

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна  
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

## Р І Ш Е Н Н Я

13 жовтня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 09.09.2016 № 79 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Потоцького М.Ю., Козелецької Н.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 22.07.2016 про відмову в реєстрації знака «Приведет к покупке» за заявкою № т 2016 00474.

Представник апелянта – Ястреб М.М.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» – відсутній

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 13927 від 06.09.2016 проти рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2016 00474;
- копії матеріалів заявки № т 2016 00474.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.07.2016 ДСІВ прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «Приведет к покупке» за заявкою № т 2016 00474, оскільки заявлене словесне позначення:

- для всіх послуг 35 та 38 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;

- є описовим для частини послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із введенням у цивільний оборот будь-яких товарів і послуг, та послуг 38 класу МКТП, що надаються у зв'язку з ними, вказує на призначення послуг;

- є оманливим для інших послуг 35, 38 класів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розділ II, стаття 6, пункт 2).

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ», заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «Приведет к покупке» за заявкою № т 2016 00474, оскільки вважає, що воно прийняте без урахування

всіх обставин, які свідчать на користь реєстрації, зокрема статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Апелянт вважає, що заявлене позначення не підпадає під перелік об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності, і які визначені пунктом 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила).

Апелянт зазначає, що сутністю позначення «Приведет к покупке» є - інформувати та стимулювати до дій, що викликають у споживача асоціацію з послугами, пов'язаними із торгівлею. Мотивом створення і використання цього рекламного слогана є напрямок діяльності апелянта. Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 35 та 38 класів МКТП.

Крім того, апелянт стверджує, що заявлене позначення «Приведет к покупке» набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання з огляду на наступне.

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (далі – УАПРОМ) створено в травні 2009 року в результаті отримання інвестицій від Allegro Group (97% належить холдингу Naspers), найбільшого інтернет-холдингу у галузі електронної комерції в Центральній і Східній Європі, який також володіє проектами RIA.ua, Aukro.ua, Emarket.ua, Vcene.ua, Slando.ua, ModnaKasta.ua в Україні.

Апелянт є власником 14-ти свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у тому числі: № 176171 на знак «PROM», № 207374 на знак «Bigl», № 213678 на знак «Bigl, зобр.».

В Україні УАПРОМ, зокрема займається розвитком одного з найбільших бізнес-порталів Prom.ua. На цьому порталі апелянтом відкрито торговий майданчик Bigl.ua, який призначений, в першу чергу, для роздрібного продажу. Заявлене позначення «Приведет к покупке», а також позначення «Приведе до покупки» українською мовою, з першого дня відкриття майданчика Bigl.ua використовується як рекламний слоган одночасно із зареєстрованою торговельною маркою апелянта Bigl: «Bigl.ua – Приведет к покупке!». При розробці проекту торгового майданчика Bigl.ua апелянтом, як маркетингове рішення, за основу було взято позначення Bigl, що є назвою породи собак, яка славиться своєю активністю, гострим нюхом і сильним інстинктом стеження, що за ідеєю маркетингового рішення допомагає в пошуку товарів і послуг для користувачів сайту. Саме цей образ, за задумкою розробників, ідеально вписується в рекламну компанію інтернет-магазину Bigl.ua зі слоганом «Приведет к покупке».

Для захисту своїх прав інтелектуальної власності та уникнення недобросовісного використання іншими особами зазначеного слогана апелянтом заявлено на реєстрацію два мовних варіанта цього слогану, а саме: «Приведет к покупке» за заявкою № т 2016 00474 та «Приведе до покупки» за заявкою № т 2016 00475 як самостійні торговельні марки окремо від вже зареєстрованої торговельної марки «Bigl».

Для просування на ринку України своїх послуг апелянтом здійснюється активна рекламна компанія, зокрема шляхом публікації рекламної інформації

в поліграфічній продукції, реклами в метро, зовнішньої реклами та в мережі Інтернет. Так, реклама з використанням заявленого позначення у вагонах метрополітену розміщувалась, зокрема в містах Києві та Харкові. Зовнішня реклама розміщувалась у 16 містах України. При цьому, апелянт зауважує, що позначення «Приведет к покупке» використовується також як окремий слоган, тобто є єдиним написом і, як наслідок, найбільш значущим позначенням на всіх зображеннях. Наразі наявність реклами з використанням заявленого позначення займає лідируючі позиції в пошуковій системі google за запитом «Приведет к покупке». Також у мережі Інтернет були запущені рекламні відеоролики з використанням слогану, що є заявленим позначенням. Відеоролики та банерна реклама розміщувалися на Інтернет ресурсах: Skype, Mail.ru, Ok.ru, Youtube.com, Ex.ua, Fs.to, Gismeteo.ua, Tsn.ua, 1plus1.ua тощо, а також в ефірі провідних українських телеканалів. Загальна кількість джерел складає – 467 сайтів та додатків.

Ураховуючи викладене, апелянт зазначає, що заявлене позначення «Приведет к покупке» успішно використовується під час надання послуг і в рекламній компанії інтернет-магазину big1.ua з першого дня відкриття торгового майданчика big1.ua одночасно із зареєстрованою торговельною маркою апелянта «Big1».

Апелянт вважає, що завдяки цьому, заявлене позначення вже набуло розрізняльної здатності через використання.

Для уникнення оманливого характеру заявленого позначення апелянт просить скоротити перелік послуг 35 та 38 класів МКТП і викласти його в такій редакції:

«Клас 35: адміністративне оброблення замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчення ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; орендування рекламного місця; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовлення послуг для інших підприємств); послуги імпорто-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням;

рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів (крім транспортування), що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших;

Клас 38: забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; передавання відеоданих на вимогу; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги інформаційних агентств; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднання.».

Ураховуючи наведене, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення ДСІВ від 22.07.2016 про відмову в реєстрації знака «Приведет к покупке» за заявкою № т 2016 00474 та зареєструвати знак відносно скороченого переліку послуг 35 та 38 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання. Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до таких позначень відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальноновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала заявлене позначення і вважає, що воно не підпадає під перелік об'єктів, які звичайно не мають розрізняльної здатності.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Заявлене за заявкою № т 2016 00474 позначення «Приведет к покупке» є словесним, виконаним кирилицею стандартним шрифтом прописними літерами російської абетки без зазначення кольору. Позначення заявлене на реєстрацію відносно усіх послуг 35 та 38 класів МКТП.

Разом з тим, апелянт у вимогах заперечення скоротив перелік послуг 35 та 38 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати дослідила смислове значення заявленого позначення з урахуванням скороченого апелянтом переліку послуг і зазначає наступне.

Заявлене позначення «Приведет к покупке» за сутністю є рекламним слоганом.

Слоган (з англ. — slogan, to slog — сильно ударяти) — це коротка, але емка рекламна фраза, рекламний девіз, який описує основну конкурентну перевагу товару або послуги; це коротка пропозиція або словосполука, що несе в собі

основну рекламну інформацію; це постійно використовуваний фірмовий оригінальний девіз. ([essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1/shevchenko%20O](http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/1/shevchenko%20O)).

Покупка – То, что куплено; купленная вещь (<http://tolkslovar.ru/p18521.html>).

Приведет – от привести – веда, доставить куда-нибудь, помочь дойти куда-нибудь; // перен. служа кому-нибудь указанием на что-нибудь, направляя кого-нибудь (чье-нибудь внимание, мысль) в какую-нибудь сторону, помочь или побудить узнать, увидеть, установить что-нибудь; побуждать, заставлять приходить куда-либо, к кому-либо // перен. заставлять, побуждать приходить к какому-либо выводу, решению, приваживать кого к кому или куда, вести, быть вожатым, доставить, провожая, веда ([www.efremova.info/word/pokupka.html](http://www.efremova.info/word/pokupka.html)).

З огляду на наведені визначення, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення – це слоган, яким суть реклами донесено не в прямому, а в переносному сенсі (спонукає до спроби, принаджує приходити до якогось висновку, рішення). При цьому, заявлене позначення не описує безпосередньо послуги, відносно яких воно заявлене на реєстрацію, проте може викликати у споживача асоціації з наданням можливості (допомоги) знайти, вибрати та купити необхідний саме йому товар, скориставшись послугами, які надаються для забезпечення такої можливості.

Ураховуючи викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що позначення «Приведет к покупке» має асоціативний характер у зв'язку з послугами 35 та 38 класів МКТП, відносно яких воно заявлене на реєстрацію.

Відповідно до пункту 4.3.1.8. Правил при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить, зокрема описові позначення, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про застосування статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності і особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.

Колегія Апеляційної палати дослідила додані до заперечення документи та встановила наступне.

УАПРОМ створено в травні 2009 року в результаті отримання інвестицій від Allegro Group (97% належить холдингу Naspers). Найбільший інтернет-холдинг у галузі електронної комерції в Центральній і Східній Європі Allegro Group також володіє проектами RIA.ua, Aukro.ua, Emarket.ua, Vscene.ua, Slando.ua, ModnaKasta.ua в Україні. Проекти апелянта представлені у таких країнах як Україна, Російська Федерація, Білорусь, Казахстан, Молдова, Туреччина, Польща, Індія, Іспанія, Колумбія, Чилі, Аргентина, Мексика і Бразилія.

В Україні УАПРОМ займається розвитком одного з найбільших бізнес-порталів Prom.ua. Prom.ua орієнтований, у першу чергу, на представників середнього та малого бізнесу і дозволяє істотно спростити їх вихід на інтернет-ринок. Наразі Prom.ua — всеукраїнський торговий центр в Інтернеті пропонує 87 103 996 товарів і послуг від 662 428 компаній (<http://prom.business-guide.com.ua/>).

На порталі Prom.ua апелянтом відкрито торговий майданчик Bigl.ua для роздрібного продажу. Заявлене позначення «Приведет к покупке» з першого дня відкриття майданчика Bigl.ua постійно використовується як рекламний слоган одночасно із зареєстрованою торговельною маркою апелянта Bigl: «Bigl.ua - приведет к покупке!».

Отже, поточна діяльність апелянта насамперед пов'язана із наданням послуг щодо забезпечення електронної комерції через мережу Інтернет (<http://uaprom.info/>; <http://prom.business-guide.com.ua/>).

Апелянт є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг: № 87255 на знак «пром», № 128061 на знак «UAPROM», № 128062 на знак «ЮЕЙПРОМ», № 173522 на знак «Перший Всеукраїнський Торговий Центр в Інтернеті», № 173523 на знак «Будь-які товари на будь-які випадки», № 176171 на знак «PROM», № 182096 на знак «Всеукраїнський торговельний центр в інтернеті», № 197889 на знак «Kabanchik», № 197890 на знак «Метнись Кабанчиком», № 201594 на знак «Goodini», № 210894 на знак «Crafta», № 210895 «Krafta», № 207374 на знак «Bigl», № 213678 на знак «Bigl, зобр.».

Для просування на ринку України своїх послуг апелянтом здійснюється активна рекламна компанія, зокрема шляхом публікації рекламної інформації в поліграфічній продукції, реклами в метро, зовнішньої реклами, реклами в мережі Інтернет та в ефірі українських телеканалів, іміджевої компанії у відділеннях мережі «Нова пошта». Про це свідчать надані апелянтом макети та фото поліграфічної продукції, реклами, розміщеної у вагонах та на станціях метро, банерів зовнішньої реклами; роздруківки з сайтів у мережі Інтернет; довідки з переліком сайтів, на яких розміщувалось рекламне повідомлення; ефірні довідки про розміщення рекламних матеріалів в ефірі телеканалів; довідки про іміджеву компанію адресної програми в 507 відділеннях мережі «Нова пошта» тощо. Документи, що підтверджують використання, надані щодо обох мовних варіантів заявленого позначення російською («Приведет к покупке») та українською («Приведе до покупки») мовами.

Так, реклама у вагонах метрополітену розміщувалась, зокрема в містах Київ та Харків. У Києві реклама була розміщена у 698 з 702 вагонах. Кількість потенційних контактів пасажирів київського метро з рекламними повідомленнями, у тому числі «Bigl - Приведет к покупке!» складає – 85 560 000 за місяць. У Харкові – 35 402 000 потенційних контактів за місяць.

Реклама на стінах тунелів навпроти пасажирської платформи розміщувалась у цей же період часу в Києві на станціях: Лісова, Мінська, Вокзальна, Лівобережна, Академмістечко, Харківська. Кількість потенційних контактів пасажирів київського метро з рекламними повідомленнями, у тому числі «Bigl – Приведет к покупке!» складає – 18 525 600 за місяць. У Харкові – 8 300 250 потенційних контактів за місяць.

Реклама на станціях метрополітену (на всіх поверхнях колон та стін станції) розміщувалась у цей же період часу в Києві на станції Площа Льва Толстого. Кількість потенційних контактів пасажирів київського метро з рекламними повідомленнями, у тому числі «Bigl - Приведет к покупке!» складає – 13 199 790

за місяць. У Харкові на станції Площа Конституції – 21 118 200 потенційних контактів за місяць. Зазначені станції є пересадочними.

Методика підрахунку пасажиропотоку: кількість оплат жетонами та безконтактними картками на турнікетах станції за сутки, наведена за листопад 2015 року (за даними метрополітену).

Зовнішня реклама розміщувалась у 16 містах України: Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кіровоград, Кривий Ріг, Львів, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів. Загальна кількість площин розміром 3x6 м з розміщенням зовнішньої реклами – 243. За даними незалежного рейтингу DOORS загальна кількість потенційних контактів за час розміщення складає 4 353 000 у день, за період рекламної компанії – 134 943 000 потенційних контактів.

При цьому, позначення «Приведет к покупке» використовується також як окремий слоган, тобто як самостійне позначення без зареєстрованого знака «Bigl».

Також у мережі Інтернет були запущені рекламні відеоролики з використанням слогану, що є заявленим позначенням, зокрема на сайтах:

<https://www.youtube.com/watch?v=wYuFxEnzmmA>;

<https://www.youtube.com/watch?v=HCgyfyhllaE>.

Відеоролики та банерна реклама розміщувалися на Інтернет ресурсах: Skype, Mail.ru, Ok.ru, Youtube.com, Ex.ua, Fs.to, Gismeteo.ua, Tsn.ua, 1plus1.ua тощо. Загальна кількість джерел складає – 467 сайтів та додатків.

За період рекламної компанії відеоролики, у тому числі зі слоганом «Bigl – приведет к покупке!» були продемонстровані 19 500 000 разів, банери, у тому числі з зазначеним написом – 78 500 000 разів. Кількість осіб, які хоча б один раз контактували з рекламними повідомленнями, у тому числі зі слоганом «Bigl – приведет к покупке!» складає не менш, ніж 16 333 300.

Рекламна компанія на телебаченні проводилась на таких каналах: Новий канал, ICTV, СТБ, QTV, М1, М2, Інтер, НТН, К1, ZOOM, МЕГА, Ентер-фільм, К2, Піксель, Україна, Індіго TV, НЛЮ.TV, 5 канал, 24 канал, Сонце, UBR. При цьому, фраза «Бігль ЮЕЙ приведет к покупке» проговорювалась диктором та була написана в фінальних кадрах ролика.

Рекламна (іміджева) компанія у мережі «Нова пошта» проводилась у 507 відділеннях 38 міст України, що складає 1 700 000 контактів.

За результатами дослідження додаткових матеріалів, наданих апелянтом до заперечення, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення «Приведет к покупке» постійно використовується під час надання послуг і в рекламній компанії інтернет-магазину bigl.ua з першого дня відкриття торгового майданчика bigl.ua як самостійно, так і одночасно із зареєстрованим знаком апелянта «Bigl».

Колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки тому, що таке використання здійснюється апелянтом засобами електронної комерції, тобто через мережу Інтернет, зокрема на порталі Prom.ua, який вже має певну репутацію у споживачів, а також завдяки географічному поширенню послуг на всю територію України та за її межами, інтенсивності (постійне) використання, що

підтверджується результатами пошуку системи google, високому відсотку зацікавлених кіл (користувачі мережі Інтернет), заявлене позначення вже набуло здатність ідентифікувати особу, яка пропонує послуги з використанням заявленого позначення одночасно із зареєстрованим знаком апелянта: «Big1.ua - Приведет к покупке!», тобто набуло розрізняльної здатності через використання.

Колегія Апеляційної палати також зазначає, що вимоги заперечення в частині скороченого переліку послуг, відносно яких апелянт просить зареєструвати заявлене позначення, не містять послуг 35 та 38 класів МКТП, які не пов'язані з введенням у господарський оборот товарів і послуг. Отже, немає підстав щодо застосування положень абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону.

Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а :**

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» задовольнити.

2. Рішення ДСІВ від 22.07.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2016 00474 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Приведет к покупке» за заявкою № m 2016 00474 відносно послуг 35 та 38 класів МКТП, а саме:

«Клас 35: адміністративне оброблення замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аукціонний продаж; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; орендування рекламного місця; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби;

послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів (крім транспортування), що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібною торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших;

Клас 38: забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; передавання відеоданих на вимогу; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги інформаційних агентств; послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднання».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О.Шатова

Члени колегії

М.Ю.Потоцький

Н.О.Козелецька