

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
27.04.2018 № 589

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253- 93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

23 січня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 20.11.2017 № Р/118-17 у складі головуючого – Перевезенцева О. Ю. та членів колегії – Падучака Б. М., Кулик О. С., Терехової Т. В., Цибенко Л. А., розглянула заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “НОВА ПОШТА” (вул. Європейська, буд. 57, м. Полтава, 36039) про визнання знака “НОВА ПОШТА” добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Ортинська М. Ю.

Зображення знака: НОВА ПОШТА (додається).

Аргументація заявника

Заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю “НОВА ПОШТА” (далі – ТОВ “НОВА ПОШТА”) просить визнати знак “НОВА ПОШТА” добре відомим в Україні станом на 31.12.2013 відносно послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): “автомобільне перевезення; доставляння повідомлень; доставляння посилок; доставляння товарів; зберігання на складах/зберігання; зберігання товарів; перевезення; перевезення вантажними автомобілями; перевезення меблів; посередницькі послуги у перевезенні; послуги з перевезення під час переїзду; послуги кур’єрів (доставляння повідомлень або товарів); транспортне експедирування”.

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

Історія ТОВ “НОВА ПОШТА” почалася у 2001 року з ідеї молодих підприємців В’ячеслава Климова та Володимира Поперешнюка запропонувати українцям нову послугу – швидку і зручну доставку товарів. Стартовий капітал

компанії становив 7000 доларів США, а команда на початку існування включала в себе 7 осіб. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань датою державної реєстрації ТОВ “НОВА ПОШТА” є 19.01.2001.

У 2005-2006 р.р. в ТОВ “НОВА ПОШТА” почалося формування ключової команди управлінців, а також адміністративної структури з поділом на регіональні філії та центральні офіси в Києві та Полтаві.

З 2007 року у великих містах України відкриваються нові відділення ТОВ “НОВА ПОШТА”, посилюються позиції в сегменті B2B (бізнес для бізнесу) за рахунок розширення клієнтської бази.

У 2010 році ТОВ “НОВА ПОШТА” поглиблює та активно налагоджує роботу зі зростаючим сегментом e-commerce і стає ключовим партнером для багатьох інтернет-магазинів. Пропозиція клієнту “логістики під ключ” дозволяє компанії закріпитися на ринку B2C (бізнес для споживача).

На 2011 рік кількість посилок, відправлених ТОВ “НОВА ПОШТА”, складала біля 12 млн. на рік, а мережа експрес-доставки налічувала близько 500 відділень по всій Україні.

У 2012 році було створено ТОВ “НОВА ПОШТА ІНТЕРНЕТШІЛ”, співзасновниками якого також стали В’ячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. Основним видом господарської діяльності цього товариства є допоміжна діяльність у сфері транспорту, в межах якої здійснюється міжнародна доставка документів, вантажів, посилок.

Заявник наголошує на тому, що, на відміну від інших учасників ринку, при наданні послуг 39 класу МКТП його діяльність спрямована на забезпечення експрес-доставки документів, вантажів і посилок, шляхом перевезення, транспортного експедирування, а також на надання суміжних послуг зі зберігання документів, вантажів та посилок на складах.

На сьогодні ТОВ “НОВА ПОШТА” пропонує не лише сервіс доставки. Нова корпоративна структура являє собою групу компаній, що надають клієнтам комплекс логістичних та супутніх сервісів. У відділеннях компанії можна не тільки отримати чи відправити посылку або вантаж, замовити адресну доставку, а й здійснити електронний грошовий переказ через каси ForPost, для суб’єктів господарювання доступна послуга фулфілменту. Для зручності клієнтів в компанії також впроваджують сучасні ІТ рішення. Успішно розвиваються прогресивні формати сервісу: вантажі обробляються і сортуються на терміналах, а самі відправлення доставляються не тільки на відділення, а й через поштомати і міні-відділення (parcel shops). Завдяки цьому клієнти можуть отримувати посилки в пішій доступності не тільки від своїх будинків, але й від офісів.

В якості доказів на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака “НОВА ПОШТА” заявником надані такі документи:

1. Зображення знака “НОВА ПОШТА”.
2. Фотографії дипломів, нагород, одержаних заявником за 2007, 2010, 2013, 2014, 2016 роки.

3. Роздруківки публікацій з інформацією щодо міжнародного рейтингу “Золота Фортуна”, конкурсу “Вибір року”, премії “HR-бренд Україна”.

4. Копії рішень Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір № 3089 та № 3090 від 13.09.2016 для комп’ютерних програм “Нова Пошта” для Android OS”, “Нова Пошта” для IOS”.

5. Результати незалежного дослідження ринку поштової логістики України за підсумками 2012-2013 років, порівняння з 2010 і 2011 роками, виконаного Українською Асоціацією Директ Маркетингу спільно з дослідницьким холдингом Factum Group у період з грудня 2013 по квітень 2014.

6. Результати всеукраїнського маркетингового дослідження щодо визначення кращих товарів та послуг у номінації “Експрес-доставка року по Україні” в рамках конкурсу “Вибір року 2013”, проведеного ТОВ “Тейлор Нельсон Софрез Україна” (TNS) в період 05.07.2013 - 19.07.2013.

7. Звіт про дослідження “Індекс підтримки, довіра споживачів та намір покупки щодо провайдерів послуг. Україна”, проведеного дослідницькою компанією iVOX у червні-липні 2014 року.

8. Результати досліджень ринку експрес-доставки серед B2B-аудиторії та Інтернет-магазинів, проведених на замовлення заявника дослідницькою компанією “GfK Ukraine” у період 22.11.2014 - 08.12.2014.

9. Аналітичний звіт за результатами дослідження ринку експрес-доставки в Україні, підготовлений компанією “Тейлор Нельсон Софрез Україна” (TNS) у грудні 2014 року для заявника.

10. Звіти за результатами дослідження: вивчення споживання категорії поштових послуг, підготовлені дослідницькою компанією iVOX з квітня по серпень та за жовтень 2015 року для заявника.

11. Звіти за результатами дослідження: “Пенетрація та NPS послуг експрес-доставки в Україні”, проведеного в сегментах фізичних осіб (C2C), Інтернет-магазинів, юридичних осіб, підготовлені дослідницькою компанією Ipsos Marketing у березні та квітні 2016 року для заявника.

12. Звіти за результатами дослідження: “Служби експрес-доставки в Україні: U&A. Сегментація. Задоволеність”, проведеного у сегменті фізичних осіб (C2C) та бізнес сегменті, підготовлені дослідницькою компанією Ipsos Marketing у серпні 2016 року та лютому 2017 року для заявника.

13. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1002912103 від 11.08.2017 про ТОВ “НОВА ПОШТА” та її відокремлених підрозділів.

14. Роздруківки з веб-сайту реєстратора доменних імен www.imena.ua з реєстраційними даними про домен “novaposhta.ua” та розділу “Відділення” веб-сайту <https://novaposhta.ua/> карти України із вказівками на кількість та розташування найближчих відділень “НОВА ПОШТА” в різних областях України.

15. Відомості щодо статистики відкриття відділень ТОВ “НОВА ПОШТА” (філії) та статистики відкриття відділень ТОВ “НОВА ПОШТА” (франшиза)” за 2000 та 2009-2017 роки.

16. Відомості щодо договорів, укладених у сфері реклами та просування послуг заявника в областях України за період з 01.06.2009 по 21.11.2014 роки.

17. Копії договорів про надання рекламних та інформаційних послуг між ТОВ “НОВА ПОШТА” та: ПП “Аутдор-Шарк” (№ 017/09 від 01.06.2009); ЧП “Издательский дом “Час Пик” (від 11.06.2009); СПД Цап Н. В. (№ 01/09/09 від 01.09.2009); ООО “Медиа-Группа Город” (№ 554 від 25.11.2009); СПДОФ Педрига В.П. (№ 2 від 01.05.2010); ООО “Медиа-Регион” (№ 11/028 від 05.01.2011); ТЗОВ “Краяни-Волинь” (№ 61/11 від 24.03.2011); ТОВ “Корпорація Като Інвестментс Україна” (№ 150605 від 15.06.2011, з додатками; № 120705 від 12.07.2011); СНВП “Укррембуд” (№ 608 від 08.09.2011); ТОВ “Інформ Медіа” (№ ІМ-0001486-УЖООООООО від 20.09.2011; № ІМ-0000663-УЖООООООО від 01.10. 2012); ПП РК “Україна” (№ 641 від 23.09.2011); ПП “Радіо Скайвей” (№ 23-С від 28.09.2011 з додатками); ТОВ “Рекламне агенство “07” (№ 23 від 10.10.2011, з додатковими угодами); ООО “Первая городская радиоккомпания” (№ 58 від 04.11.2011); ТЗОВ “ТРК “Мікс” (№ 15 від 01.03.2012, з додатками); ЧНПП “Форвард” (№ 9п від 02.11.2012); ООО “АИП” (№ 02/222-3 від 21.11.2014); ООО “Оптимум Медиа Украина” (№ 01-04.1 від 01.04.2015); ТОВ “Радіосейлз” (№ 18/06-14/1 від 18.06.2014 з додатком); ТОВ “РК “Західний Полюс” (№ 28/15 від 17.09.2015 з додатком та додатковими угодами); ТОВ “Тавр Медіа” (№ 03-04-14-1К від 03.04.2014 з додатками).

18. Фотографії зовнішньої реклами та рекламно-сувенірної продукції із символікою “НОВА ПОШТА”.

19. Відомості щодо витрат на рекламування за 2013 рік.

20. Роздруківки обговорень та публікацій щодо діяльності ТОВ “НОВА ПОШТА” на форумах сайтів, в Інтернет-виданнях: <http://yuportal.net/>, <https://forum.vidido.ua/>, <https://buhgalter911.com/>; <http://interfax.com.ua/>, <http://itc.ua/>, <https://ain.ua/>, <https://tsn.ua>, <https://www.pravda.com.ua/>, <http://www.volynpost.com/>, <http://yampil.info/>, <http://zik.ua/>, <http://vgolos.com.ua/>, <http://www.segodnya.ua>, <https://delo.ua/>, <https://lg.vgorode.ua/>, <https://pravda.if.ua/>, <http://korrespondent.net/> за період 2010-2013 роки.

21. Відомості про кількість завантажень мобільного додатку “НОВА ПОШТА” за період 2012-2013 роки.

22. Роздруківки матриці краших додатків для iPhone, Android; статистики магазинів додатків від App Annie станом на 04.07.2017.

23. Роздруківки фотографій з соціальних проєктів, проведених ТОВ “НОВА ПОШТА”.

24. Роздруківка презентації “Facebook Overview” зі статистичними даними щодо кількості відвідувань сторінки ТОВ “НОВА ПОШТА” в соціальній мережі, підготовленої “ENGINE digital agency” за період 01.02.2013-01.08.2017.

25. Копії запрошень на покази бренду “Marchi” “PORT” на Ukrainian Fashion Week 2013 (14.10.2012); колекції “Solena” бренду “Marchi” сезону осінь-зима 2013-2014 (07.03.2013); колекції “Utopia” бренду “Marchi” сезону весна-літо 2014 (11.10.2013); колекції “ROMANI” бренду “Marchi” Ukrainian Fashion Week 2014 в рамках сезону осінь-зима 2014-2015 (18.03.2014); бренду “Marchi” в рамках Odesa Holiday Fashion Week 2014 (червень 2014) для заявника.

26. Скрін-шоти з веб-сайту “Marchi” із зображенням знака заявника.

27. Копії квитка на концерт “ЕВОЛЮЦІЯ” групи Авіатор; постера; газетних публікацій із зазначенням заявника як одного з партнерів концерту.

28. Фотографія із заходів Logistics Innovation Forum 2013: Інноваційні рішення і технології ефективного управління логістикою і складом та скрін-шот з інформацією про партнерство ТОВ “НОВА ПОШТА” у форумі; “Е-Ехро 2013 – Ярмарок Інтернет-рїтейлерів і виставка провідних гравців ринку електронної комерції” (жовтень 2013) та скрін-шот заходу у Facebook.

29. Фотографії входу в ДО “Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка” (липень-серпень 2013, 2014 років), скрін-шоти веб-сайту театру з інформацією про те, що ТОВ “НОВА ПОШТА” є генеральним перевізником.

30. Скрін-шоти з інформацією про партнерство заявника (у тому числі як спікера, спонсора) у заходах: “Форум Contract Logistics Forum 2013” (06.11.2013); конференції “Інтернетмагазини: стратегії зростання 2014” (27.03.2014); форумі “ТОРГОВИЙ БІЗНЕС 2014” (11.04.2014); .

31. Звіти до договорів № СП-14/001 від 27.01.2014 про участь заявника у конференції “Інтернетмагазини: стратегії зростання 2014” (27.03.2014) в якості спонсора; у форумі “ТОРГОВИЙ БІЗНЕС 2014” (11.04.2014) в якості спеціального партнера; від 28.06.2014 у заході “Kiev Triathlon Cup 2014” в якості спонсора; № 06032014/01 від 06.03.2014 в якості партнера показів модного бренду Marchi Ukrainian Fashion Week.

32. Звіти за результатами участі заявника, як партнера (в тому числі, як учасника та спікера) у заходах: конференція “8Р: Бізнес в мережі” (12.07.2014), підготовлений міжнародною агенцією інтернет-маркетингу для бізнесу Netpeak; “Про проведені заходи на другому Бізнес-Фесті “В пошуках Made in Ukraine” (11-12 жовтня 2014 року), підготовленого командою ЕКОНОМІКА Communication Hub; “UKRAINIAN E-COMMERCE AWARDS 2017” та “eDelivery Ехро 2017”, підготовлених компанією UKRAINIAN E-COMMERCE Expert для заявника.

34. Фотографії з Чемпіонату України з бодібілдингу, бодіфітнесу та фітнесу УФББ/ WABBA (09.11.2014); обкладинки книги Джима Колінза та Мортена Т. Хансена “Величні за власним вибором”, що містять рекламну символіку і зображення знака “НОВА ПОШТА”; обкладинки та розвороту книги Володимира Савчука “Практическая энциклопедия финансового менеджера”, у проведенні та публікації яких заявник є спонсором та партнером.

35. Бібліографічні дані свідоцтв та міжнародних реєстрацій на знаки для товарів та послуг “НОВА ПОШТА”, власником яких є заявник.

36. Копії свідоцтв на словесні та комбіновані знаки для товарів і послуг “НОВА ПОШТА”; патентів на промисловий зразок та корисну модель, виданих на ім’я заявника.

37. Копії рішень про реєстрацію, про попередню та остаточну відмови у реєстрації на словесні та комбіновані знаки “НОВА ПОШТА”.

38. Копія висновку про вартість майна: знака для товарів та послуг “НОВА ПОШТА” (свідоцтво № 191046), підготовленого ТОВ “Алпарі-Консалт”.

39. Диск із рекламними роликами та іншими відео-матеріалами з інформацією про діяльність ТОВ “НОВА ПОШТА”.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявника.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

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 зі статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

Розгляд заяви про визнання знака “НОВА ПОШТА” добре відомим в Україні здійснювався колегією Апеляційної палати відповідно до статті 25 Закону та Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 (далі – Порядок), з урахуванням Спільної рекомендації ВОІВ.

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.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з

охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, 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.

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

На підтвердження ступеня відомості чи визнання знака “НОВА ПОШТА” у відповідному секторі суспільства заявником надано дані незалежного дослідження ринку поштової логістики України за результатами 2012-2013 років у порівнянні із 2010-2011 роками. Дослідження проведено Українською асоціацією директ маркетингу разом з дослідницьким холдингом Factum Group.

Заявник також представив результати маркетингового дослідження, проведеного ТОВ “Тейлор Нельсон Софрез Україна” (TNS) в період 05.07.2013-19.07.2013 щодо визначення кращих товарів та послуг в Україні в рамках конкурсу “Вибір року 2013”.

На підтвердження збереження відомості знака “НОВА ПОШТА” після дати, на яку заявник просить визнати знак добре відомим, заявником надано звіти про результати таких досліджень: “Індекс підтримки, довіра споживачів та намір покупки щодо провайдерів послуг. Україна”, проведене дослідницькою компанією iVOX у червні-липні 2014 року, “Дослідження ринку експрес-доставки серед B2B-аудиторії та Інтернет-магазинів”, проведене дослідницькою компанією “GfK Ukraine” у період 22.11.2014 - 08.12.2014, “Вивчення споживання категорії поштових послуг”, підготовлене дослідницькою компанією iVOX з квітня по серпень та за жовтень 2015 року, “Пенетрація та NPS послуг експрес-доставки в Україні”, проведене в сегментах фізичних осіб (C2C), Інтернет-магазинів, юридичних осіб дослідницькою компанією Ipsos Marketing у березні та квітні 2016 року, “Служби експрес-доставки в Україні: U&A. Сегментація. Задоволеність”, проведене у сегменті фізичних осіб (C2C) та бізнес сегменті дослідницькою компанією Ipsos Marketing у червні-грудні 2016 року.

Також заявником надано копії дипломів і нагород, отриманих ТОВ “НОВА ПОШТА” в період з 2007 до 2016 року.

Колегія Апеляційної палати розглянула представлені матеріали та встановила, що звіти про результати зазначених досліджень не підписані виконавцями. До цих звітів відсутні відповідні договори та акти виконаних робіт, що підтверджують достовірність представленої аналітичної інформації. Копії дипломів і нагород не засвідчені належним чином.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Пунктом 3.2.3 Порядку встановлено, що фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких

він використовується на вказану в заяві дату, повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Вимоги до оформлення доказів встановлені розділом 10 Регламенту Апеляційної палати ДСІВ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент).

Відповідно до пункту 10.1 Регламенту доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія Апеляційної палати встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного розгляду заперечення. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками експертів, поясненнями учасників розгляду заперечення.

Відповідно до пункту 10.5 Регламенту письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового доказу, то колегія Апеляційної палати, у разі необхідності, може затребувати оригінал. Оригінали письмових доказів на прохання сторони, яка подала їх, повертаються після затвердження рішення Апеляційної палати. При цьому в справі залишається засвідчена копія письмового доказу.

Водночас, в Україні діє Національний стандарт України “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” ДСТУ 4163-2003, що поширюється на організаційно-розпорядчі документи, створені в результаті діяльності підприємств, установ, організації та їх об’єднань усіх форм власності.

Відповідно до пункту 5.27 ДСТУ 4163-2003 відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів “Згідно з оригіналом”, назви посади, особистого підпису відповідальної особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що умовою надання фактичним даним статусу доказів є, зокрема, їх одержання і закріплення в передбаченому законом порядку, тобто дані повинні бути одержані і надані уповноваженою посадовою особою, джерело даних повинно бути чітко визначене і незаборонене, спосіб закріплення і підтвердження фактичних даних повинен забезпечувати можливість перевірки їх достовірності.

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником документи на підтвердження фактору визнання у відповідному секторі суспільства щодо послуг 39 класу МКТП знака “НОВА ПОШТА” не можуть бути взяті до уваги, оскільки не відповідають встановленим вимогам щодо їх оформлення в якості доказів.

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

За даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, датою державної реєстрації ТОВ

“НОВА ПОШТА” є 19.01.2001. Словесний знак “НОВА ПОШТА” використовується заявником на території України з 2001 року під час пропонування та надання клієнтам послуг у сфері перевезення, пакування і зберігання товарів. Також, знак використовується в діловій документації, в рекламі, під час проведення маркетингових акцій, інших заходів з просування знака серед доречного кола споживачів та в мережі Інтернет.

На підтвердження тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знака “НОВА ПОШТА” заявник надав дані щодо кількості створених експрес-накладних на послуги, що надаються у 39 класі МКТП, по роках: 64,25 млн. одиниць за 2013 рік; 77,12 млн. одиниць за 2014 рік; 89,49 млн. одиниць за 2015 рік; 118,88 млн. одиниць за 2016 рік; 69,49 млн. одиниць за 2017 (01-06 місяці) рік.

Також, заявником надано інформацію стосовно статистики відкриття відділень ТОВ “НОВА ПОШТА” з розбивкою по областях і роках (за 2000 та 2009-2017 роки). На сьогоднішній день мережа налічує 2506 відділень по всій Україні, з яких 1403 відкрито в якості філій, а 1103 – за франшизою.

Колегія Апеляційної палати розглянула представлену статистичну інформацію і зауважує, що вона не містить підписів уповноважених осіб підприємства заявника, відповідальних за її подання, а також за точність, повноту і достовірність даних.

Оскільки достовірність та джерело походження зазначеної інформації не встановлені, вона не може розглядатись колегією Апеляційної палати в якості доказів тривалого та інтенсивного за обсягами та географічним поширенням використання знака на території України.

Таким чином, доводи заявника щодо тривалого та інтенсивного використання заявником знака “НОВА ПОШТА” в Україні відносно послуг 39 класу МКТП є необґрунтованими та недоведеними.

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

Заявник стверджує, що просування знака “НОВА ПОШТА” в Україні здійснювалось шляхом проведення різнопланових рекламних кампаній, зокрема: у засобах масової інформації, в друкованих виданнях, мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами, трансляції реклами на радіо та телебаченні, під час організації різноманітних заходів, шляхом використання словесного знака “НОВА ПОШТА” на рекламно-сувенірній продукції, запровадження програми лояльності та мобільного додатку для підвищення зацікавленості клієнтів у послугах заявника.

У заяві представлені зведені у таблицю відомості стосовно договорів про надання послуг в сфері реклами та маркетингу, укладених ТОВ “НОВА ПОШТА” з різними постачальниками в період з 01.06.2009 по 21.11.2014. Предметом цих договорів є просування послуг під знаком “НОВА ПОШТА” в

різних областях України. На підтвердження зазначеної інформації заявник надав копії окремих договорів¹.

Заявником також надана інформація про обсяг витрат на рекламування у 2013 році².

На підтвердження рекламування своїх послуг заявник надав фотографії зовнішньої реклами, розміщеної в різних містах України за період з 2012 по 2014 роки.

Розглянувши зазначені документи, колегія Апеляційної палати встановила що копії договорів не засвідчені, а зведені відомості щодо укладених договорів та витрат на рекламу не підписані відповідальною особою підприємства заявника. У зв'язку з цим, неможливо встановити достовірність та джерело походження зазначеної інформації.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, що в матеріалах заяви відсутня інформація, яка підтверджує факт та результати розміщення рекламних оголошень за згаданими договорами, зокрема такими документами могли б бути акти виконаних робіт, звіти про рекламу, оцінки прогнозованої кількості потенційних споживачів, які мали змогу ознайомитись із рекламою. Представлені заявником фотографії зовнішньої реклами не дають змогу визначити, на виконання якого договору вона була розміщена, не зазначено місце та період розміщення такої реклами. Окремі фотографії не містять зазначення дати проведення зйомки.

Для підвищення зацікавленості клієнтів у мережі відділень “НОВА ПОШТА” заявником запроваджено карткову програму лояльності. На підтвердження успішного функціонування програми лояльності у заяві наведено щорічні дані щодо кількості карток програм лояльності, набутих клієнтами з 2011 по 2017 роки, а також діаграму, яка демонструє підвищення активності клієнтів у 2013 році.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати не може брати до уваги відомості щодо кількості набутих клієнтами карток, оскільки ці дані не підтверджені доказами.

З метою засвідчення доброї відомості і позитивної репутації знака серед споживачів заявником надано інформацію з мережі Інтернет. За результатами дослідження цієї інформації, колегія Апеляційної палати зазначає, що такі публікації, надані заявником, не можуть слугувати підтвердженням його доводів: <http://yuportal.net/> обговорення в темі “Нова Пошта”+Технотрейд-кидалы!!!” від 12.06.2010; <https://forum.vidido.ua/> (форум міста Чернівці) обговорення в темі “Нова Пошта” – Отвратительная компания” від 05.01.2013; <https://tsn.ua> “Робітники “Нової Пошти” щодня крадуть собі “подарунки” із посилок: зброю, героїн та айфони” від 27.12.2012; <https://www.pravda.com.ua/> “Скандальный бизнесмен уверен, что “Нова Пошта” станет поводом для облавы

¹ Відомості щодо договорів про надання рекламних послуг не оприлюднюються, оскільки визначені заявником як його комерційна таємниця.

² Розмір коштів не оприлюднюється, оскільки ці відомості визначено заявником його комерційною таємницею.

на магазини” від 02.01.2013 та “Центральный офіс “Новой Почты” в Полтаве обыскивает налоговая” від 08.02.2013; <http://www.volynpost.com/> “У Луцьку на складі “Нової Пошти” вибухнули пейнтбольні гранати” від 18.02.2013; <http://yampil.info/> “Нова Пошта” – втратила довіру ямпільчан” від 13.03.2013; <http://zik.ua/> “Завдяки “Народному контролю” “Нова Пошта” компенсувала клієнтові збитки” від 08.04.2013.

З метою додаткової популяризації послуг, що надаються в 39 класі МКТП під знаком “НОВА ПОШТА”, а також для підвищення доступності та спрощення надання сервісу клієнтам ТОВ “НОВА ПОШТА” заявником було розроблено мобільні додатки для смартфонів. Відповідно до наданого заявником звіту щодо завантаження додатку “НОВА ПОШТА” з ресурсу Google play протягом 2012-2013 років додаток завантажено 208 087 разів.

За результатом розгляду звіту колегія Апеляційної палати зазначає, що наведені в ньому дані не можуть враховуватись в якості доказу набуття знаком “НОВА ПОШТА” відомості, оскільки документ не засвідчений особами, відповідальними за точність, повноту і достовірність наведених у ньому даних.

Просування послуг під словесним знаком “НОВА ПОШТА” здійснюється заявником шляхом організації та підтримки значної кількості соціальних проектів. На підтвердження цієї інформації заявником надано фотографії з наступних соціальних проектів: “Гуманітарна пошта України” (2014 рік), “Реабілітація учасника АТО” (2016 рік), “Підтримка бігового руху” (2016 рік), “100 000 книг для сільських бібліотек” (2015 рік), “Дні донора крові” (2016 рік), тощо.

Однак, колегія Апеляційної палати зауважує, що зазначені заходи відбулися після дати, на яку заявник просить визнати знак “НОВА ПОШТА” добре відомим.

Просування знака “НОВА ПОШТА” на ринку експрес-доставки здійснюється в мережі Інтернет, зокрема, серед користувачів YouTube та Facebook.

Заявник зазначає, що надав до заяви рекламні ролики компанії, які розміщувались на каналі YouTube з метою популяризації послуг, що надаються під знаком “НОВА ПОШТА”:

відео від 19.07.2013 “НОВА ПОШТА” у Львові збудувала новий термінал” (<https://www.youtube.com/watch?v=f4B9EROO-F4>); відео від 23.09.2013 року “Вячеслав Климов, “НОВА ПОШТА”” (https://www.youtube.com/watch?v=upzCD_vzhZs);

відео від 19.05.2014 “Поперешнюк В. А. “НОВА ПОШТА” оновлює сервіс” (<https://www.youtube.com/watch?v=F2KnFEaqO9Q>);

реклама від 15.09.2014 “НОВА ПОШТА” – “Мир в коробке” (<https://www.youtube.com/watch?v=06u6bj5O7pU>); реклама від 02.02.2015 “НОВА ПОШТА” – Відправляй любов! – Кохана” (<https://www.youtube.com/watch?v=eVBwCg3bRVM>);

реклама від 02.02.2015 “НОВА ПОШТА” – “Відправляй любов! – Онуки” (<https://www.youtube.com/watch?v=Av9JKUXjs9w>);

реклама від 02.02.2015 “НОВА ПОШТА”– “Відправляй любов! – Мама” (<https://www.youtube.com/watch?v=cWQw8LKYM8s>);

реклама від 10.04.2015 “НОВА ПОШТА” – “Не обтяжуй себе” (<https://www.youtube.com/watch?v=-0-iEubUOi8>).

За результатами перевірки зазначених даних колегія Апеляційної палати констатує, що наданий заявником CD-R диск не містить зазначених відеоматеріалів, він виявився порожнім.

Заявник зазначає, що сторінка ТОВ “НОВА ПОШТА” в соціальній мережі Facebook була створена 01.02.2013.

До матеріалів заяви заявником надано роздруківку презентації “Facebook Overview” зі статистичними даними щодо кількості відвідувань сторінки ТОВ “НОВА ПОШТА” в соціальній мережі за період 01.02.2013-01.08.2017. Зазначений звіт підготовлений “ENGINE digital agency”, але виконавцем не підписаний.

Також, ТОВ “НОВА ПОШТА” протягом років існування активно здійснює спонсорську діяльність з підтримання різноманітних заходів, що додатково сприяє просуванню словесного знака “НОВА ПОШТА” на ринку.

Зокрема, з початку свого існування і до кінця 2013 року компанія ТОВ “НОВА ПОШТА” здійснювала спонсорську підтримку ДП “Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка” та наступних заходів:

показ бренду “Marchi” “PORT” в рамках Ukrainian Fashion Week 2013;

Logistics Innovation Forum 2013: Інноваційні рішення і технології ефективного управління логістикою і складом;

показ колекції “Solena”, показу бренду “Marchi”;

“Е-Ехро 2013 – Ярмарок Інтернет-ритейлерів і виставка провідних гравців ринку електронної комерції”;

показ колекції “Utopia”, бренду “Marchi”;

“Форум Contract Logistics Forum 2013”.

Стратегію спонсорської підтримки значущих заходів заявник продовжував застосовувати і в наступні роки 2014-2017.

У додатках до заяви заявник надав фотографії із зазначених заходів та звіти організаторів на підтвердження участі ТОВ “НОВА ПОШТА” в якості спонсора.

ТОВ “НОВА ПОШТА” вкладає фінансові ресурси в просування словесного знака “НОВА ПОШТА” на радіо та телебаченні, про що свідчать копії укладених договорів у 2014-2015 роках.³

За результатами дослідження копій договорів колегія Апеляційної палати зазначає, що вони не засвідчені належним чином, тому не можуть братися до уваги в якості письмових доказів у справі. Крім того, зазначені договори не підтверджують діяльність заявника із просування знака “НОВА ПОШТА” на

³ Відомості щодо договорів про надання рекламних послуг не оприлюднюються, оскільки визначені заявником його комерційною таємницею.

заявлену дату, оскільки вчинені після 31.12.2013, а акти виконаних робіт та звіти про проведення рекламних кампаній за цими договорами відсутні.


За результатами дослідження наданих заявником документів, колегія Апеляційної палати констатує, що заявником не було надано достатніх доказів, які підтверджують активне та тривале просування знака “НОВА ПОШТА” станом на 31.12.2013 відносно послуг 39 класу МКТП.

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

На підтвердження факту реєстрацій знака заявник надав інформацію щодо реєстрацій в Україні знака “НОВА ПОШТА” та інших знаків, що містять словесний елемент “НОВА ПОШТА”, за національною та міжнародною процедурами.

На ім'я заявника зареєстровані наступні знаки для товарів і послуг:



знак  за свідоцтвом № 76983 від 25.05.2007 (35, 39 класи МКТП);



знак **НОВА ПОШТА** за свідоцтвом № 191046 від 10.09.2014 (35, 38, 39, 42 класи МКТП);

знак “НОВА ПОШТА” за свідоцтвом № 196662 від 25.02.2015 (35, 38, 39, 42 класи МКТП);



знак **NOVA POSHTA** за свідоцтвом № 196664 від 25.02.2015 (35, 38, 39, 42 класи МКТП);



знак **НОВАЯ ПОЧТА** за свідоцтвом 196665 від 25.02.2015 (35, 38, 39, 42 класи МКТП);

знак “NOVA POSHTA” за свідоцтвом 196669 від 25.02.2015 (35, 38, 39, 42 класи МКТП);

знак “НОВАЯ ПОЧТА” за свідоцтвом № 197096 від 10.03.2015 (35, 38, 39, 42 класи МКТП);



знак за міжнародною реєстрацією № 1202350 від 03.03.2014 (35, 38 класи МКТП);



знак **NOVAYA POCHTA** за міжнародною реєстрацією № 1222464 від 07.08.2014 (35, 38, 39, 42 МКТП);



знак **NOVA POSHTA** за міжнародною реєстрацією № 1249758 від 30.10.2014 (35, 38, 39, 42 МКТП).

Заявник є власником національних реєстрацій зі словесним елементом “НОВА ПОШТА”, виконаним транслітерацією латиницею та у перекладі англійською, грузинською та румунською мовами, у таких країнах, як: Грузія (свідоцтва № 25294, № 25298, № 25297 від 23.10.2014); Республіка Молдова (свідоцтва № 28281, № 28282 від 30.05.2016, № 28331 від 18.06.2016, № 27894 від 27.01.2016).

Також, заявник є власником патентів на промисловий зразок № 33986 “Поштомат-комплекс для поштових послуг” та на корисну модель № 119235 “Безпілотне повітряне судно для перевезення малогабаритних вантажів”.

5. Фактичні дані про успішне відстоювання прав на знак

На підтвердження успішного відстоювання прав на знак заявник зазначив, що за міжнародними реєстраціями № 1202350 від 03.03.2014 на знак “НОВА ПОШТА, зобр.” на території Російської Федерації, № 1249758 від 30.10.2014 на знак “NOVA POSHTA, зобр.” на території Французької Республіки та за національною процедурою реєстрації у Республіці Молдова знака “NOVA POSHTA” за заявкою № 036033 від 30.10.2014 (свідоцтво Республіки Молдова № 28331 від 18.06.2016) успішно здійснено заходи щодо подолання відмови та одержано правову охорону знаків на зазначених територіях.

В якості доказів заявником надано копії повідомлень про попередню відмову, заяв та рішень про надання правової охорони, матеріалів, пов’язаних із відстоюванням реєстрацій знаків.

За результатом розгляду матеріалів стосовно поширення міжнародної реєстрації на територію Французької Республіки колегія Апеляційної палати зауважує, що вони викладені французькою мовою, а їх переклад українською мовою відсутній, тому ці матеріали не можуть братися до уваги колегією Апеляційної палати.

Що стосується реєстрації знаків на території Російської Федерації та Республіки Молдова, то зі змісту наданих документів неможливо встановити доводи та аргументи заявника, які вплинули на позитивні рішення відомств цих країн.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підтвердження успішного відстоювання прав на знак “НОВА ПОШТА”.

6. Цінність, що асоціюється зі знаком

У березні 2015 року ТОВ “Алпарі-Консалт” на замовлення ТОВ “НОВА ПОШТА” було здійснено визначення ринкової вартості комбінованого знака



НОВА ПОШТА за свідоцтвом № 191046 від 10.09.2014. За результатами оцінки було встановлено, що ринкова вартість оцінюваного об'єкта на дату оцінки складала 921 923 800 гривень без урахування ПДВ.

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зазначає про те, що заявником надано докази, які підтверджують цінність комбінованого знака, що містить словесний елемент “НОВА ПОШТА”, на дату що є пізнішою за дату, на яку заявник просить визнати знак “НОВА ПОШТА” добре відомим в Україні.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки представлених заявником фактичних даних більшість з них колегією Апеляційної палати визнані такими, що не відповідають встановленим вимогам щодо їх оформлення в якості доказів. Зокрема, копії документів не мають відмітки про засвідчення, представлені статистичні відомості не містять підписів уповноважених осіб відповідальних за їх збирання, точність, повноту і достовірність, тощо. Тому, на підставі цих документів неможливо встановити наявність обставин, на яких ґрунтуються вимоги заявника.

Докази на підтвердження відомості знака “НОВА ПОШТА” представлені відносно не всіх послуг, заявлених у переліку. Наприклад, не надано доказів щодо послуг “посередницькі послуги у перевезенні”, “послуги кур'єрів”, “транспортне експедирування”, “перевезення меблів”, “послуги з перевезення під час переїзду”, тощо.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявником не доведено наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака “НОВА ПОШТА” добре відомим в Україні відносно товарів 39 класу

МКТП, зазначених у заяві: “автомобільне перевезення; доставляння повідомлень; доставляння посилок; доставляння товарів; зберігання на складах/зберігання; зберігання товарів; перевезення; перевезення вантажними автомобілями; перевезення меблів; посередницькі послуги у перевезенні; послуги з перевезення під час переїзду; послуги кур’єрів (доставляння повідомлень або товарів); транспортне експедирування” станом на 31.12.2013.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю “НОВА ПОШТА” у задоволенні заяви про визнання знака “НОВА ПОШТА” добре відомим в Україні відносно послуг 39 класу МКТП станом на 31.12.2013.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Б. М. Падучак

О. С. Кулик

Т. В. Терехова

Л. А. Цибенко

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 23.01.2018

Зображення знака

НОВА ПОШТА