

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
03.11.2022 № 254-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

Р І Ш Е Н Н Я

20 жовтня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 16.07.2021 № Вн-129-Р/2021 у складі головуєчої Василенко М.О. та членів колегії Жмурко О.В., Фінагіної В.Б., за участю секретаря засідання Колибаби І.І., розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ» (далі – ТОВ «МІРОПЛАСТ») про визнання торговельної марки «WDS» добре відомою в Україні.

Представник заявника – Гиров К.А.

Заява ТОВ «МІРОПЛАСТ» про визнання торговельної марки «WDS» добре відомою в Україні подана до Апеляційної палати на підставі пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Подавець заяви – ТОВ «МІРОПЛАСТ» у заяві від 09.07.2021 просить визнати торговельну марку «WDS» добре відомою в Україні для товарів 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) «пластиковий профіль для вікон і дверей, системи пластикових профілів для вікон і дверей», станом на 31 грудня 2017 року.

Вимоги подавця заяви ґрунтуються на наступних відомостях.

ТОВ «МІРОПЛАСТ» – українська компанія, заснована у березні 2006 року з метою виробництва якісних ПВХ профільних систем для вікон та дверей за доступними цінами.

Головним гаслом ТОВ «МІРОПЛАСТ» багато років є «Міропласт - коли якість поєднується з дизайном». Заявником збудовано та обладнано

завод, що відповідає українським та міжнародним стандартам, склад із сучасними логістичними ресурсами та прилягаючі площі головного офісу. На сьогодні товариство є одним найбільших виробників профільних систем ПВХ в Україні та одним із найбільших підприємств галузі у Східній Європі. Загальна чисельність її робітників нараховує більш ніж 280 осіб.

ТОВ «МІРОПЛАСТ» – це виробнича компанія, яка заснувала власну дистрибуцію продукції по всій території України. Регіональні представництва зі складами працюють у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Черкасах. Активно розвиваються експортні продажі, на сьогодні здійснюється продаж продукції в 15 країн, зокрема Молдову, Казахстан, Азербайджан, Грузію, Перу, Іспанію, Італію, Німеччину, Португалію, Чорногорію, Македонію, Хорватію, Південну Корею.

ТОВ «МІРОПЛАСТ» виробляє профільні системи для вікон і дверей під брендами Galaxy, Olimpia і відомим брендом-флагманом – WDS. Торговельна марка WDS об'єднує шість видів профілю: 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, а також підвіконня WDS.

ТОВ «МІРОПЛАСТ» є власником торговельних марок, які відтворюють або містять у своєму складі словесне позначення (елемент) «WDS» та реалізує свою продукцію, а саме: пластиковий профіль для вікон і дверей та системи пластикових профілів для вікон і дверей на всій території України та за її межами, здійснюючи маркування профілю торговельною маркою «WDS». Від початку виробництва профілю до сьогодні змінювався дизайн захисної плівки, її колір та графічне виконання словесного елемента «WDS».

Подавець заяви вважає, що торговельна марка «WDS» 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 всього населення України, яке хоча б раз стикалося з встановленням ПВХ вікон та/або дверей.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака «WDS» разом із заявою та у доповненнях до неї (№ Вх-38262/2021 від 24.09.2021, № Вх-25225/2022 від 08.08.2022) ТОВ «МІРОПЛАСТ» надані уточнення до заяви та такі документальні відомості:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «МІРОПЛАСТ» від 14.06.2021;

- копії свідоцтв на словесні та комбіновані торговельні марки «WDS», що містять у своєму складі це позначення: № 84986 від 26.11.2007, № 116788

від 01.01.2010, № 152495 від 27.02.2012, № 165013, № 165189, 165190 від 25.12.2012, № 181180 від 27.01.2014;

- копія виписки міжнародної реєстрації від 04.07.2019;
- копії виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 84986 від 10.06.2016 та № 116788 від 12.02.2018;
- копія виписки реєстрації в ЕС від 04.07.2019;
- копія ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій;
- копії технічних паспортів WDS 7 series, WDS 8 series від 21.05.2015 та 27.01.2016;
- копії сертифікатів на WDS 400, WDS 500 від 06.06.2016 та 19.05.2016;
- копія статуту Громадської спілки «Українська асоціація виробників віконних систем та пов'язаних будівельних продуктів» від 07.09.2018;
- копії договорів поставки, укладених ТОВ «МІРОПЛАСТ» з контрагентами за період 2013-2019 рр.;
- копія договору № 1103/19 від 11.03.2019 купівлі-продажу обладнання, укладеного між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ТОВ «ВКФ «НІКС-М»;
- копії договорів оренди (суборенди) приміщень у містах: Вінниця, Харків, Одеса, Львів, Луганськ, Донецьк та Донецькій області, Київ та Київській області, Сімферополь за період 2006-2020 рр.;
- копії актів звірки взаємних розрахунків за період 2017 - 2019 рр.;
- копії оборотно-сальдових відомостей ТОВ «МІРОПЛАСТ» за період 01.01.2006 -31.03.2021;
- копія договору № 317-CP/2014 від 25.04.2014 про надання послуг щодо популяризації торговельної марки «WDS» та найменування виробника, укладеного між ТОВ «ХАЙЛАЙЛ МЕДІА» і ТОВ «МІРОПЛАСТ»;
- копія договору № СА-67 від 27.05.2014 про надання послуг з проведення рекламних кампаній, укладеного між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ТОВ «СТАР АП»;
- копії ефірних довідок за період з 01.06.2014 по 15.11.2015;
- копія договору про надання послуг з контекстної реклами № 3184 від 29.05.2019, укладеного між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ТОВ «Вебпромо»;
- копії актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «МІРОПЛАСТ» і ТОВ «ВЕБПРОМО» за період 2019- 2021 рр.;
- копія договору № 553 про надання рекламно-інформаційних послуг від 27.10.2017 з ТОВ «Вибір України»;
- копія договору про надання послуг № 994-0406-6899-4668 від 26.02.2019, укладеного між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ТОВ «ГУГЛ»;
- копії актів прийому-передачі послуг між ТОВ «МІРОПЛАСТ» і ТОВ «ГУГЛ» за період 2019- 2021 рр.;
- копія договору про надання інформаційних та технічних послуг по використанню системи управління рекламою № D0820-01 від 03.08.2020;

- копії актів прийому-передачі послуг між ТОВ «МІРОПЛАСТ» і ТОВ «АДМІКСЕР ЮА» до договору № D0820-01 від 03.08.2020 за серпень, вересень 2020 року;
- копія договору про надання послуг № 20042018-АС від 20.04.2018, укладеного між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ТОВ «УАМАСТЕР УКРАЇНА»;
- копія договору № У-200 від 11.09.2017 про надання рекламно-інформаційних послуг, укладеного між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ТОВ «КБЮМЕДІА» за період 2017- 2019 рр.;
- копії актів надання послуг між ТОВ «МІРОПЛАСТ» і ТОВ «КБЮМЕДІА» до договору за період 2017- 2019 рр.;
- копія договору № 060813-1 від 06.08.2013, згідно якого з 2015 по 2017 рік надавалися рекламні послуги;
- копія договору 20-04-17 від 20.04.2017 про надання послуг в галузі реклами, укладеного між ТОВ «МАЙНДШЕР» та ТОВ «МІРОПЛАСТ» за період 2017- 2019 рр.;
- копії ефірних довідок щодо реклами на телебаченні за період 2017-2019 рр.;
- копія договору №170321-1 про надання послуг в галузі реклами, укладеного між ТОВ «МІРОПЛАСТ» та ТОВ «МЕДІА СОЛЮШНЗ УКРАЇНА» від 17.03.2021;
- копії актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ «МІРОПЛАСТ» і ЧП «РА Квадро Плюс», ТОВ «МАЙНДШЕР», ПрАТ «МЕТА»;
- копія оцінки ефективності рекламної компанії торговельної марки «WDS» в містах Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя та результати маркетингового дослідження 15.11.2017;
- роздруківка фотографій зразків реклами на транспорті торговельної марки «WDS» за договорами з ТОВ «МАЙНДШЕР» та ЧП «РА Квадро Плюс» в містах Луцьк, Суми, Дніпро, АРК Крим, Львів, Одеса, Вінниця, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Полтава, Херсон, Переяслав-Хмельницький, Чернігів, Чернівці;
- роздруківка статті з веб-сайту «Факти і коментарі» з новинами, щодо ТОВ «МІРОПЛАСТ» та продукції під торговельною маркою «WDS» від 19.10.2018;
- роздруківка статті з веб-сайту «Інтерфакс Україна» про топ-3 найпопулярніших пластикових вікон в Україні від 30.11.2018;
- роздруківка статті з веб-сайту ProfiDom.com.ua з новинами, щодо ТОВ «МІРОПЛАСТ» та продукції під торговельною маркою «WDS» від 14.06.2019;
- роздруківки статей з веб-сайтів «Obozrevatel», «УНІАН» з оглядом характеристик вікон;
- роздруківка з веб-сайтів <https://otzovik.com>, <https://www.otzyvua.net> щодо відгуків від споживачів;
- роздруківки з веб-сайтів <https://wds.ua/contacts>, <https://okna.ua/ua/okna/tm-wds>, <https://vikna.ua>, <http://otk-okna.com>,

okna.com, <https://gros.ua>, <https://viknashop.com.ua>, <https://asko.ua> щодо пропонування до продажу продукції, маркованої торговельною маркою «WDS»;

- роздруківки з веб-сайтів <https://wt.com.ua>, <http://oknograd.com.ua>, <https://info.fasadinfo.ua>, <https://okna.ua>, щодо прийняття активної участі в виставках та конференціях;

- роздруківка з веб-сайту, щодо перемоги в номінації Всеукраїнського Бізнес-конкурсу «Бренд Року» у 2012 році;

- роздруківки з веб-сайтів <https://most-dnepr.info>, <https://miroplast.com.ua>, <https://favor.com.ua>, щодо благодійної діяльності ТОВ «МІРОПЛАСТ»;

- роздруківки з веб-сайтів <https://wt.com.ua>, <https://okna.ua>, <http://oknakonsult.com>, <http://adlog.tv>, щодо рекламної кампанії торговельної марки «WDS» на телебаченні за період 2018- 2019 рр.;

- копії подяки ТОВ «МІРОПЛАСТ» за активну громадську діяльність та особистий внесок в розвиток ВГО «Асоціація платників податків України», сертифікату Імпортер 2014 – ТОВ «МІРОПЛАСТ», диплому переможця всеукраїнського конкурсу якості продукції – «100 кращих товарів України» 2015 - ТОВ «МІРОПЛАСТ», медалей ТОВ «МІРОПЛАСТ» за період 2012 - 2017 рр.;

- копії видаткові накладних до договорів поставки з контрагентами за період 2017 - 2020 рр.;

- копія акту звірки взаємних розрахунків станом за період 2016 - 2020 рр.;

- копія актуальної редакції статуту ТОВ «МІРОПЛАСТ»;

- звіти про фінансовий стан за період 2015- 2020 рр.;

- роздруківка з офіційної сторінки WDS у соціальній мережі Facebook, Google (реклама, аналітика), YouTube, щодо кількості підписників, переглядів та динаміки змін у їх кількості;

- роздруківка з інформацією про кількість відвідувачів офіційного сайту «wds.ua» за період 2015-2021 рр.;

- бухгалтерська довідка ТОВ «МІРОПЛАСТ» за період 2006-2021 рр.; про кількість виготовлених та проданих товарів маркованих торговельною маркою «WDS»;

- бухгалтерська довідка ТОВ «МІРОПЛАСТ» про розмір сплачених податків і зборів;

- копії актів здачі-приймання робіт (надання послуг) за період 2017-2019 рр.;

- лист ФОП Ентіної Т.І. № 22-06-21 від 22.06.2021 щодо надання результатів маркетингового дослідження на тему «Ступінь відомості та визнання ТМ ЦВІ серед фахівців віконної галузі та кінцевих споживачів»;

- результати маркетингового (соціологічного) дослідження щодо оцінки ступеня відомості та визнання торговельної марки «WDS».

08.08.2022 (№ Вх-25225/2022) подавцем заяви надано клопотання про уточнення до заяви, в якому він просив визнати знак «WDS» добре відомим для послуг 19 класу МКТП: «пластиковий профіль для вікон і дверей, системи пластикових профілів для вікон і дверей», станом на 10 червня 2021 року, а також додаткові докази у документах:

- бухгалтерська довідка ТОВ «МІРОПЛАСТ» від 24.06.2022 про об'єми виробленої продукції та об'єми її продажів за період з 01.01.2006 до 31.12.2021 рр.;

- довідка ТОВ «МІРОПЛАСТ» від 15.06.2022 про кількість створених у період з 01.01.2006 до 15.06.2022 рр. фірмових/авторизованих салонів, які здійснюють продаж товарів під торговельною маркою «WDS».

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи, надані подавцем заяви як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання торговельної марки «WDS» добре відомою в Україні станом на 10 червня 2021 року, заслухала пояснення представника та зазначає наступне.

Відповідно до статті 25 Закону охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

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

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

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.

Для визначення того, чи є торговельна марка «WDS» добре відомою в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства

Враховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації щодо визначення доречного сектору суспільства в якому знак є добре відомим, фактичними та потенційними споживачами товарів будівельно-виробничого призначення, до яких віднесені заявлені товари 19 класу МКТП, є особи, які за професійною діяльністю пов'язані з такою продукцією (працівники будівельних компаній, консультанти і продавці будівельних супергіпермаркетів; дистриб'ютори), а також широке коло споживачів, які самостійно обирають пластиковий профіль, системи пластикових профілів для вікон і дверей віком від 18 років.

На підтвердження високого ступеня відомості торговельної марки «WDS» серед доречного кола споживачів заявником надані результати маркетингового дослідження щодо ступеню відомості та визнання торговельної марки «WDS» серед фахівців віконної галузі та кінцевих споживачів, проведеного ФОП Ентіною Т.І., у період з 17.05.2021 до 10.06.2021.

Дослідження проводилось методом онлайн-опитування серед двох категорій – «фахівці» і «споживачі» у 6 містах України: Дніпро, Київ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя. Загальна кількість опитаних становила 1500 осіб, серед яких 895 чоловіків, та 605 жінок, з них: фахівці галузі – 750 осіб, споживачі – 750 осіб.

Отже, кількість опитаних респондентів та територіальні межі проведення опитування, свідчать про те, що опитуванням охоплені всі регіони України.

Результати наданих заявником маркетингових досліджень свідчать про високий рівень обізнаності обох категорій споживачів з продукцією, що маркується торговельною маркою «WDS». Торговельна марка відома 92,6% опитуваних, 77,4% опитаних мають чітку асоціацію бренду зі словесною частиною «WDS», 86,5% опитуваних відповіли, що під торговельною маркою «WDS» представлені саме системи пластикових профілів для вікон і дверей, пластиковий профіль для вікон і дверей. 91% з числа опитаних ототожнюють торговельну марку «WDS» з українським виробником, при цьому 95% опитуваних з категорії «фахівці» надали точну назву виробника – ТОВ «Міропласт».

За даними досліджень торговельна марка «WDS» відома споживачам з початку 2010 року, зокрема серед категорії «фахівці» відомість цього бренду значно зросла за останні 5-7 років. Про популярність торговельної

марки «WDS» серед обох категорій споживачів свідчать дані 70% респондентів, які повідомили, що часто та дуже часто використовували та/або продавали вироби з пластикового профілю під торговельною маркою «WDS», а також у 70,9% випадків пластиковий профіль (системи пластикових профілів) під цією торговельною маркою рекомендуються фахівцями для виготовлення вікон, дверей.

За даними опитувань 52,3% та 22,7% респондентів категорії «споживачі» та 51,6% та 34,0% респондентів категорії «фахівці» ставиться до продукції під торговельною маркою «WDS» дуже добре та добре, відповідно, при цьому наголошують, що продукція по якості не відрізняється від продукції іноземного виробника.

Додатковою аргументацією щодо доброї відомості торговельної марки «WDS» є інформація, яка постійно розміщувалась на офіційних сайтах ТОВ «МІРОПЛАСТ» <https://miroplast.com/ua/> та <https://wds.ua/>, на сторінках соціальної мережі Facebook (<https://www.facebook.com/MIROPLAST>), яка має 993 підписників, та <https://www.facebook.com/WDS.UA> (7 353 підписників), а також та на каналі YouTube, що налічує 37 136 249 переглядів.

Про високий ступінь відомості торговельної марки «WDS» свідчать відгуки від споживачів на сайтах <https://otzovik.com>, <https://srbu.ru>, <https://www.otzyvua.net>, які характеризують продукцію ТОВ «МІРОПЛАСТ» як продукцію високої якості.

Поширенню відомостей про бренд «WDS» сприяє 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.

На підтвердження доброї відомості і обізнаності серед доречного кола споживачів бренду «WDS» подавцем заяви надані результати здійсненого пошуковою системою «Google» пошуку за ключовим словосполученням «WDS профіль», які склали 3 510 000 посилань.

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що подавцем заяви доведено факт того, що торговельна марка «WDS» є добре відомою доречному колу споживачів на території України. Також доведено, що продукція, маркована торговельною маркою «WDS», отримала визнання у відповідному секторі суспільства станом на 10 червня 2021 року.

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

Надані подавцем заяви документи містять інформацію про те, що торговельна марка «WDS» інтенсивно використовується з 2006 року, зокрема, шляхом нанесення на вироблений товар, упаковку, в якій міститься товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, а також в рекламі, під час проведення маркетингових заходів, у мережі Інтернет.

На підтвердження тривалого та у значних обсягах використання на території України бренду «WDS» ТОВ «Міропласт» надано копії договорів поставок з контрагентами – учасниками дилерської мережі виробників пластикових вікон та/або дверей, акти звірки взаємних розрахунків, оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні до договорів поставок з контрагентами за 2017-2021 роки.

Колегія Апеляційної палати відмічає, що про значні обсяги виробленої продукції під торговельною маркою «WDS» в асортименті також свідчать бухгалтерські довідки ТОВ «МІРОПЛАСТ» за період 01.01.2006-31.12.2021 років¹.

За даними подавця заяви пропонування до продажу продукції, маркованої торговельною маркою «WDS», здійснювалось та продовжує здійснюватися через чисельні веб-сайти в мережі Інтернет, зокрема, на сайті найбільшого порталу щодо продажу світлопрозорих конструкцій <https://okna.ua/>, та сайтах дилерів <https://vikna.ua/>, <http://otk-okna.com/>, <https://lux-okna.com/>, <http://okna-diskont.com.ua/>, <https://gros.ua/>, <https://asko.ua/>, https://viknashop.com.ua, що підтверджується відомостями цих ресурсів. Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі <http://oknakonsult.com/kompaniya-miroplast-viznana-liderom-rinku-pvx-profilyu-v-ukraini.html>, компанія «МІРОПЛАСТ», за даними дослідження, проведеного компанією Pro-Consulting, стала лідером за обсягами виробництва ПВХ-профілю в Україні у 2019 році. Компанія зайняла найбільшу долю на ринку ПВХ-профілю загалом серед інших виробників та імпортерів.

Про широту географічного охоплення використання торговельної марки «WDS» свідчить розміщена на офіційному сайті ТОВ «МІРОПЛАСТ» (<https://wds.ua/contacts>) інтерактивна карта України, яка відображає кількість фірмових/авторизованих салонів WDS. Згідно з цими даними Івано-Франківська область налічує 30 салонів, Волинська – 20, Вінницька – 19, Дніпропетровська – 50, Донецька – 15, Житомирська – 20, Закарпатська – 22, Запорізька – 23, Київська – 20, Кіровоградська – 17, Луганська (місто Сєверодонецьк) – 1 салон, Львівська – 54, Миколаївська – 14, Одеська – 14, Полтавська – 12, Рівненська – 12, Сумська – 25, Тернопільська – 11, Харківська – 38, Херсонська – 24, Хмельницька – 19, Черкаська – 16, Чернівецька – 10, Чернігівська – 15 салонів.

За результатами дослідження наданих документів і відомостей колегія Апеляційної палати вважає, що вони доводять факт тривалого, безперервного та у значних обсягах географічного використання торговельної марки «WDS» відносно заявленого переліку товарів 19 класу МКТП станом на 10 червня 2021 року.

¹ Відомості щодо обсягів виробленої продукції і контрагентів, визначені подавцем заяви як конфіденційна інформація і у рішенні не наводяться.

3. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується

Тривалість, обсяг та географічний район просування торговельної марки подавець заяви підтверджує відомостями про здійснення ним заходів, спрямованих на просування торговельної марки «WDS», зокрема, через активну участь у конференціях, різноманітних виставках, соціальних заходах, а також через активне рекламування в Інтернет виданнях, розміщення у зовнішній рекламі та місцях продажів.

Подані на розгляд колегії Апеляційної палати відомості і документи свідчать, що добра відомість торговельної марки «WDS» певним чином досягнута завдяки активній рекламній діяльності ТОВ «МІРОПЛАСТ», зокрема в мережі Інтернет. Про це свідчать представлені копії договорів про надання рекламних послуг впродовж 2015-2017 років та відповідні акти виконаних робіт, що укладені ТОВ «МІРОПЛАСТ» з такими компаніями як ПрАТ «МЕТА», ТОВ «КЬЮМЕДІА», ТОВ «ГУГЛ», ТОВ «ВЕБПРОМО», ТОВ «УАМАСТЕР УКРАЇНА».

Популяризації продукції ТОВ «МІРОПЛАСТ», маркованої торговельною маркою «WDS», серед споживачів у значній мірі сприяло розміщення реклами на транспортних засобах, в тому числі на громадському транспорті. Надані документи підтверджують проведення у 2013 році рекламної кампанії продукції «WDS» на засобах громадського транспорту міст Луцьк, Суми, Дніпро, Львів, Одеса, Вінниця, Донецьк, Запоріжжя, Кіровоград, Полтава, Херсон, Переяслав-Хмельницький, Чернігів, Чернівці та АРК Крим.

ТОВ «МІРОПЛАСТ» приділяє значну увагу просуванню своєї продукції, зокрема, шляхом прийняття активної участі в різноманітних виставках та конференціях. За наданими заявником відомостями компанія є постійним учасником виставок: «FENSTERBAU/FRONTALE + HOLZ-HANDWERK» в м. Нюрнберг (Німеччина), «EXCON» у м. Лімі (Перу), «Примус: Вікна. Двері. Профілі» у м. Київ (Україна).

Відомість продукції бренду «WDS» підтверджується численними нагородами і відзнаками ТОВ «МІРОПЛАСТ»:

диплом переможця всеукраїнського конкурсу якості продукції – «100 кращих товарів України», за виробництво високоякісної конкурентноспроможної продукції: Профілі полівінілхлоридні для огорожувальних будівельних конструкцій торговельної марки «WDS» 2015 рік;

подяка за активну громадську діяльність та особистий внесок в розвиток ВГО «Асоціація платників податків України» (2020 рік);

відзнака ВГО «Асоціація платників податків України» за плідну співпрацю та стабільні партнерські стосунки (2020 рік);

медаль Всеукраїнського Бізнес-конкурсу «Бренд Року» 2012. Бренд «WDS» є переможцем в номінації «Народне визнання»;

сертифікати Експортера та Імпортера року за сумою місць 4-х показників зовнішньоторговельної діяльності 2012-2014 роки;

нагорода «Вибір України 2017» національної незалежної Бізнес премії «Вибір України».

У рамках соціальної відповідальності та популяризації торговельної марки «WDS» протягом тривалого часу ТОВ «МІРОПЛАСТ» виступає організатором, партнером та спонсором різноманітних публічних, соціальних заходів. Надані подавцем заяви відомості і документи підтверджують, що ТОВ «МІРОПЛАСТ» з 2010 року є засновником стипендіальної програми «МІРОПЛАСТ Грант», яка дозволяє найкращим студентам Українського державного хіміко-технологічного університету отримувати додаткову стипендію; надає на постійній основі благодійну допомогу дитячим медичним закладам у придбанні життєво необхідного обладнання для новонароджених; бере участь у проведенні «Ярмарки вакансій», що організована Державним вищим навчальним закладом «Український державний хіміко-технологічний університет»; надає фінансову підтримку дитячим будинкам у придбанні будівельних матеріалів; ініціює благодійні проекти підтримки багатодітних сімей, сімей без батька чи матері, сімей із тяжкохворими дітьми, самотнім людям похилого віку; надає фінансову підтримку Дніпропетровському обласному лабораторному центру МОЗ України, зокрема для проведення ПЛР-досліджень; здійснює підтримку спортсменам в рамках популяризації спорту і здорового способу життя серед молодого покоління.

З метою рекламування, просування та популяризації своєї діяльності та продукції, маркованої торговельною маркою «WDS», ТОВ «МІРОПЛАСТ» створено окрім офіційного сайту <https://miroplast.com.ua>, ще один сайт <https://wds.ua>, на якому розміщено детальну інформацію про продукцію, марковану торговельною маркою «WDS», в тому числі інформацію про акції, новини, досягнення, якість та безпечність продукції.

Колегія Апеляційної палати також відмічає активну діяльність ТОВ «МІРОПЛАСТ» щодо рекламування та просування продукції під торговельною маркою «WDS» в соціальних мережах. Зокрема, в соціальній мережі Facebook ведеться сторінка подавця заяви (<https://www.facebook.com/MIROPLAST-212302388782097>) а також сторінка торговельної марки «WDS» (<https://www.facebook.com/WDS.UA>), на яких публікуються новини щодо товарів під торговельною маркою «WDS», заходів та діяльності ТОВ «МІРОПЛАСТ», що підтверджуються наданими роздруковками щодо кількості підписників та динаміки змін у їх кількості.

На популярному відеохостингу «Youtube» ТОВ «МІРОПЛАСТ» має свій канал «WDS» на якому з 2011 року розміщено 92 відео, з продукцією, маркованою торговельною маркою «WDS», а також відео реклами щодо

монтажу, виробництва та іншої інформації, пов'язаної з діяльністю ТОВ «МІРОПЛАСТ», що підтверджуються наданими роздруківками щодо кількості підписників та динаміки змін у їх кількості, а також відомості щодо кількості переглядів відео.

Матеріали заяви і додані до неї документи підтверджують активне рекламування і просування торговельної марки «WDS», що здійснювалося в тому числі і за допомогою телебачення.

Так, у 2014 році ТОВ «МІРОПЛАСТ» розпочало рекламну кампанію торговельної марки «WDS» на п'яти найбільш рейтингових телеканалах України: Інтер, СТБ, Телеканал «Україна», Новий канал і ICTV.

Крім появи торговельної марки «WDS» в рекламних блоках на телебаченні, подавець заяви надає спонсорську підтримку телепрограмі «Удачний проект» на телеканалі «Інтер», яка використовує у програмі продукцію ТОВ «МІРОПЛАСТ», а саме системи пластикових профілів для вікон і дверей, марковані торговельною маркою «WDS».

Протягом 2018-2021 років ТОВ «МІРОПЛАСТ» проведено такі рекламні кампанії продукції торговельної марки «WDS» на телебаченні (телеканали: СТБ, Новий канал, Інтер, ICTV, Україна): «Сезон 2018 обіцяє бути яскравим!» «WDS Color. Вся справа в кольорі»; «WDS Color. Колір вирішує все»; «З вікнами WDS у вашій оселі завжди буде тепло, тихо та красиво!»; «Вікна WDS».

Окрім реклами на телебаченні, ролики щодо продукції під торговельною маркою «WDS» безперервно рекламуються на відеохостингу Youtube, що суттєво збільшує частоту контакту бренду зі споживачами та дозволяє охопити ще більшу аудиторію.

На підтвердження просування торговельної марки «WDS» за допомогою телебачення подавцем заяви надано: копії договорів про надання послуг з проведення рекламних компаній з додатками та додатковими угодами; копії договорів про надання послуг в галузі реклами з додатками та додатковими угодами; ефірні довідки щодо реклами на телебаченні та спот-листи щодо реклами на телебаченні; первинні бухгалтерські документи щодо наданих послуг.

За результатами дослідження наданих документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що представлені відомості свідчать про активне та тривале просування заявником торговельної марки «WDS» на території України та підтверджують обізнаність споживачів про цю торговельну марку відносно товарів 19 класу МКТП «пластиковий профіль для вікон і дверей, системи пластикових профілів для вікон і дверей», станом на 10 червня 2021 року.

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

ТОВ «МІРОПЛАСТ» є власником серії торговельних марок які містять у своєму складі позначення «WDS» відносно товарів 19 класу МКТП:



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



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);



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

Гарантована якість WDS
Вигідні рішення

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

Гарантированное качество WDS
Выгодные решения

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



за свідоцтвом № 152495 від 27.02.2012 (06, 19, 37, 40 класи МКТП);



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



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



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

Вікна WDS

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

Окна WDS

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



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

WDS

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

Окна WDS

(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  (06, 17, 19, 37, 40 класи МКТП).

На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи, пов'язані із забезпеченням правової охорони торговельної марки «WDS» в Україні та світі.

5. Цінність, що асоціюється з торговельною маркою

Колегія Апеляційної палати зазначає, що подавець заяви довів той факт, що серед споживачів існує високий рівень довіри до продукції ТОВ «МІРОПЛАСТ», маркованої торговельною маркою «WDS». Надані документи та матеріали свідчать про популярність та високий рівень довіри споживачів до товарів, що реалізуються із використанням торговельної марки «WDS». Це підтверджується значними та динамічно зростаючими обсягами продажу пластикового профілю для вікон і дверей, системами пластикових профілів для вікон і дверей.

Цінність, яка асоціюється з торговельною маркою «WDS», співзвучна з такими поняттями як: «надійність», «міцність», «довговічність», «енергоефективність», «високі стандарти виробництва», «доступність», «соціальна відповідальність», «популярність» та «бездоганна якість». Такі асоціативні зв'язки у свідомості споживачів та фахівців дають позитивні враження про товар під зазначеною торговельною маркою.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих подавцем заяви документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що його доводи є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, належними та достатніми доказами для визнання торговельної марки «WDS» добре відомою в Україні для товарів 19 класу МКТП «пластиковий профіль для вікон і дверей, системи пластикових профілів для вікон і дверей», станом на 10 червня 2021 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ» про визнання торговельної марки «WDS» добре відомою в Україні задовольнити.

2. Визнати торговельну марку «WDS» добре відомою в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «МІРОПЛАСТ» для товарів 19 класу МКТП «пластиковий профіль для вікон і дверей, системи пластикових профілів для вікон і дверей», станом на 10 червня 2021 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Додаток: зображення торговельної марки на 1 арк.

Головуюча колегії

М.О.Василенко

Члени колегії

О.В.Жмурко

В.Б.Фінагіна

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 20.10.2022

WDS