

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
№ \_\_\_\_\_

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

**Р І Ш Е Н Н Я**

15 липня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Потоцького М.Ю. від 15.05.2020 № Р/37-20 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Жмурко О.В., Горбик Ю.А., Цибенко Л.А., Саламова О.В., розглянула заяву ROZETKA LIMITED (РОЗЕТКА ЛІМІТЕД) (Креонтос, 3, Флет/Офіс 103, Лікавітос, 1077, Нікосія, Кіпр) (СУ) про визнання знака «ROZETKA, зобр.» добре відомим в Україні.

Представники заявника – патентні повірені Кравчук Г.Б., Остапчук В.Г.

Зображення знака  
(додається).



**ROZETKA**





Аргументація заявника

Заявник – РОЗЕТКА ЛІМІТЕД у заяві від 19.08.2019 вх. № ВКО/418-19 просить визнати знак «ROZETKA, зобр.» добре відомим в Україні для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «інтернет-магазин; послуги роздрібною торгівлі в інтернеті; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим); представлення товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажеві (посередництво), в тому числі через мережу

інтернет; 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, купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн» станом на 01 січня 2016 року.

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

ROZETKA – найпотужніший онлайн-мультимаркет України, заснований у 2006 році, на сторінках якого споживачі можуть знайти і придбати більше мільйона товарів.

Першими кроками для створення успішного бізнесу були реєстрація Чечоткіним Владиславом Володимировичем доменних імен rozetka.com.ua, rozetka.ua, gazetka.ua, rezetka.ua та серії знаків для товарів та послуг, зокрема «Rozetka» за свідоцтвом України № 68711 від 16.10.2006,  «ROZETKA супермаркет електроніки» за свідоцтвом України № 89446 від 25.03.2008, «РОЗЕТКА» за свідоцтвом України № 143880 від 25.08.2011,  «» за свідоцтвом України № 151067 від 25.01.2012,  «ROZETKA.UA інтернет супермаркет» за свідоцтвом України № 165425 від 10.01.2013.

У 2014 році всі права на об'єкти інтелектуальної власності Чечоткіним Владиславом Володимировичем передані компанії СОДЕРНО ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, яка того ж року змінила своє найменування на РОЗЕТКА ЛІМІТЕД.

Крім того, з 2014 року заявником набуто виключні майнові права на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами, зокрема, № 182487 від 25.02.2014, № 187245 від 25.06.2014, № 190490 від 26.08.2014, № 190491 від 26.08.2014, № 190492 від 26.08.2014, № 190493 від 26.08.2014, № 190494 від 26.08.2014, № 190495 від 26.08.2014, № 190496 від 26.08.2014, № 190497 від 26.08.2014, № 195002 від 12.01.2015, № 95808 від 26.01.2015, № 195809 від 26.01.2015, № 195810 від 26.01.2015, № 205954 від 25.11.2015, № 206230 від 25.11.2015, № 212486 від 10.06.2016, № 212487 від 10.06.2016, № 212488 від 10.06.2016, № 236894 від 25.01.2018, № 236895 від 25.01.2018 та подано заявки № m 2018 17980 від 01.08.2018, № m 2018 17963 від 01.08.2018, № m 2018 17961, № m 2018 17977 від 01.08.2018, № m 2018 17982, № m 2018 17966 від 01.08.2018.

Упродовж 2014 - 2016 років між заявником та ТОВ «РОЗЕТКА.УА» укладено ліцензійні договори на використання об'єктів інтелектуальної власності.

Поступово до невеликого асортименту товарів електроніки та техніки на веб-сайті заявника ROZETKA додавалися товари для активного відпочинку, спорту і туризму, товари для дітей, товари для дому, ігри та подарунки. Загалом веб-сайт налічував 160 000 асортиментних позицій. На сьогодні найбільш сильними позиціями компанії залишилися традиційні категорії – техніка та електроніка.

У зв'язку із інтенсивним розширенням асортименту, заявник постійно оновлює дизайн веб-сайту ROZETKA та програмне забезпечення для якіснішого доступу споживачів до покупок. Нова версія веб-сайту з розширенням категорій товарів почала використовуватися у березні 2015 року.

В якості доказів та на підтвердження своїх доводів про добру відомість в Україні знака «ROZETKA, зобр.» заявником разом із заявою та у доповненнях до неї (вх. № ВКО/625-19 від 25.11.2019, № ВКО/62-20, № ВКО/63-20 від 07.02.2020, № ВКО/260-20 від 11.06.2020, № ВКО/328-20 від 15.07.2020) надані уточнення до заяви та такі документальні відомості:

1. Копії Виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

2. Довідка компанії Owox Limited від 02.05.2018 щодо підтвердження високого ступеня відомості знаку серед доречного кола споживачів за період 2015 – 2017 рр.

3. Скрін-шот з веб-сайту <https://www.favor.com.ua/>, щодо участі інтернет-магазину ROZETKA у загальноукраїнському конкурсі торгових марок «Фаворити Успіху» в категорії «Інтернет-магазин техніки» протягом 2010 – 2018 рр.

4. Скрін-шоти з веб-сайтів <https://minfin.com.ua>, <https://minfin.com.ua>, <https://psm7.com/news/the-winners-of-the-ukrainian-prize-e-commerce-awards-2015.html>, <https://ain.ua/2016/04/15/premiya-e-awards-2016-nazvala-luchshix-v-otrasli-elektronnoj-kommercii-ukrainy/>, <https://rau.ua/news/e-awards-2017-e-commerce/> щодо участі інтернет-магазину ROZETKA в конкурсі Ukrainian E-commerce Awards 2014, 2015, 2016, 2017 та перемоги в номінаціях «Кращий мобільний додаток», «Вибір споживачів», «Найстабільніший ритейлер», «Кращий інтернет-супермаркет і/або мультіканальний ритейлер», «Маркетплейс, прайс-агрегатор» та кращий YouTube канал e-commerce проекту.

5. Скрін-шот з веб-сайту <http://www.uadm.com.ua/e-commerce-market-in-ukraine-2014/> щодо рейтингу лідерів сегменту «Електроніка і побутова техніка» у 2014 році.

6. Скрін-шот з веб-сайту <https://ain.ua/2016/07/14/top-25-igrokov-ukrainskogo-e-commerce-po-kategoriyam-v-2015-godu/> щодо традиційного звіту по ринку e-commerce в Україні, підготовленим Українською асоціацією директ-маркетингу (УАДМ).

7. Скрін-шот з веб-сайту <https://igate.com.ua/news/2726-top-10-internet-magazinov-ukrainy-po-versii-forbes> щодо рейтингу українського журналу «Forbes» у 2013 році.

8. Скрін-шот з веб-архіву веб-сайту <http://forbes.net.ua> щодо рейтингу «200 найбільших компаній України» за версією «Forbes» у 2014 році.

9. Скрін-шот з веб-сайту <https://taradajko.com/analitika-i-statistika-ukrainskogo-interneta/top-10-internet-magazinov-ukrainy-v-2016-godu/> про

дослідження компанії Factrum Group у 2016 році щодо рейтингу інтернет-магазину ROZETKA за охопленням аудиторії.

10. Скрін-шот з веб-сайту <https://inau.ua/news/yssledovanyua-ynternetaudytoryu-ukraynu-za-fevral-2015-goda> щодо участі веб-сайтів [rozetka.ua](http://rozetka.ua) та [rozetka.com.ua](http://rozetka.com.ua) в дослідженнях інтернет-аудиторії України.

11. Роздруковані з веб-сайту <https://inau.ua/> про результати досліджень інтернет-аудиторії найпопулярніших в Україні маркетплейсів з травня 2017 по травень 2018 рр.

12. Скрін-шоти з веб-сайту <http://www.gemius.com.ua> щодо дослідження gemiusAudience української інтернет-аудиторії з грудня 2014 по серпень 2017 рр.

13. Скрін-шоти з веб-сайту <https://tns-ua.com/> про дослідження CMeter компанії TNS щодо найпопулярніших сайтів серед українських інтернет-користувачів з січня 2015 по червень 2018 рр.

14. Скрін-шот з веб-сайту <https://igate.com.ua> щодо рейтингу «Топ-10 інтернет-магазинів за кількістю підписників у соціальній мережі Фейсбук» за грудень 2017 року, проведеного компанією «Socialbakers».

15. Скрін-шот з веб-сайту <http://igate.com.ua> щодо рейтингу найбільш популярних сайтів України за версією «SimilarWeb».

16. Скрін-шот з веб-сайту <https://taradajko.com/analitika-i-statistika-ukrainskogo-interneta/top-10-internet-magazinov-ukrainy-v-2016-godu/> щодо охоплення аудиторії за версією дослідження компанії Factrum Group в 2016 році.

17. Скрін-шот з веб-сайту <https://ain.ua/> щодо рейтингу порталу «Retailers» – «Найбільші маркетплейси України» за травень – жовтень 2017 року.

18. Скрін-шот з веб-сайту <https://retailers.ua/> щодо рейтингу найдорожчих брендів України у сегменті e-commerce.

19. Копії листів про порушення прав інтелектуальної власності, що належать РОЗЕТКА ЛІМІТЕД у позначеннях «VODOROZETKA» (комб.), «РОЗЕТКА.Ukraine», «ROZETKAOK» (комб.), «магазяка» (комб.), «ROZNICA» (комб.), доменних іменах [rozetka-ua.net](http://rozetka-ua.net), «[rozetka-ok.com.ua](http://rozetka-ok.com.ua)», «[kosta.rozetka.win](http://kosta.rozetka.win)», «[rosetka.prom.ua](http://rosetka.prom.ua)».

20. Копія спонсорського договору від 25.01.2016 між ТОВ «Хайлайн медіа» та ТОВ «Розетка.УА» про надання послуг з просування на телебаченні (телеканали «Інтер»; «НТН», «К1», «К2», «Мега», «Ентер-Фільм», «Піксель ТВ», «ZOOM») та додатків до нього, ефірних довідок за період січень – грудень 2016 рр.

21. Копія договору від 30.12.2014 між ТОВ «Старлайт Бренд Контент» та ТОВ «Розетка.УА» про надання рекламних послуг на телебаченні (телеканали: «М1», «Новий Канал», «ICTV», «СТБ», «QTV»), додатків до нього, ефірних довідок за період червень 2015 – грудень 2016 рр.

22. Копія договору від 27.02.2015 між ТОВ «Реал істейт - ТВ» та ТОВ «Розетка.УА» про надання послуг з популяризації найменування/знаку для

товарів та послуг (телеканал «Бігуді») та додатків, ефірних довідок за період квітень 2015 – жовтень 2016 рр.

23. Копія договору від 31.10.2014 між ТОВ «Телеодин» та ТОВ «Розетка.УА» (телеканал «М1») та додатків, ефірних довідок за період жовтень 2014 – березень 2015 рр.

24. Копія договору від 27.02.2015 між ТОВ «Уніан ТБ» та ТОВ «Розетка.УА» про надання послуг з популяризації найменування/знаку для товарів та послуг на телебаченні (телеканал «Уніан ТБ»), ефірних довідок за період квітень 2015 – грудень 2016 рр.

25. Копія договору від 12.11.2014 між ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна» та ТОВ «Розетка.УА» про надання рекламних послуг на телебаченні (телеканал – «Україна»).

26. Копія договору від 30.07.2015 між ТОВ «Спорт Івент Менеджмент» та ТОВ «Розетка.УА» та договору від 25.03.2015 між ТОВ «Спорт Івент Менеджмент» та ТОВ «Розетка.УА»

27. Копія договору від 01.06.2015 між ТОВ «Глобал Медіа Груп» та ТОВ «Розетка.УА» про надання послуг з реклами на телебаченні.

28. Копія договору від 15.03.2015 між ТОВ «Видавничий Дім Український Медіа Холдінг» та ТОВ «Розетка.УА» про надання рекламних послуг в мережі Інтернет.

29. Копія договору від 26.02.2015 між ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» та ТОВ «Розетка.УА».

30. Копія меморандуму від 01.05.2015 між ТОВ «Розетка.УА» та ТОВ «Старлайт Бренд Контент» про надання послуг з просування знаку на телебаченні.

31. Копія договору від 27.02.2015 між ТОВ «Уніан ТБ» та ТОВ «Розетка.УА» про надання послуг з популяризації найменування/знака для товарів та послуг на телебаченні

32. Лист ТОВ «Промодо» від 09.12.2019 із додатками про статистичні дані щодо кількісних показників відвідуваності веб-сайту <https://rozetka.com.ua/> та пошукових запитів.

33. Лист РОЗЕТКА ЛІМІТЕД від 02.12.2019 про витрати на функціонування та удосконалення веб-сайту <https://rozetka.com.ua/>.

34. Копії ліцензійних договорів між РОЗЕТКА ЛІМІТЕД та ТОВ «Розетка.УА» від 15.10.2014 та 01.07.2016.

35. Копія договору № 15-ПО від 15.10.2014 про надання послуг між РОЗЕТКА ЛІМІТЕД та ТОВ «Розетка.УА».

36. Лист РОЗЕТКА ЛІМІТЕД від 02.12.2019 щодо виплат роялті за ліцензійними договорами за період 2014 – 2019 рр.

37. Лист ТОВ «Розетка.УА» від 05.12.2019 про розрахунки із постачальниками товарів, реалізованих через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/>.

38. Реєстри укладених договорів поставки (ТОВ «Розетка.УА» - покупець та ТОВ «Розетка.УА» - постачальник) за період 15.10.2014 – 30.09.2019.

39. Копії договорів поставки товарів та копії видаткових накладних за період 15.10.2014 - 30.09.2019.

40. Лист ТОВ «Розетка.УА» від 05.12.2019 про ТОП 100 товарів, що реалізовувалися ТОВ «Розетка.УА» через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за період 2014 – 2019 рр.

41. Лист ТОВ «Розетка.УА» від 05.12.2019 про розрахунки із покупцями товарів, що реалізовувалися через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за період 2014 – 2019 рр.

42. Лист ТОВ «Розетка.УА» від 05.12.2019 про виплати поштовим службам за надання послуг доставки товарів, придбаних через мобільний додаток та веб-сайт <https://rozetka.com.ua/>.

43. Лист РОЗЕТКА ЛІМІТЕД від 02.12.2019 про виплати роялті за ліцензійними договорами та лист ТОВ «Розетка.УА» від 05.12.2019 про виплати роялті за субліцензійними договорами за період 2016 – 2019 рр.

44. Реєстр укладених субліцензійних договорів із ТОВ «Розетка.УА» та їх копії за період з 18.08.2016 по 30.09.2019 рр.

45. Лист ТОВ «Інтернет Інвест» від 09.12.2019 № 910 щодо реєстрації доменних імен заявника.

46. Скріншоти із WebArchive щодо використання знака на веб-сайті <https://rozetka.com.ua/>.

47. Лист РОЗЕТКА ЛІМІТЕД від 02.12.2019 про витрати із замовлення рекламних послуг на просування знаків, що містять словесний елемент ROZETKA, в тому числі в мережі Інтернет за період 2016 – 2019 рр.

48. Листи ТОВ «Промодо» із додатками про статистичні дані щодо: кількісних показників відвідуваності веб-сайту, кількості пошукових запитів, за якими споживачи переходять на веб-сайт <https://rozetka.com.ua/>, кількості користувачів мобільних додатків для операційних систем Android та iOS за період з четвертого кварталу 2014 року по 2019 рік та ТОП-100 товарів, що реалізуються через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за 2014 – 2019 рр.

49. Копія договору від 20.07.2018 про рестайлінг знака.

50. Листи ТОВ «Розетка.УА» від 05.12.2019 про грошові суми, які було сплачено постачальникам рекламних послуг та виплати від рекламодавців за рекламування товарів та послуг через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за період 2014 – 2019 рр.

51. Реєстр укладених договорів про надання послуг рекламування, відповідно до яких ТОВ «Розетка.УА» виступає розповсюджувачем реклами.

52. Копії договорів про надання послуг рекламування між ТОВ «Розетка.УА» та найбільшими рекламодавцями за період 2015 – 2019 рр.

53. Реєстр договорів ТОВ «Розетка.УА» із розповсюджувачами реклами та копії договорів за період 2014 – 2018 рр.

54. Лист ТОВ «Розетка.УА» від 31.01.2020 про обсяги рекламування знака у мережі Інтернет у період 2014 – 2019 рр.

55. Звіти ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» про кількість показів рекламних оголошень на веб-ресурсах за період 2016 – 2019 рр.

15.07.2020 (Вх. № ВКО/329-20) заявником надано уточнення до заяви, в яких він просив визнати знак «ROZETKA, зобр.» добре відомим для послуг 35 класу МКТП: «послуги інтернет-магазину; демонстрування товарів; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн» станом на 01 січня 2018 року.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів, що можуть впливати на визнання знака «ROZETKA, зобр.» добре відомим в Україні, станом на 01 січня 2018 року, заслухала пояснення представника заявника та зазначає.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6<sup>bis</sup> 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 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.

Згідно зі статтею 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, що прийнята Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на 34-ій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація ВОІВ), 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, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись ними.

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

## **1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства**

Відповідно до параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації, що визначає відповідний сектор суспільства, в якому знак є добре відомим, враховуючи специфіку таких послуг, найбільш доречним сектором суспільства для послуг, що надаються під знаком «ROZETKA, зобр.», заявник вважає споживачів (в тому числі осіб, що беруть участь у забезпеченні каналів поширення та кола фахівців (ділові кола) - користувачі інформаційної мережі Інтернет, що цікавляться купівлею товарів та послуг різних категорій через торгові площадки в інтернеті, незалежно від віку та статі.

На підтвердження високого ступеня відомості знака серед доречного кола споживачів заявником надано дані досліджень компанії OWOX, яка спеціалізується на впровадженні Google Analytics 360 Suite в e-commerce-проектах, розвитком сервісів у Google Cloud Platform і розробці унікальних онлайн-сервісів на основі Google Big Query.

Дослідження проводились у період 2015 – 2017 рр. у таких містах України як Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя за показниками – кількість відвідувань та кількість унікальних користувачів. При цьому унікальними користувачами вважаються ті, що протягом певного проміжку часу відвідали сайт один раз. Так, за даними дослідження кількість відвідувань та кількість унікальних споживачів за період 2015 – 2017 рр. сягала мільйонів.<sup>1</sup>

Отже, результати дослідження обсягів відвідування веб-сайту заявника на території України підтверджують факт постійного та системного відвідування користувачами досліджуваних територій веб-сайту, послідовного та стрімкого збільшення аудиторії користувачів та високого рівня лояльності користувачів, котрі регулярно повертаються на добре відомий їм веб-сайт.

Надані заявником документи свідчать, що за загальноукраїнським конкурсом торгових марок «Фаворити Успіху» в категорії «Інтернет-магазин техніки» протягом 2010 – 2018 рр. інтернет-магазин «ROZETKA» займав перші місця. Ці відомості підтверджують лідируючі позиції серед інтернет-магазинів та визнання знака у відповідному секторі суспільства.

За наданими відомостями про рейтинг «Топ-10 українських інтернет-магазинів» української версії журналу «Forbes», що був складений на підставі даних Gemius, Google, Bigmir, i.ua, Всеукраїнської рекламної коаліції, AlexaInc, інтернет-магазин «ROZETKA» посів перше місце за найбільшим річним оборотом за 2013 рік серед інтернет-магазинів, обійшовши при цьому такі інтернет-магазини як «Алло», «Фокстрот», «Comfy» та інші.

---

<sup>1</sup> Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею



За всеукраїнським рейтингом «Ukrainian E-Commerce Awards» (незалежна професійна премія, що присуджується кращим гравцям ринку e-commerce), протягом 2014 – 2017 рр. інтернет-магазин «ROZETKA» посідав призові місця у різних номінаціях. У 2014 році – «Найкращий мобільний додаток», «Вибір споживачів», у 2015 році – «Вибір споживачів», «Найбільш стабільний ритейлер», «Роботодавець року в сфері онлайн-торгівлі», у 2016 – «Найкращий інтернет-супермаркет та/або мультиканальний ритейлер», у 2017 році – «Найкращий маркетплейс, прайс-агрегатор», «Найкращий YouTube канал e-commerce проекту».

За результатами рейтингів лідерів за часткою від загального обсягу сегменту «Електроніка та побутова техніка» за 2014 – 2015 рр., що були проведені Українською асоціацією директ маркетингу (УАДМ), інтернет-магазин «ROZETKA», ставав лідером серед інших інтернет-магазинів. Частка інтернет-магазину «ROZETKA» склала 39,7% від загального обсягу цього сегменту у 2014 році, а 2015 вона виросла до 44,3%.

За дослідженнями інтернет-аудиторії України у категорії «Топ-25 сайтів», проведеними компанією Factum Group Ukraine, доменні імена rozetka.ua та rozetka.com.ua, що належать РОЗЕТКА ЛІМІТЕД, протягом 2014 – 2015 рр. входили у 15-ку найпопулярніших із високим результатом охоплення опитаної аудиторії. З жовтня 2016 року до січня 2017 року доменні імена rozetka.ua та rozetka.com.ua увійшли у 5-ку найвідвідуваніших веб-сайтів на території України. З лютого 2017 року до травня 2018 року доменні імена rozetka.ua та rozetka.com.ua займають лідируючі позиції у «Топ-25 доменних імен». З травня 2017 року до травня 2018 року інтернет-магазин «ROZETKA» займав 2 місце серед найпопулярніших маркетплейсів.

Упродовж 2014 – 2017 років компанією Gemius проведено дослідження інтернет-аудиторії України у категорії «Топ-20 сайтів за охопленням користувачів», згідно з яким веб-сайт заявника займав наступні позиції серед інших веб-сайтів: грудень 2014 року – 12 місце із результатом охоплення у 25,2% користувачів ПК-аудиторії країни, січень 2015 року – 10 місце (26% користувачів), березень 2015 року – 9 місце (31% користувачів), квітень 2015 року – 13 місце (26% користувачів), травень 2015 року – 13 місце (25% користувачів), липень 2015 року – 9 місце (30% користувачів), серпень 2015 року – 9 місце (29% користувачів), січень 2016 року – 8 місце (40% користувачів), квітень 2016 року – 10 місце (35% користувачів), липень 2016 року – 9 місце (36% користувачів), квітень 2017 року – 8 місце (33% користувачів), травень 2017 року – 8 місце (35% користувачів), червень 2017 року – 6 місце (35% користувачів), серпень 2017 року – 6 місце (31% користувачів). У рамках даного дослідження у липні 2015 року та червні 2017 року веб-сайт заявника у категорії «Найпопулярніший e-commerce сайт серед користувачів» зайняв 2-ге та 1-ше місця відповідно, у червні 2017 року сайт визнано найбільш відвідуваним українським сайтом електронної комерції (відвідало 6,7 млн. користувачів, що складає 35% всіх користувачів мережі інтернет), у грудні 2015 року за дослідженням «Топ-10 популярних сайтів

серед жінок та чоловіків» - 9-те місце із охопленням 31% користувачів-чоловіків.

За даними компанії ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (Kantar TNS в Україні) протягом 2015 – 2018 рр. за рейтингом «Топ популярних сайтів в Україні» веб-сайт заявника стабільно займав лідируючі позиції серед інших веб-сайтів, а саме: у 2015 році – частіше 11 місце з результатом охоплення біля 40% користувачів, у 2016 році – 11 місце з результатом охоплення біля 40% користувачів, у 2017 році – 7 місце з результатом охоплення біля 45-50 % користувачів, у січні-червні 2018 року – 7 місце з результатом охоплення біля 45 % користувачів.

Відомість та визнання знака «ROZETKA, зобр.» у відповідному секторі суспільства заявник також обґрунтовує участю у рейтингах, відомості про які підтверджують роздруковки з мережі Інтернет, зокрема про:

- рейтинг «Топ-10 інтернет-магазинів за кількістю підписників у соціальній мережі Фейсбук» за грудень 2017 року, проведений компанією «Socialbakers». Профіль інтернет-магазину «ROZETKA» посідає перше місце із кількістю підписників у соціальній мережі Фейсбук більше 277 тис;

- рейтинг найбільш популярних сайтів України за версією «SimilarWeb» станом на грудень 2015 року – лютий 2016 рр. веб-сайт заявника посів 16-те місце (грудень 2015 року), 19-те місце (січень 2016 року) та 20-те місце (лютий 2017 року) серед 25 сайтів із результатом відвідуваності у 34 млн. осіб;

- рейтинг «Топ-10 інтернет-магазинів України у 2016 році» за версією дослідження компанії Factrum Group. Інтернет-магазин «ROZETKA» посідає перше місце із результатом охоплення споживачів 40%.

- рейтинг «200 найбільших компаній України» за версією «Forbes» у 2014 році. Компанія посіла 131 місце. Ціна компанії, на думку експертів «Forbes», складає 500–700 млн. доларів США;

- рейтинг «Топ-30 найбільш відвідуваних українцями сайтів у сегменті e-commerce» за останній квартал 2014 року, проведений компанією SimilarWeb. Веб-сайт заявника посів перше місце та став найвідвідуванішим сайтом українського e-commerce сегменту;

- рейтинг «10 most valuable brands in Ukraine» за версією Kyiv Post у 2017 році. Знак «ROZETKA» став найдорожчим у сегменті e-commerce, а також посів 8-му сходинку у десятці лідерів найдорожчих брендів України;

- рейтинг «Найбільші маркетплейси України» за травень – жовтень 2017 року, що був проведений порталом «Retailers». ROZETKA посідає друге місце із результатом у 64,7 млн. відвідувань споживачів.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака «ROZETKA, зобр.», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що цей знак станом на 01 січня 2018 року став відомим та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Використання знаків, що відтворюють або містять у своєму складі елемент «ROZETKA», у тому числі й знака «ROZETKA, зобр.» для надання таких послуг як: «послуги інтернет-магазину; демонстрування товарів; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн», здійснюється з 2014 року шляхом використання його на веб-сайтах та через мобільні додатки, що були розроблені для використання на мобільних пристроях та планшетах.

Знак «ROZETKA, зобр.» використовується на території України ліцензіатом (ТОВ «Розетка.УА») та відповідними субліцензіатами (ФОП, ТОВ та інш.) на підставі ліцензійних та субліцензійних договорів.

Заявником надано копії ліцензійних договорів від 15.10.2014 та 01.07.2016, відповідно до яких заявником надано ТОВ «Розетка.УА» невиключну ліцензію на використання торговельних марок на об'єкти інтелектуальної власності, що належать заявнику.

У свою чергу ліцензіатом укладено низку субліцензійних договорів на право використання відповідних торговельних марок та он-лайн платформи Rozetka з метою здійснення діяльності у сфері електронної комерції.

Відповідно до реєстру субліцензійних договорів, за період з 2016 по 2019 рр. ліцензіатом (ТОВ «Розетка.УА») укладено 9271 субліцензійний договір.

Згідно з інформацією ТОВ «Інтернет Інвест» про доменні імена (лист від 09.12.2019 № 910), заявник є реєстрантом наступних доменних імен: rozetka.com.ua (дата реєстрації 18.01.2005), razetka.ua (02.04.2010), rezetka.ua (02.04.2010), rozetka.ua (08.11.2006), vodorozetka.com.ua (08.08.2013), rozetka-ok.com.ua (21.10.2020), rozetka-ua.net (21.10.2015), rozetka.win (10.11.2015), rozetka.travel (10.11.2015).

На функціонування та вдосконалення сайту заявником постійно витрачаються значні кошти. Про що свідчить інформація, надана заявником у листі від 02.12.2019 про витрати заявника на функціонування та удосконалення веб-сайту за період з 2015 по 2019 рр.<sup>2</sup>

Надані заявником відомості та документи, що їх підтверджують свідчать, що знак «ROZETKA, зобр.» використовується не лише через веб-сайт, а й через мобільний додаток, який розроблено для використання на мобільних пристроях та планшетах. Запуск мобільного додатку здійснено для підвищення зацікавленості клієнтів у послугах заявника. За даними сервісу GooglePlay більше 5 000 000 користувачів завантажили додаток та відвідують сайт з мобільних пристроїв.

---

<sup>2</sup> Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

Про значні обсяги використання знака «ROZETKA, зобр.» для послуг, що надаються заявником та зростання популярності таких послуг на території України свідчать наступні документи:

лист від 02.12.2019 про виплати роялті заявнику згідно ліцензійних договорів за використання знаків, що належать заявнику за період 2014 – 2019 рр.;

лист від 02.12.2019 про виплати роялті заявнику згідно ліцензійних договорів, пов'язаних із діяльністю веб-сайту <https://rozetka.com.ua/> як маркетплейсу за період 2016 – 2019 рр.;

лист від 05.12.2019 про виплати ТОВу «Розетка.УА» роялті згідно субліцензійних договорів за послуги, пов'язані із діяльністю веб-сайту <https://rozetka.com.ua/> як маркетплейсу за період 2016 – 2019 рр.;

лист ТОВ «Розетка.УА» від 05.12.2019 про розрахунки із постачальниками товарів ТОВ «Розетка.УА», що реалізовувалися через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за період четвертий квартал 2014 по 2019 рік<sup>3</sup>;

реєстр договорів поставки, укладених ТОВ «Розетка.УА» з покупцями за період 15.10.2014 – 30.09.2019;

копії договорів поставки із постачальниками товарів ТОВ «Розетка.УА» та видаткових накладних до них за період з 15.10.2014 по 30.09.2019;

лист від 05.12.2019 про ТОП-109 товарів, що реалізовувалися ТОВ «Розетка.УА» через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за період 2014 – 2019 рр.;

лист ТОВ «Розетка.УА» від 05.12.2019 що свідчить про значні суми розрахунків із покупцями товарів, що реалізовувалися через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за період 2014 – 2019 рр.<sup>4</sup>;

реєстр субліцензійних договорів та їх копії, укладених ТОВ «Розетка.УА» за період з 18.08.2016 по 30.09.2019;

копія договору про рестайлінг знаку від 20 липня 2018 року;

реєстр та копії договорів про надання послуг рекламування, відповідно до яких ТОВ «Розетка.УА» виступає розповсюджувачем реклами за період 2015 – 2019 рр.;

лист від 05.12.2019 що свідчить про значні суми виплат, отриманих ТОВ «Розетка.УА» за рекламування товарів та послуг через веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за період 2014 – 2019 рр.<sup>5</sup>

З метою підвищення якості роботи інтернет-магазину та сприяння продажам, заявником укладено ряд транспортно-експедиторських договорів та договорів пересилання поштових відправлень із провідними компаніями у сфері доставки. Згідно з відомостями ТОВ «Розетка.УА» поштовим службам за надання послуг доставки товарів, придбаних через цифрові ресурси

<sup>3</sup> Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

<sup>4</sup> Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

<sup>5</sup> Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

ROZETKA, в тому числі веб-сайт <https://rozetka.com.ua/> за період з 2015 по 2018 рр. виплачено значні суми.<sup>6</sup>

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником відомості та документи, що їх підтверджують, доводять факт тривалого та безперервного використання знака «ROZETKA, зобр.» відносно заявленого переліку послуг 35 класу МКТП станом на 01 січня 2018 року.

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

Представлені заявником документи свідчать, що протягом часу використання знаку на території України проводяться активні рекламні компанії. Просування знака в Україні здійснювалось шляхом проведення реклами у засобах масової інформації, у друкованих виданнях, мережі інтернет шляхом розміщення зовнішньої реклами, трансляції реклами на радіо та телебаченні, під час організації різноманітних заходів, шляхом використання знака на рекламно-сувенірній продукції, запровадження програми лояльності та мобільного додатку для підвищення зацікавленості клієнтів у послугах заявника.

В період з 2014 по 2016 рр. знак «ROZETKA, зобр.» був спонсором телетрансляцій на таких телеканалах як: Inter, MEGA, K1, ZOOM, PIXEL, K2, NTN, ENTER FILM, Новий Канал, ICTV, СТБ, М1, QTV, Україна, NLO-TV, Індіго-TV, Бігуді, «2+2», «ПлюсПлюс», М1, «Уніан ТБ», «ТЕТ», «Футбол-1», «Футбол-2» тощо.

На підтвердження вищезазначеної інформації заявником надано договори з надання послуг рекламного характеру, укладених з ТОВ «ХАЙЛАЙН УКРАЇНА», ТОВ «Старлайт Бренд Контент», ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна», ТОВ «Контент Медіа Сервіс», ТОВ «Реал Істейт – ТВ», ТОВ «Гравіс-Кіно», ТОВ «Телеодин», ТОВ «Уніан ТБ», ПАТ «Телекомпанія ТЕТ», ТОВ «ТРК «Україна», ТОВ «Спорт Маркет Плюс», та ефірні довідки з відповідними звітами про просування знака.

Знак виступав спонсором ряду боксерських подій. Зокрема, за договором з ТОВ «Спорт Івент Менеджмент» знак просувався під час боксерських шоу братів Кличко 14 квітня та 29 серпня 2015 року у «Палаці спорту»

Згідно з представленими документами масштабна рекламна компанія знака «ROZETKA, зобр.» провадилася в приміщеннях майже всіх станцій Київського метрополітену. Так, наприклад, у 2015 році, рекламування знака розміщувалось на вивісках, наклейках, розтяжках тощо.

Одним із напрямів просування знака є його рекламування у радіоефірах популярних в Україні радіостанцій. Відповідно до договорів про надання

---

<sup>6</sup> Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

реklamних послуг, укладених з ТОВ «Праймтайм» та ТОВ «Радіосейлз», знак «ROZETKA, зобр.» у 2014 році рекламувався на таких радіостанціях як «Петро ФМ», «Голос Столиці», «Наше Радіо», «Радіо Next», «Lounge FM», «Авторадіо», «Джем ФМ», «Europa Plus», «Super Radio». На підтвердження надано договори та медіа-план рекламної кампанії. Крім того, знак рекламувався в радіоефірі таких радіостанцій як «RADIO ROKS», «KISS FM», «GALA Radio FM», «Просто радіо», «Люкс FM», «Перець FM», «Радіо 24», «DJ FM» та «Любимое радио» (надано ефірні довідки).

Просування знака здійснювалось заявником також у мережі Інтернет. Зокрема, на веб-сайтах: correspondent.net, football.ua, isport.ua, stb.ua, qtv.ua, inter.ua, ictv.ua, novu.ua, podronosti.ua, turystam.in.ua, facty.ictv.ua, k1.ua, ntn.ua, m1.tv, smachno.ua. В залежності від періоду рекламування, з кожним оголошенням ознайомилось від 200 000 до 20 000 000 відвідувачів.

Про значну кількість показів рекламних оголошень зі знаком «ROZETKA, зобр.» на веб-ресурсах свідчать звіти ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» за період 2016 – 2019 рр.



На просування знака «ROZETKA, зобр.» у період з 2015 по 2019 рр. заявником було витрачено досить значні кошти.<sup>7</sup>

Зазначена інформація та надані докази свідчать про активну масштабну рекламну кампанію знака «ROZETKA, зобр.» та просування послуг, що ним маркуються, яка проводиться і по теперішній час.

За результатами дослідження документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані заявником відомості свідчать про здійснення протягом тривалого часу значних заходів з рекламування та просування знака «ROZETKA, зобр.», завдяки чому знак став добре відомим широкому колу споживачів.

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

На сьогодні заявник є власником найбільшої кількості знаків для товарів та послуг серед українських інтернет-магазинів та маркетплейсів.

Так на ім'я РОЗЕТКА ЛІМІТЕД зареєстровані наступні знаки для товарів і послуг: Rozetka (свідоцтво № 68711 від 16.10.2006, 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 89446 від 25.03.2008; 16, 35, 37, 42 класи МКТП), РОЗЕТКА (свідоцтво № 89447 від 25.03.2008; 16, 35, 37, 42 класи МКТП), ROZETKA (свідоцтво № 89448 від 25.03.2008; 16, 37, 42 класи МКТП), RAZETKA (свідоцтво № 120765 від 25.03.2010; 35 клас МКТП), REZETKA (свідоцтво № 120766 від 25.03.2010; 35 клас МКТП), РОЗЕТКА (свідоцтво № 143880 від 25.08.2011; 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 класи МКТП),  (свідоцтво

<sup>7</sup> Інформація визначена заявником як конфіденційна та є комерційною таємницею

№ 151067 від 25.01.2012; 7, 9, 11, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 класи МКТП),  (свідоцтво № 151068 від 25.01.2012; 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 класи МКТП),  за свідоцтвом № 151069 від 25.01.2012; 7, 9, 11, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 класи МКТП),  (свідоцтво № 165425 від 10.01.2013; 35 клас МКТП), **спонсор вихідних** (свідоцтвом № 172557 від 25.06.2013; 35 клас МКТП), **Цінуй свій час з близькими!** **Інтернет - магазин Розетка** (свідоцтво № 173733 від 25.07.2013; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 182487 від 25.02.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 187245 від 25.06.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 190490 від 26.08.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 190491 від 26.08.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 190492 від 26.08.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 190493 від 26.08.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 190494 від 26.08.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 190495 від 26.08.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 190496 від 26.08.2014; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 190497 від 26.08.2014; 35 клас МКТП), **Вихідні не витрачай та в Розетці все купиш!** (свідоцтво № 195002 від 12.01.2015; 35 клас МКТП), Света из Одессы пролет зимнего мгноу и мнз. Да, есть на складе. Розетка - официальный помощник Деда Мороза (свідоцтво № 195808 від 26.01.2015; 35 клас МКТП), Розетка - официальный помощник Деда Мороза (свідоцтво № 195809 від 26.01.2015; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 195810 від 26.01.2015; 35 клас МКТП), **У кожному домі. Розетка. В інтернеті дешевше.** (свідоцтво № 205954 від 25.11.2015; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 206230 від 25.11.2015; 35 клас МКТП), Internet магазин ROZETKA. В интернеті дешевше. (свідоцтво № 212486 від 10.06.2016; 35 клас МКТП), **Ціна: 349**  (свідоцтво № 212487 від 10.06.2016; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 212488 від 10.06.2016; 35 клас МКТП), Ката з Дніпропетровська мріє про великий телевізор та зимові черевички. Так, є на складі! Розетка, офіційний помічник Деда Мороза! (свідоцтво № 236894 від 25.01.2018; 35 клас МКТП),  (свідоцтво № 236895 від 25.01.2018; 35 клас МКТП).

Крім того, заявником подано на реєстрацію заявки № т 2018 17980 від 01.08.2018 на знак для товарів і послуг  (9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 класи МКТП); № т 2018 17963 від 01.08.2018 на знак для товарів і послуг  (9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 класи МКТП); № т 2018 17961 від 01.08.2018 на знак для товарів і послуг  (9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 класи МКТП); № т 2018 17977 від 01.08.2018 на знаки для товарів і послуг  (9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 класи МКТП); № т 2018 17982 від 01.08.2018 на знак для товарів і послуг **ROZETKA** (9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 класи МКТП); № т 2018 17966 від 01.08.2018 на знак для товарів і послуг  (9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 класи МКТП).

На підставі наведених вище доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснює всі необхідні заходи для правової охорони знака «ROZETKA, зобр.» в Україні.

## **6. Цінність, що асоціюється зі знаком**

Згідно з даними журналу «Новое время» за підсумками 2016 року компанією MPP Consulting було складено рейтинг 100 найдорожчих національних торговельних марок. Так, сумарна вартість 100 найдорожчих національних торговельних марок склала приблизно 5,5 млрд. доларів США. Методологія оцінки вартості торговельних марок базувалася на фінансових результатах компаній-власників марок, а також факторах, які можуть впливати на її вартість: географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція, що випускається/продається, а також інвестиційна привабливість галузі.

Так, згідно з цим рейтингом торговельна марка ROZETKA посіла 8 місце у сфері e-commerce та очолила ТОП 20 найдорожчих рітейл-брендів України. При цьому вартість торговельної марки найбільшого інтернет-магазину країни – Rozetka.ua оцінили в 179 млн. доларів США, вартість маркетплейса Prom.ua оцінили в 4,3 млн. доларів США (99-е місце).

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що знак «ROZETKA, зобр.» відомий широкому колу споживачів, має високу розрізняльну здатність, а добра репутація знака постійно підтримується заявником.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявником повністю доведені фактори, що можуть впливати на визнання знака добре відомим. Зазначені фактори підтверджені відповідними доказами і є достатніми для визнання знака «ROZETKA, зобр.» добре відомим в Україні для послуг 35 класу МКТП: «послуги інтернет-магазину; демонстрування товарів; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн» станом на 01 січня 2018 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, 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:**

визнати знак «ROZETKA, зобр.» добре відомим в Україні відносно ROZETKA LIMITED (РОЗЕТКА ЛІМІТЕД) (СУ) для послуг 35 класу МКТП: «послуги інтернет-магазину; демонстрування товарів; надавання онлайн-ових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн» станом на 01 січня 2018 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

О. В. Жмурко

Ю. А. Горбик

О. В. Саламов

Л. А. Цибенко

Додаток до рішення  
Апеляційної палати від 15.07.2020

Зображення знака



**ROZETKA**