

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

26 вересня 2012 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. № 61 від 05.07.2012 у складі головуєчого Василенко І.Е. та членів колегії Совгирі С.А., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення компанії "Маккейз Сторз Лімітед" (GB) проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг "M&Co." за міжнародною реєстрацією № 1043606.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях: 09.08.2012, 21.08.2012, 26.09.2012.

Представник апелянта – патентний повірений Крилова Н.І.
Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Атаманенко О.М.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

1. Заперечення (вх. № 9499 від 27.06.2012);
2. Копії матеріалів міжнародної реєстрації № 1043606;
3. Додаткові матеріали (вх. № 11958 від 09.08.2012).

Аргументація сторін:

Апелянт – компанія "Маккейз Сторз Лімітед" заперечує проти рішення про відмову в наданні правової охорони знаку "M&Co." за міжнародною реєстрацією № 1043606 відносно всіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

На думку апелянта, заявлене позначення та протиставлені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вони є різними за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками схожості.

Апелянт зазначає, що компанія "MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.", що є власником протиставлених знаків, вже більше 50-ти років створює дизайнерський вишуканий одяг. Ця італійська марка одягу добре

відома у всьому світі і є маркою в сегменті "люкс" у відношенні одягу та аксесуарів.

В той же час, знак "M&Co.", маючи 50-річну історію, в свою чергу, є "бюджетною" британською маркою, одяг та аксесуари під якою призначені та доступні для всіх верств населення, незалежно від соціального становища.

Отже споживачі товарів під цими знаками - різні, а товари під цими двома знаками фізично не можуть продаватись в одному місці оскільки власник знака "M&Co." та власник знаків "MAX & CO.", "МАКС ЕНД КО." та "Мах&Со." мають свої власні окремі магазини.

Враховуючи наведене, апелянт просить визнати рішення від 10.05.2012 недійсним та надати правову охорону в Україні знаку "M&Co." за міжнародною реєстрацією № 1043606 для всіх товарів і послуг.

Рішення від 10.05.2012 про повну відмову в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1043606 прийнято на підставі того, що знак "M&Co." є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками: "MAX & CO." за міжнародною реєстрацією № 512282, "МАКС ЕНД КО." за міжнародною реєстрацією № 705682, "Мах & Со." за міжнародною реєстрацією 726449, раніше зареєстрованими на ім'я MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.(IT) щодо споріднених товарів. (Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", пункт 3, стаття 6).

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 позначення "M&Co." умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови у реєстрації знака, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

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 складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила) при перевірці позначень на 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 в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів.

Знак "M&Co." – словесний, який складається з трьох літер латиниці різного шрифту, значка "&" та крапки. Літери "M, C" – виконані великим шрифтом, а літера "o" – маленьким. Всі елементи заявленого позначення виконано без інтервалів, завдяки чому складається враження одного слова.

Протиставлений словесний знак "MAX & CO." за міжнародною реєстрацією № 512282 складається з великих п'яти літер латиниці, значка "&" та крапки. Знак складається з трьох окремих елементів, які чітко відокремлені один від одного і складає три окремих слова.

Протиставлений словесний знак "МАКС ЕНД КО." за міжнародною реєстрацією № 705682 складається з дев'яти великих літер кирилиці та крапки. Знак складається з трьох окремих елементів, які чітко відокремлені один від одного і складає три окремих слова.

Протиставлений словесний знак "Max & Co." за міжнародною реєстрацією № 726449 складається з п'яти літер латиниці, значка "&" та крапки. Літери "M, C" - виконано великим шрифтом, а літери "a, x, o" – маленьким. Знак складається з трьох окремих елементів, які чітко відокремлені один від одного і складає три окремих слова.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні таких знаків береться до уваги загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається, у першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють сплутуванню знаків.

За результатами дослідження фонетичної (звукової) схожості колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Знак "M&Co." вимовляється як "ем енд ко" або як "ем енд компані", а протиставлені знаки "MAX & CO.", "МАКС ЕНД КО.", Max & Co." вимовляються як "макс енд ко" або як "макс енд компані".

В протиставлених знаках необхідно вимовити ціле слово "макс" перед сполучником "&" на відміну від заявленого позначення в якому перед сполучником "&" потрібно вимовити одну літеру "m".

Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлений знак "M&Co." та протиставлені знаки "MAX & CO.",

"МАКС ЕНД КО.", "Мах & Со." схожі видом шрифту і відрізняються графічним виконанням літер та абеткою.

Стосовно смислової (семантичної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Заявлене позначення "М&Со." не має смислового значення, оскільки літера "м" не має жодного значення. Значок "&" є спеціальним символом для сполучника "and" ("та", або "і"), елемент "Со." має загальноприйняте скорочення слова "company", "компанія".

Протиставлені знаки "МАХ & СО.", "МАКС ЕНД КО.", "Мах & Со." складаються зі слова "мах" в латиниці або "макс" в кирилиці, що є скороченнями слів "maximum", "максимум" або "максимальний", тобто мають чітке значення.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, знак "М&Со." за міжнародною реєстрацією № 1043606 не є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками.

Апелянт на засіданні та у додаткових матеріалах зазначив, що компанія "Маккейз Сторз Лімітед" є відомою міжнародною компанією, яка під знаком "М&Со." виробляє одяг та аксесуари на протязі 50 років. Ціни на одяг та аксесуари під цим знаком варіюються від 20 до 100 фунтів стерлінгів. Компанія має більше трьохсот власних магазинів у Великобританії під знаком "М&Со."

Компанія MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.(IT), – власник протиставлених знаків, більше 50-ти років створює дизайнерський вишуканий одяг. Ця італійська марка одягу добре відома у всьому світі і є маркою в сегменті "люкс" у відношенні до одягу та аксесуарів. Ціни на одяг та аксесуари під цим товарним знаком ніколи не падають нижче 300-400 євро навіть у період розпродажу, та досягають кількох тисяч євро. Товари під знаками "МАХ & СО.", "МАКС ЕНД КО." та "Мах&Со." завжди продаються в спеціалізованих, окремих, магазинах (бутіках) під назвою "MAX MARA", де працюють кваліфіковані консультанти, які допомагають споживачам отримати повну і достовірну інформацію щодо характеристик того чи іншого товару та їх виробника.

Таким чином, товари марковані порівнювальними знаками не можуть бути сплутані споживачами.

Ураховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати вирішила, що знак "М&Со." за міжнародною реєстрацією 1043606 відповідає умовам надання правової охорони відносно товарів 25 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Регламентом Апеляційної палати Державної

служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 622 від 15.09.2003, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії "Маккейз Сторз Лімітед" (GB) задовольнити.
2. Рішення від 10.05.2012 про відмову в наданні правової охорони в Україні знаку "M&Co." за міжнародною реєстрацією № 1043606 відмінити.
3. Надати правову охорону в Україні знаку "M&Co." за міжнародною реєстрацією № 1043606 відносно товарів 25 класу МКТП, щодо яких знак заявлений на реєстрацію.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Члени колегії

✓

І.Е.Василенко

С.А.Совгиря

Ю.В.Ткаченко