ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
29.01.2025 № 25/2025

МІНЕКОНОМІКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»

(УКРНОІВІ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, http://www.nipo.gov.ua, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

08 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 20.08.2024 № Р-АП/62-24 у складі головуючого Горбик Ю. А. та членів колегії Грищенко В. Л., Єсєва В. Д., за участю секретаря засідання Горбик Ю. А., розглянула заяву ЛЕГО Джуріс А/С (DK) про визнання об’ємної (тривимірної) торговельної марки у вигляді мініфігурки добре відомою в Україні.

Представник заявника – Крутько Ю. О.

Заява ЛЕГО Джуріс А/С про визнання об’ємної (тривимірної) торговельної марки у вигляді мініфігурки – добре відомою в Україні, подана до Апеляційної палати 22.05.2024 на підставі пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).

Подавець заяви – ЛЕГО Джуріс А/С, просить визнати об’ємну (тривимірну) торговельну марку у вигляді мініфігурки (далі – Мініфігурка) за свідоцтвом № 276283 добре відомою в Україні для товарів 28 класу Міжнародної

класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «ігри, іграшки; ігрові конструктори» станом на 01.01.2023.

Позиція заявника ґрунтується на наступних відомостях.

ЛЕГО Джуріс А/С є частиною групи компаній ЛЕГО («the LEGO Group»), яка є всесвітньо відомим виробником дитячих іграшок та конструкторів. Компанія ЛЕГО була заснована в 1932 році Кірком Крістіансеном, теслярем із невеликого містечка Біллунд, Данія. Свою назву компанія отримала в 1934 році від словосполучення «LEg GOdt» – «грати добре» данською мовою.

У 1950-х роках данське відомство з патентів та торговельних марок зареєструвало першу торговельну марку «LEGO». Згодом компанія отримала патент, який охороняв унікальний принцип з'єднання цеглинок, які є основою конструкторів LEGO і до сьогодні.

ЛЕГО Джуріс А/С є однією з ключових компаній у складі групи компаній ЛЕГО, яка володіє портфелем торговельних марок, що використовуються групою, та здійснює управління ними.

З хронології розвитку компанії ЛЕГО вбачається, що її позиція на світовому ринку формувалася протягом десятиліть. Станом на 1968 рік обсяг щорічних продажів іграшок LEGO становив близько 19 мільйонів наборів. На початку 1970-х років кількість виготовлених іграшок перевищила 1,8 мільярда штук. У 1980-х роках, згідно з проведеними дослідженнями, було встановлено, що 70 % сімей Західної Європи з дітьми віком до 14 років мають вдома конструктори LEGO. На початку 1990-х років компанія ЛЕГО увійшла до десятки найкращих виробників іграшок у світі, а у 2000-х роках стала однією з п'яти найбільших компаній-виробників іграшок та іграшкових наборів. У першій половині 2015 року компанія ЛЕГО стала найбільшим виробником іграшок у світі. За виторгом, вартість її акцій сягнула 2,1 мільярдів доларів. На сьогодні продукція компанії представлена більш ніж у 130 країнах світу.

Підвищенню популярності та відомості продукції компанії ЛЕГО значною мірою сприяла поява у 1978 році Мініфігурки LEGO, автентичність якої залишається впізнаваною для споживачів і до теперішнього часу. У 1979 році компанія ЛЕГО отримала патент (US Des.253,71) на дизайн Мініфігурки, яка з того часу стала невід'ємною частиною продукції компанії ЛЕГО. Цей дизайн зберігся без змін до сьогодні.

Станом на 2006 рік було створено понад 4 мільярди одиниць Мініфігурки LEGO. Станом на 2023 рік кількість вироблених одиниць сягнула 7,8 мільярдів.

Мініфігурка від LEGO пропонується до продажу окремо в рамках тематичної колекційної лінійки «Minifigures» і є частиною наборів конструкторів LEGO різних тематичних серій. Ця іграшка являє собою мініатюрне відтворення людини з характерним задумом форми та виконання.

В Україні компанія ЛЕГО представлена Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕГО Україна», яке було створено 03.10.2010. Єдиними засновником та учасником ТОВ «ЛЕГО Україна» є компанія ЛЕГО А/С (LEGO A/S).

Заявник, ТОВ «ЛЕГО Україна», ЛЕГО А/С (LEGO A/S), ЛЕГО Систем А/С (LEGO System A/S) є пов’язаними особами та входять до складу групи компаній ЛЕГО.

Як докази та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні торговельної марки «Мініфігурка» стосовно товарів, щодо яких вона використовується, станом на зазначену в заяві дату, подавцем заяви надані такі документи:

1. Зображення торговельної марки.

2. Виписка з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо свідоцтва № 276283 від 25.05.2020.

3. Витяг відомостей щодо компанії ЛЕГО Джуріс А/С від 26.11.2019 із Центрального реєстру компаній Королівства Данії з апостилем та нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

4. Інформація зі Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ (CIC) про всі чинні реєстрації торговельних марок в Україні, власником яких є ЛЕГО Джуріс А/С.

5. Роздруківка статті з вільної енциклопедії «Вікіпедія» з інформацією про групу компаній ЛЕГО та хронологію її розвитку.

6. Копія Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 06.02.2018, прийняте за результатами розгляду заяви ЛЕГО Джуріс А/С про визнання торговельної марки «LEGO» добре відомою в Україні та копія наказу Мінекономрозвитку від 27.04.2018 № 593.

7. Роздруківка інформаційних матеріалів про історію створення перших конструкторів серії LEGO CITY (LEGOLAND), до складу яких з 1978 року входить «Мініфігурка» від LEGO.

8. Роздруківка бібліографічних даних патенту на промисловий зразок США US Des. 253,711, грудень 1979 рік.

9. Роздруківка статті з вебсайту «the Guardian» (www.theguardian.com) – «Лего – іграшка століття» від 31.01.2000 та інформаційного матеріалу Датсько-британської асоціації (https://dkuk.org/profiles/lego/) – «Група LEGO».

10. Роздруківки статей з офіційного вебсайту заявника (https://www.lego.com/en-us) – «LEGO Group другий рік поспіль визнана найавторитетнішою компанією у світі» від 11.04.2024 та 03.04.2023.

11. Роздруківка статті з українського онлайн-видання «Економічна правда» – «Lego знову стала найбільшим виробником іграшок» від 02.09.2015.

12. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ЛЕГО Україна».

13. Витяг відомостей щодо компанії ЛЕГО А/С від 26.11.2019 із Центрального реєстру компаній Королівства Данія з апостилем та нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

14. Роздруківка статті з вебсайту «The Guardian» (www.theguardian.com) – «Як Lego клацнув: супербренд, який заново винайшов себе» від 04.06.2017.

15. Роздруківка статті з відомого українського медіа ресурсу «УНІАН» (https://www.unian.ua) – «Конструктор Lego випередив «Монополію» і ляльку Барбі» від 04.02.2015.

16. Роздруківка інформаційного матеріалу Асоціації роздрібних продавців іграшок – «Іграшка століття» з вебсайту https://www.toyretailersassociation.co.uk.

17. Роздруківка статті з вебсайту «Fox News» (www.foxnews.com) – «Історія Лего: цікаві факти про «Іграшку століття» від 28.01.2023.

18. Роздруківка статті з вебсайту 24 каналу (www.24tv.ua) – «Для необмеженої уяви дітей та дорослих: як конструктор LEGO став «Іграшкою XX століття» від 12.12.2021 та роздруківка інформації щодо відеоогляду, як саме створюється Мініфігурка від LEGO на каналі «YouTube».

19. Роздруківка статті з вебсайту www.blocksmaq-com – «Найкращі історичні Мініфігурки від LEGO – від космонавтів до художників» від 19.06.2022.

20. Роздруківка статті з вебсайту www.blog.qm.qld.gov.ua – «Магія мініфігурки» від 18.06.2021.

21. Примірник книги «The Art of the Minifigure» by Brian Barrett, Chronicle Books LLC, ISBN 9781452182261, 143 c., 2022.

22. Витяги з книги «The Art of the Minifigure» з перекладом українською мовою.

23. Роздруківка статті з вільної енциклопедії «Вікіпедія» – «Мініфігурка Лего».

24. Роздруківка статті з вільної енциклопедії LEGO – «Brickipedia» з детальною інформацією про Мініфігурку від LEGO, її види та серії.

25. Опис та додаткові зображення всіх необхідних проєкцій позначення, яке подавалось на реєстрацію торговельної марки «Мініфігурка» за заявкою № m 2019 25657.

26. Роздруківки із пошукової системи «Global Brand Database» за пошуковим запитом тривимірних торговельних марок, зареєстрованих та заявлених на реєстрацію, що належать заявнику.

27. Роздруківки сторінок вебсайтів https://comfy.ua, https://rozetka.com.ua, https://constructors.com.ua, з інформацією щодо продажу конструкторів LEGO.

28. Роздруківки статей з вебсайту «The Village Україна» (www.village.com.ua), газети «День» (https://day.kyiv.ua) та онлайн-ресурсу «Суспільне Новини» (https://suspilne.media), з інформацією про набір конструктора LEGO за мотивами фільму «Сам удома», розробником ідеї якого став українець Олексій Сторожук.

29. Засвідчені копії договорів купівлі-продажу із додатками до них між ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» та ТОВ «АЛЬФА-ЗАБАВА» № 46 від 10.08.2011, ТОВ «ПЛАНЕТТОЙС» № 36 від 09.09.2010, ТОВ «БЕЛЬВІЛЬ» № 1 від 14.07.2010, ТОВ «ММ Б» № 1/12/15 від 01.12.2015, ФОП Кондратюк А.М. № 42 від 10.12.2010 з видатковими накладними.

30. Копія довідки ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» № 1520 від 21.03.2024 щодо переліку контрагентів – найбільших суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію конструкторів.

31. Оригінал довідки ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» № 1516 від 05.03.2024 щодо загальної кількості проданих товарів, які містили Мініфігурку від LEGO.

32. Роздруківки статей з енциклопедії «Wikipedia» (https://en.wikipedia.orq), вебсайтів www.lego.com/uk-ua, www.brickowl.com з інформацією про Мініфігурку від LEGO з перекладом українською мовою.

33. Роздруківки знімків екрану з офіційного вебсайту компанії ЛЕГО та вебсайту інтернет-магазину «Антошка».

34. Скриншоти сторінок вебсайтів https://constructors.com.ua, www.lego.com/uk-ua та інтернет-магазину «Антошка» з інформацією про продаж Мініфігурок LEGO як самостійного артикулу.

35. Скриншоти офіційного каналу «LEGO» на «YouTube», який має більше 17 мільйонів підписників.

36. Роздруківки інформації про мобільний додаток «Lego-life».

37. Роздруківки знімків екранів із пошукових систем «Play Маркет» та «App Store».

38. Довідка ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» № 1523 від 08.04.2024 про офіційний імпорт в Україну товарів компанії ЛЕГО у період з 2018 по 2023 роки.

39. Довідка ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» № 1524 від 08.04.2024 про обов'язкові платежі, сплачені компанією у період з 2018 по 2023 роки.

40. Довідка ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» № 1515 від 05.03.2024 щодо кількості магазинів-партнерів по регіонах України, які здійснювали продаж товарів компанії ЛЕГО у період з 2018 по 2023 роки.

41. Роздруківки з вебсайту інтернет-архіву «WaybackMachine» вебсторінок інтернет-магазинів «CONSTRUCTORS» та «Антошка» з інформацією щодо найбільш ранньої дати продажу Мініфігурки від LEGO.

42. Роздруківки сторінок з вебсайтів https://constructors.com.ua, https://antoshka.ua з інформацією щодо продажу Мініфігурок від LEGO тематичної колекційної лінійки «minifigures».

43. Роздруківки статей з вебсайтів https://red-aqency, https://medium.com, https://adme.media, https://squeezeqrowth.com з інформацією про маркетингові стратегії компанії ЛЕГО з перекладом українською мовою.

44. Звіти ТОВ «Дослідницька компанія «Соціополіс» про соціологічне опитування «Оцінки рівня відомості споживачам в Україні об'ємної торговельної марки «Мініфігурка» від 12.05.2023 та 29.02.2024.

45. Роздруківки з вебсайту www.yakaboo.ua з інформацією про продаж тематичних книжок LEGO, доступних для купівлі в Україні.

46. Доказ купівлі на території України примірника книги «LEGO The Art of the Minifigure».

47. Зразки друкованої продукції (акційні каталоги, буклети, листівки, плакати та інші матеріали) щодо просування Мініфігурки, які розповсюджувалися у торговельних мережах України до 01.01.2023.

48. Скриншоти з офіційного каналу заявника на «YouTube» та офіційних сторінок в соціальних мережах «Instagram», «Twitter» та «Pinterest» з інформацією про Мініфігурку від LEGO.

49. Скриншоти вебсторінок соціальної мережі «Facebook» та мережі магазинів «АНТОШКА» з рекламою продукції LEGO.

50. Роздруківки статей з вільної енциклопедії «Вікіпедія» з інформацією про фільми Lego та скриншоти інтернет-сторінок вебсайтів https//megogo.net, www.awn.com з інформацією про використання Мініфігурки у мультиплікаційних фільмах.

51. Роздруківки статей з вільної енциклопедії «Вікіпедія» з інформацією про відеоігри LEGO, у яких використовується Мініфігурка від LEGO.

52. Довідка ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» № 1525 від 15.04.2024 про витрати на рекламу.

53. Роздруківка статті з вебсайту https://mon.qov.ua про Меморандум між МОН України та LEGO FOUNDATION щодо співпраці у сфері освіти і науки.

54. Копії свідоцтв про реєстрацію авторського права в США № VA0000655230 та № VA0000655104.

55. Афідевіт щодо визнання тривимірної торговельної марки «Мініфігурка» добре відомою в Мексиці з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

56. Інформація про відстоювання прав на торговельну марку «Мініфігурка» при переміщенні товарів через митний кордон України.

57. Витяг із Меморандуму про співпрацю від 05.05.2023 між заявником та одним із найбільших українських маркетплейсів.

58. Копія рішення Господарського суду міста Києва від 29.06.2022 у справі № 910/11790/21 про визнання недійсним патенту України № 39209 на промисловий зразок «фігурка іграшкова».

59. Звіти про оцінку репутації «Global RepTrak» за 2020-2023 роки.

60. Роздруківка статті з вебсайту https://www.toyassociation.org про третє місце в рейтингу «Іграшка року» (TOTY) 2019 набору «LEGO Harry Potter and Great Hall» у версії Американської торгової асоціації іграшкової промисловості.

61. Роздруківка статті з вебсайту https://brickhobbyist.com з інформацією про нагороди та престиж компанії ЛЕГО.

62. Роздруківка статті з вільної енциклопедії «Вікіпедія» (https://en.wikipedia.org) з інформацією про Список винагород, отриманих The Lego Movie з перекладом на українську мову.

63. Роздруківка статті з вебсайту https://brickranker.com – «Сто найдорожчих Мініфігурок LEGO».

64. Роздруківки сторінок вебсайту https://www.quinnessworldrecords.com з інформацією про найбільшу колекцію Мініфігурок від LEGO.

65. Роздруківки сторінок вебсайту www.leqolanddiscoverycentre.com з інформації щодо колекційних Мініфігурок від LEGO.

66. Роздруківки з вебсайту спільноти «UkrBricks» (https://ukrbricks.com) та вебсайту https://lan.lego.com.

67. Роздруківка статті з офіційного сайту заявника (www.lego.com/en) про історію компанії ЛЕГО.

68. Роздруківка статті з вебсайту https://hromadske.ua – «Lego розробила свої перші кубики з перероблених пластикових пляшок».

69. Роздруківки статті з вебсайту https://nmeda.org – «LEGO показує Мініфігурку з інвалідним візком» та вебсайту «The Guardian» про першу в історії іграшку – «Мініфігурку в інвалідному візку».

70. Довідка ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА» № 1514 від 05.03.2024 щодо коштів, витрачених компанією ЛЕГО на благочинні заходи в Україні у період з 2018 по 2023 роки.

Колегія Апеляційної палати всебічно та в повному обсязі дослідила документи, надані подавцем заяви як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання торговельної марки «Мініфігурка» добре відомою в Україні станом на 01.01.2023, заслухала пояснення представника та зазначає наступне.

Відповідно до статті 25 Закону, охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis 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-й сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, зокрема інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею.

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

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

Відповідно до параграфа 2 (а) статті 2 Рекомендації, що визначає доречний сектор суспільства, у якому знак є добре відомим, фактичними та потенційними споживачами іграшок та конструкторів LEGO, які включають у себе стилізовану Мініфігурку є особи віком від 18 років, які хоча б один раз протягом строку в шість місяців купують які-небуть дитячі іграшки.

На підтвердження доводів про високий ступінь відомості торговельної марки «Мініфігурка» серед доречного кола споживачів заявник надав результати соціологічних досліджень, проведених ТОВ «Дослідницька компанія «Соціополіс» у період з 26.04.2023 по 05.05.2023 та з 16.02.2024 по 21.02.2024. Дослідження проводились методом особистого інтерв'ю серед населення, віком від 18 років, у 6 містах України: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса. Загальна кількість опитаних становила 1 800 та 1 000 респондентів відповідно.

Результати досліджень свідчать, що об'ємна торговельна марка «Мініфігурка» відома переважній більшості (84,3% та 86,2%) представників досліджуваної цільової аудиторії; 98,5% та 97,3% респондентів вважають, що ця торговельна марка використовується для товарів – ігри, іграшки та ігрові конструктори; 76,5% та 78% респондентів вважають, що власником торговельної марки є ЛЕГО Джуріс А/С; основними джерелами інформації про торговельну марку «Мініфігурка» серед респондентів є особисте споглядання товарів у торговельних закладах (56,8% та 58,5%), друзі, родичі та знайомі (25,6% та 24,1%). Переважна більшість респондентів (86,3% та 92%) вперше дізнались про торговельну марку «Мініфігурка» до 01.01.2019 та 01.01.2023 відповідно.

У 2010 році та згодом у 2021 році Міністерство освіти і науки України та компанія «ЛЕГО Фаундейшн» уклали меморандуми про взаєморозуміння щодо впровадження нових методів навчання на основі програми «Лего Ед'юкейшн», що передбачає використання навчальних іграшкових наборів конструкторів LEGO в освітніх проєктах.

У лютому 2012 року в Києві була заснована спільнота UkrBricks, яка є частиною офіційної спільноти Амбасодорів ЛЕГО (LEGO Ambassador Network), з метою побудови та розвитку онлайн- і офлайн-зв'язків між шанувальниками з різних міст України.

З 2021 року компанія ЛЕГО розпочала випуск і продаж набору конструкторів за мотивами фільму «Сам удома». Ідея цього набору була розроблена українцем Олексієм Сторожуком. На момент виходу цей набір був найбільшим серед усіх конструкторів компанії (3955 елементів) та включав п'ять стилізованих Мініфігурок головних героїв: Кевіна, двох бандитів, маму Кевіна – Кейт, а також лячного сусіда Марлі з лопатою.

Про добру відомість торговельної марки «Мініфігурка» свідчать численні публікації в профільних засобах масової інформації та інтернет-виданнях.

За результатами дослідження документів, наданих подавцем заяви на підтвердження відомості торговельної марки «Мініфігурка», колегія Апеляційної плати дійшла висновку про те, що на вказану в заяві дату 01.01.2023 ця торговельна марка мала широку відомість серед споживачів та отримала визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Використання торговельної марки «Мініфігурка» для товарів, таких як «ігри; іграшки; ігрові конструктори», здійснюється в Україні з 1991 року шляхом: продажу та пропонування до продажу ігор, іграшок, ігрових конструкторів, до складу яких входить стилізована Мініфігурка; нанесення на упаковки та інструкції, які містять зображення стилізованої Мініфігурки; імпорту (ввезення) ігор, іграшок, ігрових конструкторів, до складу яких входить стилізована Мініфігурка; просування товарів у мережі «Інтернет», на телебаченні; використання в діловій документації; проведення маркетингових заходів у рекламних матеріалах, друкованих виданнях, мультиплікаційних фільмах та мобільних (комп'ютерних) іграх.

В Україні компанія ЛЕГО представлена ТОВ «ЛЕГО Україна», основним напрямом діяльності якого є оптовий продаж іграшок та конструкторів LEGO. Ці конструктори представлені різними тематичними лінійками, до складу яких входять стилізовані Мініфігурки, а також набори (серії) стилізованих (тематичних) Мініфігурок, включаючи окрему тематичну колекційну лінійку «Minifigures».

Тематична лінійка «Minifigures», представлена у 2010 році, включає колекційні стилізовані Мініфігурки, кожна серія яких містить від 9 до 22 унікальних ексклюзивних моделей. Загалом компанія LEGO випустила 691 колекційну стилізовану Мініфігурку.

Повний перелік стилізованих Мініфігурок у тематичних лінійках ігрових конструкторів LEGO доступний на офіційному вебсайті компанії ЛЕГО та на вебсайті BrickOwl, маркетплейсі LEGO, який дозволяє здійснювати продаж продукції LEGO, її компонентів та стилізованих Мініфігурок.

Довготривале та безперервне використання торговельної марки «Мініфігурка» підтверджується договорами купівлі-продажу, укладеними ТОВ «ЛЕГО Україна», а також відповідними видатковими накладними.

Відповідно до інформаційної довідки заявника, найбільшими контрагентами, які, серед іншого, можуть здійснювати реалізацію конструкторів LEGO в Україні, є такі суб'єкти господарювання: ТОВ «ПАРИТЕК-СМІК», ТОВ «РОЗЕТКА.УА», ТОВ «КІДДІ РІТЕЙЛ», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «БЕЛЕС УКРАЇНА», ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», ТОВ «Комфі Трейд»,

ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», ТОВ «СІЛЬПО ФУД», ТОВ «ЦИФРОТЕХ».

Згідно з інформаційними довідками, загальний обсяг продажу (кількість проданих одиниць товару) в Україні становив: станом на 31.12.2018 – 813 654 шт.; станом на 31.12.2023 – 1 118 106 шт.

Щодо обсягів імпортування товару на територію України (кількості одиниць товару), спостерігається значний приріст попиту: так, станом на 31.12.2018 – 914 001 шт.; станом на 31.12.2023 – 1 490 381 шт.

Про широту географічного охоплення використання торговельної марки «Мініфігурка» станом на 2023 рік свідчать дані про загальну кількість функціонуючих магазинів-партнерів ТОВ «ЛЕГО Україна» на території України.

Загальна кількість магазинів склала 471. Ці магазини представлені в таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізької, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

За результати розгляду наданих документів і відомостей, колегія Апеляційної палати вважає, що вони доводять факт тривалого, безперервного та у значних обсягах географічного використання торговельної марки «Мініфігурка» на всій території України станом на 01.01.2023.

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

Протягом усього часу використання торговельної марки «Мініфігурка» на території України проводилися активні рекламні компанії з її просування.

Рекламування продукції під цією торговельною маркою здійснювалося різними засобами, зокрема: на телебаченні, у друкованих засобах масової інформації, в мережі «Інтернет» на відеоплатформі «YouTube», мобільних застосунках, шляхом розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами, під час організації різноманітних маркетингових заходів тощо.

Активне просування торговельної марки здійснюється заявником через друковану продукцію. Зокрема, через українські магазини-книгарні «Yakaboo», «Книгарня «Є» та «Britishbook» доступні до купівлі українською або англійською мовами наступні книги: «LEGO Minifigure: Year by Year A Visual History» (2013 рік), «LEGO Minifigure Handbook» (2020 рік), «LEGO Minifigure: A Visual History» (2020 рік), «LEGO The Art of the Minifigure» (2022 рік), «LEGO DC Super Heroes Character Encyclopedia: With Minifigure» (2016 рік), «Amazing Minifigure Ultimate Sticker Collection» (2013 рік).

Частина книжок включають стилізовану Мініфігурку як іграшку, зокрема: «LEGO Гаррі Поттер. Назад у Гоґвортс» (2019 рік), «LEGO Ninjago.

Найулюбленіші суперники» (2020 рік), «LEGO Гаррі Поттер. Магічний віммельбух» (2020 рік), «LEGO Star Wars. Пригоди штурмовиків» (2022 рік).

Маркетингові заходи щодо просування Мініфігурки підтверджуються інформаційними виданнями-каталогами, буклетами, брошурами, плакатами, рекламними каталогами, листівками, а також бірками компанії ЛЕГО та ТОВ «ЛЕГО Україна». Вони пропонуються для ознайомлення та розповсюджуються серед споживачів ігрового сектору, зокрема серед відвідувачів торговельних мереж «Ашан», «МЕТРО», а також мереж дитячих магазинів: «Будинок іграшок», «Антошка», «Planettoys», «СМІК», «Чудо Острів», «Епік, MyPlay» у більшості міст України.

Просування торговельної марки «Мініфігурка» здійснюється через офіційний інтернет-магазин заявника (https://www.lego.com/uk-ua) та інтернет-магазини партнерів ТОВ «ЛЕГО Україна».

Також обізнаності споживачів сприяла інформація, яка розміщувалась на особистих сторінках заявника в соціальних мережах «Facebook», «Twitter», «Instagram», «Pinterest». Обліковий запис LEGO у «Facebook» нараховує 15 мільйонів підписників, в «Instagram» – 10,3 мільйонів підписників, у «Twitter (X)» – 1 мільйон підписників, у «Pinterest» – 312,3 тисяч підписників. Всі облікові записи містять зображення та відео з Мініфігуркою.

Відомість Мініфігурки також значно зросла завдяки її використанню у графічному інтерфейсі та піктограмі мобільних додатків: «LEGO Life», кількість користувачів якого становить понад 10 мільйонів осіб; «LEGO Digital Designer», який було встановлено понад 70 мільйонів разів.

Додатково, окрім додатків, що випускаються безпосередньо компанією ЛЕГО, доступні різноманітні ігри, які використовують стилізовану Мініфігурку, та розроблені у співпраці з різними компаніями кіноіндустрії. Так, для завантаження в Україні доступні «Lego Star Wars: The Video Game», «Lego Racers», «LEGO The Hobbit», «LEGO Batman 3: Beyond Gotham», «LEGO Harry Potter Collection», «LEGO CITY Undercover», «LEGO DC Super-Villains», «LEGO The Movie 2 Videogame», «Персонажі до LEGO Зоряні Війни: Скайуокер. Сага».

Значного рівня популярності Мініфігурка отримала завдяки випущеним фільмам з її використанням, зокрема таких як: «Lego Фільм», «Lego Фільм: Бетмен», «Ніндзяґо», «Ніндзяґо: Повстання драконів», «Lego Фільм 2», а також кінострічок за мотивами персонажів фільмів «Історія іграшок», «Історія іграшок-2» та «Історія іграшок-3» кіностудії Walt Disney Studios Motion Pictures.

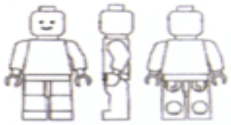
Також у рамках рекламних кампаній, які були запущені у 2020-2021 роках на замовлення компанії LEGO, використовувалися банери з Мініфігуркою для вебсайтів та облікових записів, а також для зовнішньої реклами на медіафасадах та LED-екранах, а також для брендових зон у торговельних центрах України.

Підсумовуючи дані щодо рекламування своїх товарів в Україні, у період 2018-2023 років компанія ЛЕГО витратила близько 190 209 063 гривень, що підтверджується наданою довідкою.

За результатами дослідження наданих документів, колегія Апеляційної палати зазначає, що представлені відомості свідчать про активне та тривале просування заявником торговельної марки «Мініфігурка» на всій території України.

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

Заявник є власником наступних торговельних марок, яким надано правову охорону в Україні:



за свідоцтвом № 234940 від 11.12.2017 (03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 41, 42, 43 класи МКТП);

за свідоцтвом № 276283 від 25.05.2020 (28 клас МКТП);

за свідоцтвом № 321224 від 22.06.2022 (28 клас МКТП).

Рішенням Апеляційної палати від 06.02.2018 торговельну марку «LEGO» визнано добре відомою в Україні відносно ЛЕГО Джуріс А/С для товарів 28 класу МКТП станом на 01.01.2014.

Також заявник надав інформацію про міжнародні та національні реєстрації торговельної марки «Мініфігурка» у різних країнах світу (близько 28 діючих реєстрацій).

Крім того, різні варіанти зовнішнього вигляду Мініфігурки охороняються як твори образотворчого мистецтва, авторські права на які належать групі компаній ЛЕГО. Зокрема, ці права підтверджені реєстраціями авторського права в США за свідоцтвами №№ VA0000655230 та VA0000655104.

У 1979 році Патентним Відомством США був виданий патент на промисловий зразок US Des. 253,711, яким охороняється зовнішній вигляд Мініфігурки.

На підставі наведених доказів щодо тривалості та географічного району реєстрацій торговельної марки «Мініфігурка», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснював та продовжує здійснювати всі

необхідні заходи для забезпечення правової охорони цієї торговельної марки в Україні та світі.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами

На підтвердження факту успішного відстоювання прав на торговельну марку «Мініфігурка» заявник надав інформацію про визнання її добре відомою у Мексиканських Сполучених Штатах (Мексиці).

З метою недопущення на митну територію України контрафактної продукції, торговельна марка «Мініфігурка» була внесена до Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності під № 7 від 08.12.2020.

Також заявником були подані мотивовані заперечення проти заявок на торговельні марки, які є схожими або асоціюються з торговельною маркою «Мініфігурка». Доводи заявника, викладені в запереченнях, були враховані як заявниками за відповідними заявками, так і експертом, в результаті чого в реєстрації таких позначень було відмовлено.

6. Цінність, що асоціюється з торговельною маркою

За даними рейтингу «Global RepTrak», компанія ЛЕГО у квітні 2023 року увійшла до 100 найавторитетніших компаній у світі. Компанія ЛЕГО отримала безліч нагород за LEGO фільми на таких церемоніях, як «Academy Awards», «Golden Reel Awards», «Grammy Awards» тощо.

Економічна цінність бренду підтверджується обсягом продажів продукції, що конвертується в обсяг сплачених податків та зборів.

Характеризуючи соціальну цінність, інтерес до лінійки LEGO Minifigures формувався на основі підвищеного попиту серед споживачів на Мініфігурку як окремого елементу конструкторських наборів, з яких поціновувачі продукції LEGO створюють особисті колекції, та очікують отримати іграшку високої якості, виготовлену з безпечних екологічно чистих матеріалів.

Також компанія ЛЕГО є партнерами ЮНІСЕФ, починаючи з 2015 року та дотепер, спільно організовують програми соціальної підтримки та психологічної реабілітації дітей, що постраждали від збройної агресії російської федерації та постійно долучається до проведення соціальних проєктів на території України.

Керуючись Паризькою конвенцію 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 економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заяву ЛЕГО Джуріс А/С (DK) про визнання об’ємної (тривимірної) торговельної марки у вигляді мініфігурки добре відомою в Україні задовольнити.

2. Визнати об’ємну (тривимірну) торговельну марку у вигляді мініфігурки добре відомою в Україні відносно ЛЕГО Джуріс А/С (DK) для товарів 28 класу МКТП: «ігри; іграшки; ігрові конструктори» станом на 01.01.2023.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

Додаток: зображення торговельної марки на 1 арк.

Головуючий колегії Ю. А. Горбик
Члени колегії В. Л. Грищенко
В. Д. Єсєв

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/12-25 від 28.01.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Горбик Ю. А. 28.01.2025 15:30
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/12-25 від 28.01.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Грищенко В. Л. 28.01.2025 15:29
58D71208000000000000
00000000000000000001

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/12-25 від 28.01.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Єсєв В. Д. 28.01.2025 15:28
3FAA9288358EC0030400
0000BFB13A00E41DDE00