпійський» (10.09.2013);

матчу Україна – Франція Плей-офф Кубку Світу ФІФА 2014 рік у Бразилії, м. Київ, НСК «Олімпійський» (15.11.2013);

⁵ Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

матчу Франція – Україна Плей-офф Кубка Світу ФІФА 2014 рік у Бразилії, м. Париж, «Стад де Франс» (19.11.2013);

товариського матчу національних збірних команд України та Молдови, м. Київ, НСК «Олімпійський» (03.09.2014);

відбіркового матчу кваліфікації УЄФА Євро 2016 між національними збірними командами України та Словаччини, м. Київ, НСК «Олімпійський» (08.09.2014).

За результатами співробітництва з Національною збірною України з футболу, знак «WINNER» було розміщено на різноманітних рекламно-інформаційних площах, зокрема:

на рекламному банері веб-сайту Федерації Футболу України;

на спонсорських відеозаставках «WINNER гордий за Україну», які демонструвались під час анонсів та трансляції матчів на телебаченні, зокрема на телеканалах: Інтер, 24 канал, НТН, ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2;

в засобах масової інформації, зокрема у газетах «Спорт - Експрес», «Сьогодні», «Український футбол» тощо;

на бланках складів команд (у середньому близько 600 екземплярів на кожен матч);

на акредитаційних картках (у середньому близько 1000 екземплярів на кожен матч);

на квитках (в залежності від місткості стадіону – від 30 000 до 70 000 екземплярів на кожен матч);

під час проведення післяматчевого флеш-інтерв'ю;

на зворотному боці прапорів України під час промо-акцій «Підніми прапор – підтримай збірну», учасниками яких усі відвідувачі стадіонів «Арена Львів», НСК «Олімпійський», «Металіст», на яких проводились матчі (в залежності від місткості стадіону – від 30 000 до 70 000 екземплярів прапорів на кожен матч).

Віннер Імпорте систематично виступає в ролі спонсора для популяризації послуг під знаком «WINNER» на різноманітних громадських заходах, які пов'язані із здоров'ям, спортом та автобезпекою.

Так, просування знака «WINNER» в якості спонсора заходу активно здійснювалося під час проведення Національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді «Traffic Challenge», що проводилася на території усієї України в період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року. Співробітники ТОВ «Віннер Автомобілів» брали участь у зйомках відеосюжетів щодо безпеки в автомобілі (паски безпеки, системи безпеки тощо), що підтверджується відеоматеріалами доступними на веб-сайті <http://trafficchallenge.com.ua/proekti/>.

Також заявник виступав в ролі спонсора у заходах: «26й Пробіг під каштанами» та «Форум Диригенти змін та IT fogum», проведених у 2018 році.

Для інформування громадськості про надійність співпраці із Віннер Імпорте, компанія влаштовує святкові заходи, присвячені річницям діяльності в Україні.


23.06.2014 у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбувся захід, присвячений презентації «ONE WINNER» – новому баченню стратегії розвитку бренду Winner в умовах широкого визнання та масштабування діяльності компаній групи Віннер.

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 знака «WINNER», завдяки чому на заявлену дату знак став добре відомим широкому колу споживачів.

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

Надані заявником документи підтверджують факти реєстрації в Україні знака «WINNER» (в тому числі виконаного літерами кирилиці) та знаків, які є складовою частиною цього знака.


Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Віннер Імпорте Україна, Лтд» та підприємства, що входять до групи компаній Віннер є власниками знаків:

 за свідоцтвом №10570 від 31.08.1998 (35, 37, 42 класи МКТП) (припинило дію);

 **Winner Group Ukraine** за свідоцтвом №11511 від 26.02.1999 (35, 36, 42 класи МКТП) (припинило дію);

WINNER AUTOMOTIVE за свідоцтвом №60567 від 15.03.2006 (35, 37, 41 класи МКТП) (припинило дію);

WINNER AUTO за свідоцтвом №60568 від 15.03.2006 (35, 37, 41 класи МКТП) (припинило дію);

 за свідоцтвом №102596 від 26.01.2009 (02, 07, 12, 17, 35, 37 класи МКТП);

Віннер Автомотів за свідоцтвом №154209 від 10.04.2012 (07, 12, 17, 35, 37 класи МКТП);

Виннер Автомотив за свідоцтвом №154210 від 10.04.2012 (02, 0, 12, 35, 37 класи МКТП);

Віннер Авто за свідоцтвом №154211 від 10.04.2012 (07, 12, 17, 35, 37 класи МКТП);

Виннер Авто за свідоцтвом №154212 від 10.04.2012 (02, 0, 12, 35, 37 класи МКТП);



за свідоцтвом №155263 від 25.04.2012 (36 клас МКТП);



за свідоцтвом №165848 від 10.01.2013 (35, 37 класи МКТП);

winner.ua за свідоцтвом №195590 від 26.01.2015 (35, 37 класи МКТП);

www.winner.ua за свідоцтвом №195591 від 26.01.2015 (35, 37 класи МКТП);

WINNER за свідоцтвом №213754 від 11.07.2016 (12, 35, 37 класи МКТП);



за свідоцтвом №220300 від 12.12.2016 (36 клас МКТП);



за свідоцтвом №229054 від 10.07.2017 (35, 36, 37, 44, 45 класи МКТП);



за свідоцтвом №231772 від 11.09.2017 (35, 37 класи МКТП);



за свідоцтвом №257116 від 10.04.2019 (36, 37, 43 класи МКТП).

Виконаний стилізованим шрифтом знак «WINNER» займає домінуюче положення і є об'єднуючим елементом у складі зареєстрованих знаків для товарів і послуг заявника та підприємств, що входять до групи компаній Вінер.

Сукупність вказаних реєстрацій створює серію пов'язаних між собою знаків, які використовуються для маркування та просування автомобілів та запчастин, які імпортує заявник, а також послуг з технічного обслуговування автомобілів.

На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи, пов'язані із забезпеченням правової охорони і захистом прав на знак «WINNER» в Україні.

5. Цінність, що асоціюється зі знаком

Віннер Імпорте та інші компанії групи Віннер надають послуги під знаком «WINNER» в усіх регіонах України з 1992 року, тобто майже 28 років.

За роки співпраці заявника з виробниками автомобілів брендового ряду WINNER, зокрема Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley, знак «WINNER» асоціюється у них з такими цінностями як професійність, відповідальність та надійність.

Послуги під знаком «WINNER», які надаються дилерською мережею Віннер Імпорте, асоціюються з такими цінностями як відкритість, стабільність та оперативність.

Послуги, які надаються корпоративним клієнтам та споживачам автомобілів брендового ряду WINNER, асоціюються з такими цінностями як клієнтоорієнтованість, мобільність та інноваційність.

Послуги під знаком «WINNER» високо цінуються у колі фахівців та ділових колах, про що свідчать численні нагороди, дипломи та подяки.

На рекламу послуг під знаком «WINNER» та автомобілів брендового ряду «WINNER» за 2006-2018 роки заявником витрачено значні кошти.⁶

Таким чином, цінність, що асоціюється із знаком «WINNER», заявник пов'язує із тривалістю й інтенсивністю його використання, обсягами продажу та витратами на рекламу продукції, маркованої цим знаком.

Надані заявником документи та матеріали свідчать про популярність і високий рівень довіри клієнтів та кінцевих споживачів до послуг, що надаються під знаком «WINNER». Знак несе в собі значну цінність, пов'язану із доброю репутацією заявника, набутою за багато років роботи на ринку України, та високою якістю продукції та послуг, що ним пропонуються.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, належними та достатніми доказами для визнання знака «WINNER» добре відомим в Україні для послуг 35 класу МКТП: «імпорт автомобілів; дистриб'юторські послуги щодо купівлі-продажу автомобілів та запчастин; послуги щодо оптового продажу автомобілів та запчастин; послуги щодо роздрібного продажу автомобілів та запчастин; рекламні та маркетингові послуги, пов'язані з продажем автомобілів; послуги з постачання автомобілів для інших; сприяння продажам автомобілів та запчастин для інших»; 37 класу МКТП: «технічне обслуговування автомобілів» станом на 23 червня 2014 року.

⁶ Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

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, 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 «WINNER» добре відомим в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Віннер Імпортс Україна, Лтд» для послуг 35 класу МКТП: «імпорт автомобілів; дистриб'юторські послуги щодо купівлі-продажу автомобілів та запчастин; послуги щодо оптового продажу автомобілів та запчастин; послуги щодо роздрібного продажу автомобілів та запчастин; рекламні та маркетингові послуги, пов'язані з продажем автомобілів; послуги з постачання автомобілів для інших; сприяння продажам автомобілів та запчастин для інших»; 37 класу МКТП: «технічне обслуговування автомобілів» станом на 23 червня 2014 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

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Т. В. Терехова

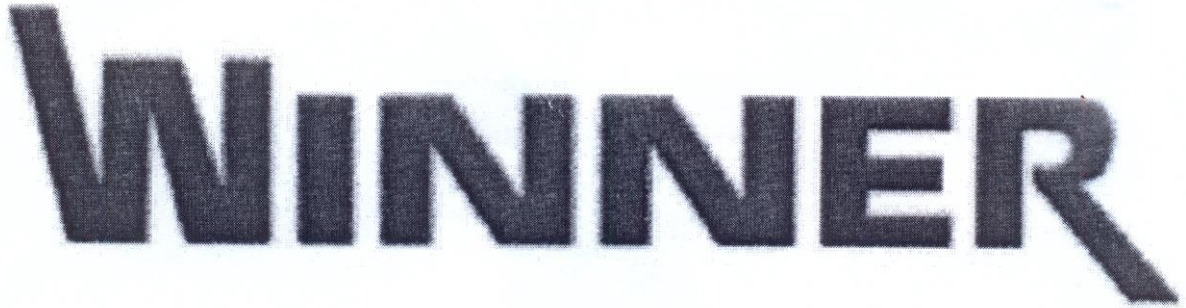
Ю. В. Ткаченко

В. М. Ресенчук

Г. П. Добриніна

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 19.12.2019

Зображення знака



WINNER