

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ**  
**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

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

№ \_\_\_\_\_

**Р І Ш Е Н Н Я**

13 вересня 2013 р.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Василенко І.Е. від 27.06.2013 № 233 у складі головуючого Жмурко О.В. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Саламова О.В., розглянула заперечення компанії Маркс енд Спенсер плс (Marks and Spencer plc) проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони на території України знаку «M&S» за міжнародною реєстрацією № 885779.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 08.08.2013, 13.09.2013.

Представники апелянта – Міндрул А.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі – заклад експертизи) – Атаманенко О.М.

**Аргументація сторін:**

Апелянт – компанія Маркс енд Спенсер плс (Marks and Spencer plc) заперечує проти рішення про часткову відмову в наданні правової охорони на території України знаку «M&S» за міжнародною реєстрацією № 885779 відносно товарів 25 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

Апелянт вважає, що заявлене позначення відрізняється від позначень, протиставлених закладом експертизи і набуло розрізняльної здатності внаслідок використання.

Апелянт зазначає, що продукція маркована позначенням «M&S» добре відома у світі та Україні, тому імовірність змішування заявленого позначення із знаками, протиставленими експертизою, відсутня.

Крім того, апелянтом надано Декларацію про співіснування заявленого позначення та протиставлених знаків «M&S» за міжнародною реєстрацією № 845675 та «M&S MODE» за міжнародною реєстрацією № 951819. Декларацію підписано між апелянтом та компанією M&S Mode International B.V.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 17.04.2013 та надати правову охорону на території України знаку «M&S» відносно усього заявленого переліку товарів 25 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП.

Рішення від 17.04.2013 про часткову відмову в наданні правової охорони на території України знаку «M&S» за міжнародною реєстрацією № 885779 було прийнято на тій підставі, що цей знак є схожим настільки, що його можна сплутати з:

- комбінованим знаком «M&S Logistics» за свідоцтвом №93190 від 10.06.2008, зареєстрованим на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «М енд С груп» (вул. Довбуша, буд.37, 02092, м. Київ, 92) щодо послуг 35 класу МКТП;

- комбінованим знаком «M&S» за свідоцтвом № 30583 від 17.03.2003, зареєстрованим на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «МАЙКЛСОФТ» (вул. Червоноармійська, буд.13, 01004, м. Київ) щодо послуг 35 класу МКТП;

- комбінованим знаком «M&S» за міжнародною реєстрацією № 845675 від 07.03.2005, зареєстрованим на ім'я M&S Mode International B.V. щодо товарів 25 класу МКТП;

- словесним знаком «M&S MODE» за міжнародною реєстрацією № 951819 від 10.12.2007, зареєстрованим на ім'я M&S Mode International B.V. щодо товарів 25 класу та послуг 35 класу МКТП.

Пункт 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

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

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) 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, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72 (далі – Правила) при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення «M&S» – словесне, складається з двох великих (заголовних) літер латиниці, стандартного шрифту та знака «&» (ampersand [амперсанд]), що замінює собою союз «і» в словосполученнях чи реченнях.



Рис.1 Зображення знака за свідоцтвом № 93190.

Протиставлений знак (Рис.1) за свідоцтвом № 93190 – комбінований. Словесний елемент «M&S Logistics» виконано стандартним шрифтом, латиницею. Літери «M» та «S» великі (заголовні), зеленого та червоного кольору відповідно. Словесний елемент «Logistics» – зеленого кольору, перша літера велика, інші маленькі. Зображувальний елемент являє собою квадрат червоного кольору, на тлі якого розміщено знак «&» білого кольору, а словесні елементи «M», «S» та «Logistics» розташовані відповідно ліворуч та праворуч квадрата.



Рис.2 Зображення знака за свідоцтвом № 30583.

Протиставлений знак (Рис.2) за свідоцтвом № 30583 – комбінований, складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент виконано у вигляді еліпса жовтого кольору, обрамленого чорною лінією, на тлі якого здійснено напис «M&S» – стандартним шрифтом чорного кольору, латиницею. Літери «M» та «S» великі (заголовні), знак «&» маленький.



Рис.3 Зображення знака за міжнародною реєстрацією № 845675.

Протиставлений знак (Рис.3) за міжнародною реєстрацією № 84575 – комбінований, складається із зображувального та словесного елементів. Зображувальний елемент виконано у вигляді прямокутника синього кольору на тлі якого здійснено напис «M&S» – стандартним шрифтом білого кольору, латиницею. Літери «M» та «S» великі (заголовні), знак «&» маленький.

Протиставлений знак «M&S MODE» за міжнародною реєстрацією № 951819 – словесний, складається з 6 великих (заголовних) літер латиниці стандартного шрифту та знака «&».

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

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 до уваги береться загальне враження, яке складається із сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

Спільним елементом досліджуваних знаків є словесний елемент «M&S», який є домінуючим в зображенні знаків.

Словесний елемент «M&S» входить до складу кожного з протиставлених знаків, як словесного, так і комбінованих. Словесні елементи «Logistics» та «MODE» не є домінуючими, однак вони також відіграють певне значення при встановленні схожості порівнюваних позначень.

Колегією проведено порівняльний аналіз заявленого позначення і протиставлених знаків щодо їхньої фонетичної, графічної та семантичної схожості.

Фонетична (звукова) схожість заявленого позначення «M&S» та домінуючих словесних елементів протиставлених комбінованих знаків



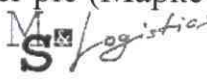


та словесного знака «M&S MODE» обумовлюється тотожністю звучання, однаковою кількістю складів, тотожністю приголосних [M,S] звуків. При цьому, наявність у протиставлених знаках словесних елементів «Logistics» та «MODE» послаблює звукову схожість заявленого позначення та протиставлених знаків.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що протиставлені знаки схожі з заявленим позначенням за видом алфавіту (латиниця), яким виконані словесні елементи, але відрізняються від заявленого позначення видом шрифту, кольором, наявністю зображувальних елементів та характером літер.

Колегія Апеляційної палати дослідила порівнювані позначення за семантичною (смисловою) ознакою схожості та виявила таке. Заявлене словесне позначення «M&S» не має однозначного смислового значення,

оскільки не є словом природної мови, а утворене як аббревіатура найменування апелянта – Marks and Spencer plc (Маркс енд Спенсер плс).

Протиставлений знак  містить окремо розташовані елементи «М», «S», «&» та «Logistics», де елементи «М», «S» та «&» не мають смислового значення і утворені від найменування власника знака «М енд С груп», «logistics» – в перекладі з англійської «логістика, оптимізація процесів матеріально-технічного забезпечення та контроль за рухом сировини (готового товару) на підприємстві».

Протиставлений знак  містить словесний елемент «M&S», що не має смислового значення і утворене як аббревіатура власника знака Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «МАЙКЛСОФТ».

Протиставлений словесний знак «M&S MODE» складається з двох словесних елементів «M&S» та «MODE», в якому «M&S» не має смислового значення, «MODE» в перекладі з англійської означає «мода, звичай». Цей знак утворений від найменування власника знака «M&S Mode International B.V.».

За результатами порівняльного аналізу заявленого словесного позначення «M&S» та протиставлених знаків «M&S» за свідоцтвом № 30583, «M&S» за міжнародною реєстрацією № 845675 та «M&S MODE» за міжнародною реєстрацією № 951819, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що не зважаючи на окрему різницю елементів, досліджувані позначення в цілому схожі настільки, що їх можна сплутати.

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення «M&S» та протиставленого знака «M&S Logistics» за свідоцтвом № 93190, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці знаки за графічним виконанням та семантикою не схожі до ступеню змішування.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності 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, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене позначення «M&S» подано на реєстрацію відносно товарів 25 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, а саме:

Клас 25: *готовий одяг.*

Клас 35: *розміщення в одному місці, на користь інших осіб, асортименту товарів та послуг, що дозволяє клієнтам зручно оглядати та купувати ці товари та послуги, в універмагах, в супермаркетах, в магазинах роздрібною торгівлі продовольчими товарами та одягом, в магазинах господарчих товарів, в магазинах або супермаркетах зі змішаним асортиментом (включаючи*

*продукцію харчування та напої, комп'ютери, телефони та аксесуари), одяг, продукти харчування, господарчі товари, які можна замовити за допомогою поштових каталогів та телекомунікаційних засобів, або в магазинах зі змішаним асортиментом (включаючи продукцію харчування та напої, комп'ютери, телефони та аксесуари), одяг, продукти харчування, господарчі товари, які можна замовити з веб-сайтів магазинів; реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи.*

Протиставлений знак «M&S» за свідоцтвом № 30583 зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35, 42 класів МКТП, зокрема послуг 35 класу: *реклама, керування справами, ділове адміністрування, діловодство, всі послуги, що включені до 35 класу.*

Протиставлений знак «M&S» за міжнародною реєстрацією № 845675 зареєстровано відносно товарів 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП, зокрема товарів 25 класу: *одяг, взуття, головні убори.*

Протиставлений знак «M&S MODE» за міжнародною реєстрацією № 951819 зареєстровано відносно товарів 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП, зокрема:

*Клас 25: одяг, взуття, головні убори.*

*Клас 35: послуги з роздрібною торгівлі та посередницькі послуги у сфері купівлі та продажу ременю, штучного ременю та виробів з цих матеріалів, сумок, рюкзаків, парасольок, одягу, взуття, наголовних уборів, модних аксесуарів та ювелірних виробів.*

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати вид товарів і послуг, їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 25 класу та послуг 35 класу МКТП заявленого позначення і протиставлених знаків «M&S» за міжнародною реєстрацією № 845675, «M&S MODE» за міжнародною реєстрацією № 951819 та дійшла висновку, що товари та послуги, щодо яких заявлено позначення і зареєстровано протиставлені знаки, відносяться до одного і того ж роду и виду, і є такими, що в них відображаються загальні та суттєві ознаки товарів або послуг, тобто є однорідними (спорідненими).

Щодо аналізу послуг 35 класу МКТП протиставленого знака «M&S» за свідоцтвом № 30583, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

У запереченні апелянт зазначив, що реєстрація заявленого позначення відносно 35 класу МКТП не призведе до сплутування з протиставленим знаком «M&S» за свідоцтвом № 30583, оскільки апелянт та власник протиставленого знака компанія «МАЙКЛСОФТ» займаються різними видами діяльності.

Для дослідження зазначеного питання колегія Апеляційної палати звернулася до мережі Інтернет та виявила наступне.

Компанія «МАЙКЛСОФТ» – діє як сервісний агент корпорації Xerox – представляє весь спектр друкованого обладнання від моделей для персональних

користувачів до високотехнологічних апаратів для професійної поліграфії компанії XEROX. На офіційному веб-сайті [www.mikesoft.com.ua](http://www.mikesoft.com.ua) розміщена інформація щодо послуг, які надає компанія, зокрема поліграфічні послуги (ксерокопіювання, лазерний і цифровий друк, ламінування, персоналізація, сканування тощо.); сервісне обслуговування копіювально-розмножувальної техніки та іншої оргтехніки, гарантійне і післягарантійне обслуговування, відновлювальні та ремонтні роботи, заправка та відновлення картриджів, повне сервісне обслуговування професійного обладнання (FSMA); оптово-роздрібний продаж обладнання, комплектуючих, видаткових та супутніх матеріалів до офісної техніки, запасних частин, а також широкий асортимент паперу, факс-паперу, фотопаперу, наклейок, плівок, картону, канцтоварів ті інше; транспортні послуги (надання в оренду легкового автомобіля або мікроавтобуса з водієм (екіпажем) по Києву та території України.

Компанія Маркс енд Спенсер (Marks and Spencer plc) найбільший британський виробник одягу, і 43-й у списку найбільших світових рітейлерів.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік послуг 35 класу МКТП, для яких апелянт просить зареєструвати позначення та для яких зареєстровано протиставлений знак M&S» за свідоцтвом № 30583 щодо їх спорідненості, та враховуючи вид, призначення, коло споживачів заявлених послуг 35 класу, дійшла висновку про відсутність принципової імовірності виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що надає послуги.

Також колегія Апеляційної палати враховує положення статті 6<sup>quinquies</sup> (с) Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція), якою встановлено, що для визначення того, чи може бути знак предметом охорони необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість його використання.

Розглянувши документи і матеріали заперечення представлені апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Продукція компанії Marks and Spencer plc під торговельною маркою «M&S» випускається тривалий час та реалізується у багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні. На підтвердження зазначеного апелянт надав наступну інформацію.

Компанія Marks & Spencer – це один з найпотужніших світових брендів роздрібною торгівлі. Це більше ніж 800 магазинів у 41 країні світу, включаючи й Україну, які пропонують своїм покупцям широкий вибір чоловічого та жіночого одягу, взуття, вишукану і високоякісну нижню білизну, а також аксесуари і косметичні засоби. Окрім цього Marks & Spencer – це один з небагатьох брендів в Україні, який пропонує різні напрямки одягу: Classic, Fashion, Casual, Formal Wear, Smart Casual, Active Wear.

Початком історії відомої на весь світ мережі магазинів Marks & Spencer прийнято вважати 1884 рік, коли польський біженець з російськими коренями Маркс відкрив свою справу в Лідсі, продаючи товари вартістю 1 пенс. В 1894

році до бізнесу долучився Томас Спенсер, після чого підприємство розрослося до 12 організацій.

Апелянт завжди був відомий як виробник одягу, але починаючи з 2000-х років компанія освоїла і інші напрямки, серед яких: продукти харчування, товари для дому, меблі, технології, товари для краси, ресторанний бізнес, фінансові послуги та ін.

Перший магазин Marks & Spencer в Україні було відкрито у травні 2007 року в Києві, який щотижня відвідують більше 6 тисяч клієнтів, які цінують якість і цінності Marks & Spencer, що є невід'ємною частиною спадщини бренду протягом 125 років. На сьогоднішній день на території України успішно працюють 12 магазинів Marks & Spencer.

Також для сприяння продажу товарів в Україні розроблено та діє веб-сайт: <http://marks-and-spencer.ua>.

Товари 25 класу МКТП компанії Marks & Spencer широко представлені в Україні. Також, компанія надає заявлені за міжнародною реєстрацією № 885779 послуги 35 класу МКТП.

Для підтвердження тривалості використання заявленого позначення, апелянтом були надані наступні матеріали:

1. Інформація представлена у вигляді таблиці щодо реєстрацій позначення «M&S» на ім'я апелянта у різних країнах світу.

2. Роздруківки з веб-сайту <http://marks-and-spencer.ua> щодо асортименту продукції представленої в магазинах апелянта та інформація щодо розміщення магазинів апелянта в Україні.

Апелянт у запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати наголошував, що між апелянтом - компанією Marks and Spencer plc та власником протиставлених знаків «M&S» за міжнародною реєстрацією № 845675 та «M&S MODE» за міжнародною реєстрацією № 951819 компанією M&S Mode International B.V. було підписано Декларацію про співіснування.

У цьому договорі сторони, зокрема, підтверджують мирне співіснування їх знаків і те, що імовірність змішування їх споживачем відсутня.

Також апелянт зазначає, що жодних претензій з боку власників протиставлених знаків, зокрема від ТОВ «М енд С груп» та ТОВ «Компанія «МАЙКЛІСОФТ», у зв'язку із використанням апелянтом заявленого позначення, не надходило, що свідчить про успішне співіснування усіх знаків на ринку України.

Розглянувши всі обставини справи, а також враховуючи наявність договору про співіснування знака «M&S» і протиставлених знаків «M&S» за міжнародною реєстрацією № 845675 та «M&S MODE» за міжнародною реєстрацією № 951819, наданого апелянтом в якості доводів на користь реєстрації, колегія Апеляційної палати визнала ці доводи мотивованими і достатніми для надання правової охорони в Україні знаку «M&S» за міжнародною реєстрацією № 885779 відносно всіх товарів та послуг зазначених у запереченні.



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

**вирішила:**

1. Заперечення Маркс енд Спенсер плс (Marks and Spencer plc) задовольнити повністю.

2. Рішення від 17.04.2013 про часткову відмову у наданні правової охорони на території України знаку «M&S» за міжнародною реєстрацією відмінити.

3. Надати правову охорону на території України знаку «M&S» за міжнародною реєстрацією № 885779 відносно усього заявленого переліку товарів 25 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, а саме:

Клас 25: *готовий одяг.*

Клас 35: *розміщення в одному місці, на користь інших осіб, асортименту товарів та послуг, що дозволяє клієнтам зручно оглядати та купувати ці товари та послуги, в універмагах, в супермаркетах, в магазинах роздрібної торгівлі продовольчими товарами та одягом, в магазинах господарчих товарів, в магазинах або супермаркетах зі змішаним асортиментом (включаючи продукцію харчування та напої, комп'ютери, телефони та аксесуари), одяг, продукти харчування, господарчі товари, які можна замовити за допомогою поштових каталогів та телекомунікаційних засобів, або в магазинах зі змішаним асортиментом (включаючи продукцію харчування та напої, комп'ютери, телефони та аксесуари), одяг, продукти харчування, господарчі товари, які можна замовити з веб-сайтів магазинів; реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи.*

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

Головуючий

О.В.Жмурко

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

О.В.Саламов