

Додаток  
до наказу Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
04.09.2018 № 1246

**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](http://www.me.gov.ua), e-mail: [meconomy@me.gov.ua](mailto:meconomy@me.gov.ua)

**Р І Ш Е Н Н Я**

27 липня 2018 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 26.01.2018 № Р/9-18 у складі головуючого Шатової І.О. та членів колегії Теньової О.О., Добриніної Г.П. розглянула заперечення Барни Сергія Ігоровича проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 22.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Скарб Ничка Програма лояльності» за заявкою № т 2016 03144.

Представник апелянта – Шевченко К.Т.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

- заперечення вх. № ВКО/21-18 від 23.01.2018;
- копії матеріалів заявки № т 2016 03144;
- письмові пояснення представника Укрпатенту від 28.02.2018
- додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/115-18 від 21.03.2018, вх. № ВКО/320-18 від 26.07.2018.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 22.12.2017 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Скарб Ничка Програма лояльності» за заявкою № т 2016 03144, оскільки для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з

словесним знаком «Скарбничка», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ - ФУД», м. Вишневе (UA), (свідоцтво № 168566 від 25.03.2013р., заявка № т 2012 08229 від 16.05.2012) щодо споріднених послуг.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) (розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Барна С.І. вважає зазначене рішення необґрунтованим, таким що винесене без урахування всіх обставин справи і надає наступні доводи на користь реєстрації як знака заявленого за заявкою № т 2016 03144 позначення.

Апелянт, посиляючись на положення нормативно-правових актів та методичних рекомендацій щодо визначення ступеню схожості знаків, зазначає, що під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. Апелянт вважає, що проведений аналіз ознак схожості словесних позначень дає підстави для висновку про те, що заявлене позначення не схоже настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, а відтак, відповідає умовам надання правової охорони.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення використовується ним як знак під час надання послуг, відносно яких цей знак поданий на реєстрацію з 2015 року одночасно з впровадженням Програми лояльності «Скарб Ничка» Товариством з обмеженою відповідальністю «Рознет» у мережі супермаркетів «Гостинний дім» у Івано-Франківській області на підставі ліцензійного договору. Власником знака «Гостинний дім Мережа супермаркетів» є апелянт – Барна С.І. Апелянт також є кінцевим бенефіціарним власником більшості магазинів мережі супермаркетів «Гостинний дім», в яких використовується заявлене позначення на пластикових картках для покупців, буклетах, інформаційних стендах, а також на сайті мережі супермаркетів. Відповідно до аналітичної довідки пошукової системи Google сайт «Гостинного дому», на якому розміщується заявлене позначення «Скарб Ничка Програма лояльності», активно використовується споживачами протягом 2015-2018 років. Кількість зареєстрованих учасників зазначеної програми лояльності налічує близько 40 тисяч осіб.

Апелянт протягом трьох років використовує заявлене позначення також у зовнішній рекламі шляхом розміщення на бігбордах на території всієї Івано-Франківської області.

На думку апелянта, таке тривале використання та рекламування заявленого позначення безумовно свідчить про відомість та впізнаваність знака «Скарб Ничка Програма лояльності» серед певного кола споживачів.

На підставі викладеного, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 22.12.2017 та зареєструвати позначення «Скарб Ничка Програма лояльності» за заявкою № т 2016 03144 відносно всіх заявлених послуг 35 класу 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 «Скарб Ничка Програма лояльності» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

### **Скарб Ничка Програма лояльності**

Заявлене позначення є словесним і складається з чотирьох слів, виконаних потовщеними прописними літерами кирилиці. Перші три слова наведені з заголовної літери.

Позначення заявлене відносно послуг 35 класу МКТП: «рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; рекламування через комп'ютерну мережу; визначання громадської думки; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; демонстрування товарів; досліджування ринкове; рекламування поштою; сприяння продажам (посередництво)».

### **Скарбничка**

Протиставлений знак за свідоцтвом № 168566 є словесним, виконаним потовщеними прописними літерами кирилиці. Слово наведене з заголовної літери.

Знак зареєстрований відносно послуг 35 класу МКТП: «послуги в рамках сервісу «Скарбничка» програми «Власний рахунок» мережі супермаркетів «Сільпо», а саме: влаштування і проведення різноманітних конкурсів на

комерційні або рекламні потреби в рамках програм лояльності для покупців; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі за допомогою програм лояльності; послуги щодо розробляння, провадження і подальшого супроводжування програм лояльності для покупців різноманітних товарів; розповсюдження рекламних матеріалів в рамках програм лояльності для покупців; сприяння продажеві товарів за допомогою програм лояльності для покупців.».

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

Стосовно фонетичної (звукової) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Два перших словесних елемента «Скарб» і «Ничка» заявленого позначення фонетично співпадають з протиставленим знаком. Разом з тим, заявлене позначення містить також слова «Програма лояльності», які мають додаткову фонетичну (звукову) здатність, чим відрізняє його звучання від звучання протиставленого словесного знака.

Аналіз графічної схожості показав, що заявлене позначення та протиставлений знак схожі алфавітом, літерами якого вони відтворені, видом шрифту (стандартний) та характером літер (написані прописними літерами з заголовної літери).

В цілому, порівнювані знаки мають однакове зорове сприйняття, проте заявлене позначення має більшу довжину написання та вони не створюють загального враження схожості.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови:

«Скарбнічка, и, жін., заст. Скринька, шкатулка для зберігання коштовностей, грошей і т. ін. — Да пак ще ж і сережки треба перемінити, — згадала пані й подала доньці скарбничку (Любов Яновська, І, 1959, 117).

СКАРБ, у, чол. 1. Коштовності, гроші, цінні речі.; 2. Коштовності, гроші і т. ін., сховані в потаємному місці, закопані в землю. Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, 1978. — Стор. 253.

Ничка (-и) ж. 1. кримінальне. Потаємне місце для зберігання заборонених чи крадених предметів; 2. молодіжне. Схованка; ПСУМС, 48. 3. молодіжне. Гроші чи запаси на чорний день; 4. молодіжне. Місце, де можна дістати спиртне, - магазин, особисті запаси та ін. (Словар українського сленгу БСРЖ, 387) <http://slovopedia.org.ua/57/53405/375282.html>.

Програма лояльності – це комплекс маркетингових заходів для підвищення частоти покупок і розміру транзакцій, а також розвитку повторних продажів і стабілізації відносин з клієнтами. За допомогою програм лояльності компанії покращують базові показники бізнесу – прибуток і частку ринку. <http://ukr.art-imxo.com.ua/article/prohramy-loyalnosti-abo-yak-zrobyty-pokuptsyavashym-soyuznykom.html>.

Зважаючи на викладені визначення, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення завдяки наявності додаткового словосполучення «Програма лояльності» має певне смислове навантаження, відмінне від семантики протиставленого знака. Отже, заявлене позначення та протиставлений знак мають різні смислові значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення не схоже з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати, оскільки не асоціюється з ним у цілому.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил під час перевірки заявленого позначення на наявність підстав, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з'ясовується чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

При встановленні спорідненості товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої спорідненості слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати перевірила перелік послуг 35 класу МКТП за заявкою № т 2016 03144 та перелік послуг 35 класу МКТП за протиставленим свідоцтвом № 168566 щодо їх спорідненості та вважає, що принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що надає послуги, відсутня.

Колегія Апеляційної палати також дослідила документи, надані апелянтом як докази використання заявленого позначення щодо послуг 35 класу МКТП, наведених у переліку за заявкою № т 2016 03144, а саме:

копії договорів на виготовлення поліграфічної продукції за 2015 та 2016 роки та актів виконаних робіт і видаткових накладних до них;

копії договорів про розробку дизайну основних карт із знаком «Скарб Ничка Програма лояльності» за 2015 рік;

техкарти замовлення пластикових карт за 2015-2018 роки;

роздруківки рекламної інформації з сайтів мережі Інтернет;

фото зовнішньої реклами з використанням заявленого позначення;

копії розпорядчих документів щодо впровадження програми лояльності «Скарб Ничка»;

прінт скрін з корпоративного порталу холдингу «Бітрікс 24» з інформацією про опитування по назві для програми лояльності;

копії договорів про виготовлення флаєрів, пакетів, повітряних кульок тощо з використанням заявленого позначення;

копії договорів за 2015 рік про надання спортивних послуг (організацію спортивних заходів) з розміщенням в межах льодової арени рекламних банерів з використанням заявленого позначення;

спонсорські договори щодо організації та фінансування масових заходів, з розміщенням банерів з заявленим позначенням у місці їх проведення;

фото споживачів та учасників спортивних заходів з рекламною продукцією, на якій розміщено заявлене позначення;

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо зв'язку апелянта та ТОВ «Рознет».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення та реєстрації заявленого позначення щодо послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку.

За результатами розгляду 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 (зі змінами), колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Барни Сергія Ігоровича задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 22.12.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «Скарб Ничка Програма лояльності» за заявкою № т 2016 03144 відмінити.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «Скарб Ничка Програма лояльності» за заявкою № т 2016 03144 відносно заявлених послуг 35 класу МКТП.

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

Головуючий колегії

І. О. Шатова

Члени колегії

О. О. Теньова

Г. П. Добриніна