

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.06.2019 № 1038

**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>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

РІШЕННЯ

8 квітня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 05.02.2007 № Р/27-19 у складі головуючого Перевезенцева О. Ю. та членів колегії Падучака Б. М., Потоцького М. Ю., Бурмістрової Н. Г., Красовського В. Г. розглянула заяву МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (2711 Сентервіль Род, Сьют 400, Уілмінгтон, Делавер 19808, США) про визнання знака «Мак» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Коваль А. М.

Зображення знака: **Мак** (додається).

Аргументація заявника

Заявник – МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) просить визнати знак «Мак» добре відомим в Україні відносно товарів: 29 класу МКТП: «харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні; десерти», 30 класу МКТП: «сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; пироги; борошняні кондитерські вироби; морозиво» та послуг 43 класу МКТП: «ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос» станом на 01.01.2007.

Позиція заявника щодо доброї відомості знака «Мак» ґрунтується на наступних доводах.

Заявник стверджує, що знак «Мак» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у відповідному секторі суспільства, а саме серед осіб, які вживають продукти швидкого харчування та користуються послугами закладів громадського харчування та фаст-фудів.

Вказаний знак виступає основою та складовою частиною відомого у всьому світі комерційного (фірмового) найменування та назви відомої у всьому світі компанії МакДональдз Корпорейшн – світового лідера у сфері громадського харчування, який виробляє товари та надає послуги закладів швидкого харчування з початку сорокових років минулого століття, та наразі здійснює діяльність шляхом надання франшиз ресторонам «МакДональдз» майже у кожній країні світу, а починаючи з 1997 року – в Україні.

Компанію заявника – МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. було створено у 1994 році для здійснення управління правами інтелектуальної власності МакДональдз Корпорейшн. Наразі МакДональдз Корпорейшн – франчайзингова компанія, яка є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування і нараховує понад 35000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів. Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа МакДональдз.

05.12.1995 в Україні створено локальну компанію заявника – Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (далі – компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд»), яка наразі нараховує більш ніж 8000 працівників.

Перший заклад МакДональдз в Україні відкрився 24.05.1997 у Києві. Наразі в Україні працює 89 закладів, що розташовані у всіх регіонах України та обслуговують понад 350 тисяч відвідувачів щодня. В асортименті цих закладів назви страв з яловичини, риби, курятини, свинини, молочних продуктів та хлібобулочних виробів, які містять елемент «Мак».

Знак «Мак» є складовою частиною назв майже усіх продуктів харчування, які пропонуються споживачам у ресторанах «МакДональдз» по всій території України згідно з меню цих ресторанів.

Завдяки інтенсивному використанню знак «Мак» набув самостійної розрізняльної здатності.

Можливість набуття самостійної розрізняльної здатності знака, який використовується у складі іншого зареєстрованого знака, на думку заявника, підтверджується практикою розгляду справ Європейським Судом Справедливості.

На відомість та визнання знака «Мак» серед споживачів вказує і той факт, що відповідно до висновку спеціаліста-філолога Колумбет О.А. україномовна частка «Мак» за своїм звучанням є транскрипцією та транслітерацією з англійської мови частки «Mc» у складі власних назв.

В свою чергу елемент «Mc» виступає складовою частиною і основою відомої у всьому світі серії (сім'ї) знаків заявника.

Починаючи з 1940 року заявник використовує префікс «Mc» для опису (назви) різних продуктів «McDonald's» (Макдональдз), а також підкреслення їх приналежності до МакДональдз Корпорейшн.

Ураховуючи мовні особливості України, знак «Мак» використовується в Україні як кирилицею, так і латиницею: «Мак» («Mc») та однаково сприймаються споживачами.

Серія знаків з елементами «Мак»/«Мс» невід'ємно асоціюється у споживачів із заявником та продуктами і послугами ресторанів «МакДональдз».

Заявник є власником більше 70 свідоцтв України на словесні та комбіновані знаки, основою яких є знаки «Мак» та «Мс».

Заявник також зазначив, що він є власником знака «Мс», який на підставі рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, визнано добре відомим і Україні.

Свої права на знак «Мак» заявник ефективно відстоює у позасудовому та судовому порядку в Україні та в інших країнах світу.

До заяви додані документи, які, на думку заявника, свідчать про добру відомість в Україні знака «Мак», а саме:

1. Копія свідоцтва Штату Делавер (США) від 02.12.2016 про добру репутацію МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.

2. Роздруківка відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців формувань щодо компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд».

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 10.07.2015 щодо компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд».

4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» № 117625 від 05.12.1995.

5. Копія статуту компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд».

6. Копія ліцензійної угоди від 01.07.2011, укладеної між МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд та компанією «МакДональдз Юкрейн Лтд».

7. Копія ліцензійної угоди від 01.01.1996, укладеної між МакДональдз Корпорейшн та компанією «МакДональдз Юкрейн Лтд».

8. Звіт дослідження «Опитування споживачів щодо доброї відомості торговельної марки «Мак» в Україні від 14.01.2019», проведеного ПП «Міжнародна Маркетингова Група-Україна».

9. Роздруківки сторінок ресторанів «МакДональдз» у соціальних мережах: «Facebook», «Twitter», «Vk.com», «Instagram» та відеохостінгу «Youtube.com».

10. Копії дипломів та відзнак: міжнародного рейтингу популярності «Золота фортуна» (2001 рік), виставки «Освіта. Робота. Бізнес» (2006 рік), конкурсу «Кращий роботодавець року-2004», рейтингу «Найкращі роботодавці України 2013-2014 років», конкурсу «EFFIE Awards Ukraine» (2006, 2007, 2008 роки), дослідження «Найкращий роботодавець 2010», рейтингу «Hey Group» кращі компанії для лідерів в Україні» (2013 рік).

11. Копії рішення Господарського суду міста Києва від 15.03.2004, постанови Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2004, постанови Вищого господарського суду України від 21.09.2004 у справі № 21/609.

12. Роздруківки з БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» стосовно свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 4960, 4963, 4964, 4965, 12265, 12266, 12267, 15779, 16521, 16524, 16525, 16894, 16895, 17453,

17454, 17484, 17782, 17783, 18287, 18288, 18289, 18290, 18291, 18292, 18293, 18294, 18295, 21321, 21322, 21323, 21324, 24276, 22692, 36402, 39970, 39971, 40022, 40883, 40884, 45508, 48211, 58339, 62789, 89441, 107484, 118860, 83106, 136692, 144001, 146428, 146429, 146430, 146432, 146703, 146704, 146705, 146706, 146717, 148763, 148764, 148765, 148766, 148767, 148768, 148769, 148770, 149374, 166116, 171058, 173456, 197759, 210474, 225268, 228795, 228796, 228797, 249752.

13. Роздруківки сторінок веб-сайту macdonalds.ua з інформацією про страви «МакМеню», послуги «МакДрайв», «МакКафе», які пропонуються у ресторанах «МакДоналдз».

14. Роздруківки сторінок веб-сайтів wikipedia.org, macdonalds.ua, sharf.com.ua, venture.biz.ru з інформацією про корпорацію «Макдональдз».

15. Копії документів, взятих до уваги Господарським судом міста Києва по справі № 21/609 при визнанні знаків заявника добре відомими в Україні.

16. Роздруківка веб-сайту hostmaster.ua з інформацією про веб-сайт macdonalds.ua.

17. Роздруківка меню «МакКафе».

18. Довідка компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» щодо використання у меню закладів «МакДоналдз» продукції під торговельними марками, що містять словесні елементи «Мак», «Мс» починаючи з 1997 року.

19. Копії службових чеків закладів «Макдональдз».

20. Копія довідки компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» від 06.12.2016 щодо сум сплачених податків, отриманого прибутку та сум витрачених на рекламу з 1997 по 2016 роки.

21. Копія довідки компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» № 1723/04 від 28.11.2016 про кількість ресторанів та працівників за кожен рік з 1997 по 2016.

22. Роздруківки публікацій в мережі Інтернет з історією ресторанів «МакДональдз», послуги «МакДрайв» та кав'ярень «МакКафе».

23. Роздруківка статті «Стратегия бизнеса компании McDonalds» від 16.08.2004 із веб-сайту management.com.ua.

24. Копія листа Головного управління архітектури та містобудування м. Києва № 07-703 від 24.02.1994 щодо проектної документації компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд».

25. Копія розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1049 від 21.07.1997 про надання компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» земельної ділянки.

26. Роздруківка з веб-сайту macdonalds.ua з переліком ресторанів мережі «МакДональдз» в Україні з відповідними даними та адресами ресторанів.

27. Зображення білбордів, сітілайтів із рекламою продукції ресторанів «МакДональдз».

28. Копії ефірних довідок щодо рекламування продукції ресторанів «МакДональдз» на телебаченні з 2005 по 2016 роки.

29. Копія статті «Не робіть з їжі культу» у газеті «День» № 91 (1997).

30. Копії дозволів на розміщення зовнішньої реклами ресторанів «МакДональдз» за 2006 – 2014 роки у містах Київ, Миколаїв, Львів, Чернігів, Черкаси, Полтава, Дніпро, Одеса, Харків, Херсон.

31. Зразки пакувань продукції ресторанів «МакДональдз», маркованої знаками зі словесним елементом «Мак».

32. Копії титульних сторінок журналу «МакНовини» за 2001-2014 роки.

33. Роздруківки статей з мережі Інтернет за 2004 рік під назвами: «В начале... Братья Макдональд», «Здравствуйте, господин Крок», «Рост внутри страны», «Развитие Макдональдз за пределами США», «История фирмы «МакДональдз».

34. Роздруківки сторінок офіційних веб-сайтів «МакДональдз» України, США, Великобританії, Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії, Іспанії, Білорусії, Росії, Австралії.

35. Роздруківки сторінок веб-сайтів molbuk.ua, livejournal.com, companion.ua, censor.net.ua, gazeta.ua, bigmir.net, mukachevo.net, kontrakty.ua, kp.ua, sq.com.ua, rbc.ua, domik.ua, telegraph.in.ua, newidea.in.ua, commercialpropertv.ua, fruit-inform.com, epravda.com.ua, webtele.com.ua, korrespondent.net, ukrinform.ua, rstoranoff.ru, medcenter.org.ua, sq.com.ua, rbc.ua, liga.net, domik.ua, edipresse.com.ua зі статтями про «МакДональдз».

36. Роздруківки сторінок веб-сайтів tuizre.ru, youtube.com з кадрами рекламних відеороликів «МакДональдз».

37. Копії сторінок журналу «ТВ-Парк» №№ 19, 37 за 2011 рік.

38. Копії статей про ресторан «МакДональдз» у газетах: «ХРЕЩАТИК» за 1997 рік, «УИКЕНД» за 2005 рік, газеті «Всеукраинские Ведомости» за 1997 рік, журналі «МакНовини» за 2004 рік, виданні «Як справи - Київ» за 2004 рік, виданні «Commercial Property» за 2009 рік, журналі «ТВ-Парк» за 2011 рік.

39. Копія рекламної брошури з фірмовим годинником «МакДональдз».

40. Копія рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 26.12.2016 про визнання знаку «Mc» добре відомим в Україні.

41. Копії охоронних документів знака «Mc» в інших країнах, а саме: Бангладеш, Колумбії, Європейському Союзі, Німеччині, Індії, Індонезії, Марокко, Непалі, Норвегії, Танжері, Таїланді, Туреччині, США, В'єтнамі, Коста Ріці, Литві, Швейцарії, Венесуелі, Болівії.

42. Копія рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2018 по справі № 910/8225/18.

43. Копії листів попереджень: № 120626/12077 від 26.06.2012, № 140131/12077 від 31.01.2014, № 160413/13128 від 13.04.2016, № 180723/13519 від 23.07.2018, № 180724/13520 від 24.07.2018, № 180824/13520 від 24.07.2018, № 180827/13535 від 27.08.2018 з додатками.

44. Копії договорів про мирне врегулювання судових спорів від 06.08.2016, 21.03.2018, 06.04.2018, 16.05.2018, 24.07.2018, 04.09.2018, 05.10.2018.

45. Копії документів щодо відстоювання прав на знак «Mc» у США, Марокко, Німеччині, Іспанії, Франції, Швейцарії, Австралії, Великобританії, ЄС.

46. Копії звітів «Кращі світові бренди» за 2000-2009, 2016 роки, підготовлених компанією «Interbrand».

47. Роздруківка статті «Опубліковано рейтинг найдорожчих у 2004 році світових брендів» із веб-сайту patent.km.ua.

48. Копія звіту про експертну оцінку цінності, яка асоціюється зі знаками для товарів та послуг, що належать Макдональдз Корпорейшн, підготовлений консалтинговим підприємством «УВЕКОН» у 2004 році.

26.03.2019 вх. № ВКО/175-19 заявником надано письмові пояснення щодо визнання знака «Мак» добре відомим в Україні. Додатково заявником надано наступні документи.

1. Копії документів щодо відстоювання прав на знак «Мас» у Німеччині, Республіці Чилі, Туреччині, США, Мексиці, Колумбії, Філіппінах, Домініканській Республіці, Бразилії, Японії, Кореї, Австралії, Сінгапурі, ЄС, Болівії, Індії, Мозамбіку, Еквадорі, Китаї, Парагваю.

2. Копії листів-попереджень № 181112/13578 від 12.11.2018, № 190109/13600 від 09.01.2019, № 190111/13601 від 11.01.2019 з додатками.

3. Роздруківки статей про ресторани «МакДональдз» з мережі Інтернет за посиланнями: mcdonalds.ru, makdonalds-menu-i-ceny.ru, forbes.ru, korrespondent.net, lestroyproekt.ru, edk.news, rma.ru, top20brands.ru, lvmoskve.ru, life-pics.ru, livejournal.com, old.tmg-russia.ru, iphones.ru, vk.com, mojbred.com, estrabota.com.ua, poltava.ua, lacetti.com.ua, kharkovforum.com.

4. Роздруківки офіційної сторінки «МакДональдз» у соціальній мережі «Facebook».

5. Копії охоронних документів знака «Мас/Мак», отриманих у наступних країнах: Алжиру, Андорри, Аргентини, Вірменії, Аруби, Австралії, Австрії, Азербайджану, Багамських островів, Бахрейну, Барбадосу, Білорусії, Бенілюксу, Бермудських островів, Болівії, Боснії і Герцеговини, Ботсвани, Бразилії, Болгарії, Канади, Кайманових островів, Чилі, Китаю, Колумбії, Коста-Рики, Хорватії, Кюрасао, Кіпру, Данії, Домініканської республіки, Еквадору, Єгипту, Сальвадору, Естонії, ЄС, Фіджі, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Гватемали, Гондурасу, Гонконгу, Угорщини, Ісландії, Індії, Індонезії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Південної Кореї, Косово, Кувейту, Латвії, Лівану, Ліхтенштейну, Литви, Макао, Македонії, Малайзії, Мальти, Маврикії, Молдови, Монако, Намібії, Непалу, Нової Зеландії, Нікарагуа, Норвегії, Оману, Пакистану, Панами, Парагваю, Перу, Філіппін, Польщі, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Словенії, ПАР, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Сирії, Тайваню, Таїланду, Тунісу, Туреччини, Великобританії, ОАЕ, США, Уругваю, Венесуели, В'єтнаму, Смену.

01.04.2019 вх. № ВКО/196-19 заявником надано письмові пояснення щодо визнання знака «Мак» добре відомим в Україні. Додатково заявником надано наступні документи.

1. Роздруківки сторінок інтернет-форуму forum.ixbt.com, де користувачі згадують знак «Мак».

2. Довідка компанії «МакДоналдз Юкрейн Лтд» № 356/03-NPA від 28.03.2019 з інформацією про кількість реалізованої продукції, маркованої знаком «Мак».

3. Копія листа компанії «МакДоналдз ЮКрейн Лтд» від 28.03.2019 щодо використання знака «Мак».

4. Роздруківки сторінок веб-сайту favor.com.ua з результатами конкурсу торгових марок «Фаворити успіху» за 2009-2018 роки.

5. Роздруківки сторінок веб-сайту youtube.com та компакт-диск із записами рекламних відеороликів продукції під знаком «Мак».

6. Копія листа представника заявника № 181227/13556 від 27.12.2018 до Мінекономрозвитку стосовно надання роз'яснень.

7. Копія листа-відповіді Мінекономрозвитку № 2321-06/2578-07 від 22.01.2019 представнику заявника.

8. Копія рішення Господарського суду міста Києва від 13.03.2019 по справі № 910/13209/18.

9. Копія експертного висновку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 28418/18-53 від 09.01.2018.

10. Копії відповідей експертів у сфері інтелектуальної власності № 01/02-2019 від 28.01.2019, № 2800-19 від 27.02.2019, № 3155-19 від 07.03.2019 під час розгляду Господарським судом міста Києва справи № 910/13209/18.

11. Копія висновку експерта у галузі права Національної академії правових наук України № 01/02-2019 від 28.01.2019.

05.04.2019 вх. № ВКО/207-19 заявник надіслав письмові пояснення щодо визнання знака «Мак» добре відомим в Україні. Додатково заявником надано наступні документи:

1. Копії листа МакДональдз Корпорейшн від 21.03.2019 стосовно визнання знака для товарів і послуг «Мак» добре відомим в Україні на ім'я МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США).

2. Копія листа представника заявника № 190321/13556 від 21.03.2019 до спеціаліста-філолога, перекладача англійської мови Колумбет О.А.

3. Висновок спеціаліста-філолога Колумбет О.А. № 050419/2019 від 05.04.2019.

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 «Мак» добре відомим в Україні станом на 1 січня 2007 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 відомий знак здійснюється згідно з статтею 6^{bis} Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

При визначенні того, чи є знак добре відомим 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 з 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), під час визначення знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для встановлення того, чи є знак «Мак» добре відомим в Україні, колегією Апеляційної палати розглянуті, зокрема, такі фактори:

1. Ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства

Керуючись положеннями параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації, що визначає доречний сектор суспільства, в якому знак є добре відомим, найбільш доречним сектором суспільства для товарів та послуг, що реалізуються під знаком «Мак», є широкі верстви населення України різного віку, статі та статусу, які вживають продукти швидкого харчування та користуються послугами закладів громадського харчування і фаст-фудів.

Відомість та визнання знака «Мак» у суспільстві підтверджується опитуванням споживачів стосовно доброї відомості торговельної марки «Мак», проведеним Приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група-Україна». Під час дослідження опитано 1500 респондентів у 6 містах України: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, Запоріжжя.

За результатами дослідження встановлено, що знак «Мак» відомий 80,5 % опитаних. 51,7 % опитаних відомо, що знак використовується для маркування сандвічей, бургерів, чизбургерів. Для 93,4 % опитаних респондентів власником знака «Мак» є заявник. 63,1 % респондентів вказали, що вперше дізналися про торговельну марку «Мак» у ресторанах «МакДонльдз» на продукції чи рекламних банерах. 44 % опитаних знак «Мак» відомий щонайменше з 01.01.2007 та для 42,5 % щонайменше з 01.01.2001.

На думку 92,6 % респондентів торговельна марка «Мак» вказує на продукти та послуги громадського харчування, які надаються ресторанами «МакДонльдз».

У повсякденному житті 40,2 % з опитаних називають ресторани «МакДонльдз» як «Мак». 93,7 % опитаних респондентів пов'язують продукти «БігМак», «МакМафін», «МакТост», «МакФлурі», «МакСанді», «МакШейк», МакПіріг, «МакЧікен», «ЧікенМакнагетс», «Фреш МакМафін» з ресторанами «МакДонльдз».

На підтвердження високого ступеня відомості знака «Мак» серед доречного кола споживачів заявником надано копії дипломів та відзнак: міжнародного рейтингу популярності «Золота фортуна» за 2001 рік, виставки «Освіта. Робота. Бізнес» за 2006 рік, конкурсу «Кращий роботодавець року-2004», конкурсу «EFFIE Awards Ukraine» (2006, 2007, 2008 роки), конкурсу торгових марок «Фаворити успіху» (2009-2018 роки).

За результатами дослідження наданих заявником документів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що знак «Мак» мав добру відомість на дату 01 січня 2007 року та отримав визнання у відповідному секторі суспільства.

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

Знак «Мак» використовується заявником на території України починаючи з 1995 року, як у складі серії знаків, основою яких є знак «Мак», шляхом включення його до назви товару, нанесення на упаковку, в якій міститься такий товар, під час продажу та пропонування товару для продажу, зокрема, на чеках, меню, так і безпосередньо у формі «Мак».

Також знак використовується як складова частина комерційного (фірмового) найменування компанії заявника в Україні – компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд», у назві ресторанів, під час надання послуг ресторанів «МакДональдз», у діловій документації, в рекламі, у маркетингових акціях та під час проведення інших заходів.

Знак «Мак» використовується як складова назви майже усіх продуктів харчування, які пропонуються споживачам у меню ресторанів «МакДональдз» по всій території України, зокрема таких продуктів, як: «МакМафін», «МакТост», «МакФлурі», МакСанді, МакШейк, МакПіріг, Біг Мак, «МакТост», «МакЧікен», «ЧікенМакНагетс», «Фреш МакМафін», «Біг Мак Меню», «Чікен» «МакНагетс Меню», «МакЧікен Меню», «ФишМак», МакСніданок, «МакРол», «МакМеню», «МакСанді», «МакШейк», «МакФреш» та послуг «МакДрайв» та «МакКафе».

Продукція, маркована знаком «Мак», виробляється та реалізовується в Україні в значних обсягах, а послуги ресторанів «МакДональдз» приносять компанії значні прибутки. Відповідно до довідок компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» за роки діяльності локальної компанії заявника на ринку України нею було реалізовано наступну кількість продукції зі знаком «Мак»: 2003 рік – 10166979 штук, 2004 рік – 10967875 шт., 2005 рік – 12650878 шт., 2006 рік – 13297267, 2007 рік – 15813707 шт. Відповідно за 1998-2004 роки отримано 13297666 грн. прибутку, у 2005 році – 49172400 грн., у 2006 році – 54475576 грн., у 2007 році – 142406284 грн.

Мережа ресторанів «McDonald's» в Україні постійно зростає. Починаючи з 1997 року (рік відкриття першого ресторану «McDonald's» в Україні) кількість закладів зросла з 7 у 1997 році до 60 закладів у 2007 році. Загальна кількість працюючих зросла з 376 до 5023 осіб у 2007 році, що підтверджується довідкою компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд».

Стосовно географічного району використання знака «Мак», то станом на 2007 рік: у Києві працювало 22 ресторани «МакДональдз», Дніпрі, Одесі, Харкові – по 7, Донецьку та Львові – по 3, Кривому Розі – 2, Вінниці, Запоріжжі, Миколаєві, Сімферополі, Севастополі, Сумах, Черкасах, Чернігові і Ялті – по 1.

На сьогодні в Україні діє 89 ресторанів «МакДональдз».

Майже усі ресторани «МакДональдз» надають послуги за технологією «МакДрайв», завдяки якій споживачі можуть користуватися послугами МакДональдз, не виходячи з автомобіля. «МакДрайв» щомісячно обслуговує в Україні понад 150 тис. автомобілістів.

З 2011 року компанія активно розвиває мережу міських кав'ярень «МакКафе» (McCafe), в яких відвідувачам пропонують широкий вибір напоїв на основі натуральної кави преміум класу та десертів. На сьогодні в Україні працює 13 закладів «МакКафе» у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Херсоні та Борисполі.

Станом на 2004 рік компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» в Україні вже є лідером в своєму сегменті. Заявник і сьогодні займає лідируючі позиції на цьому ринку. Розвинена мережа закладів компанії забезпечує значне за географічним охопленням поширення послуг та продукції під знаком «Мак» і, як наслідок, відомість цього знака серед споживачів.

Мережа ресторанів «МакДональдз» у світі налічує понад 35000 закладів, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів у більш, ніж 120 країнах світу, зокрема у Сполучених Штатах Америки, країнах Європейського Союзу, Японії, Австралії, Великобританії, Філіппінах, Китайській Народній Республіці, Російській Федерації, Білорусі, Грузії, Ізраїлі, Саудівській Аравії, Омані, Кувейті, Єгипті, Бахреїні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Індії, Канаді, Сінгапурі, Малайзії, Таїланді, Норвегії, Уругваї, Туреччині, Республіці Казахстан, Марокко, Аргентині, Бразилії, Пакистані, Новій Зеландії.

Колегія Апеляційної палати вважає, що надані заявником відомості та відповідні документи свідчать про інтенсивне використання знака «Мак» на території України протягом тривалого періоду часу відносно заявленого переліку товарів та послуг станом на 01.01.2007.

3. 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

Протягом усього часу використання знака «Мак» на території України проводяться активні рекламні компанії з його просування. Рекламування товарів та послуг ресторанів та продукції під цим знаком здійснювалося різними способами, зокрема: на телебаченні, на радіо, в друкованих засобах масової

інформації, в мережі Інтернет, шляхом розміщення зовнішньої реклами, під час організації різноманітних заходів тощо.

Рекламування послуг ресторанів та продукції заявника під знаками серії «Мак» здійснювалося центральними і регіональними українськими телеканалами: «1+1», «2+2», «СТБ», «Новий канал», «ICTV», «М1», «М2», «UBR», «Україна», «FOOTBALL1» «FOOTBALL2» «NLO-TV», «Ентер-фільм», «Піксель», «МЕГА», «К1», «К2», «ZOOM», «QTV», «ТОНІС», «ТЕТ», «DISCOVERY», «NTV MIR», а також в ефірі радіостанцій: «Наше радіо», «ХІТFM», «УМХ Львов», «УМХ Днепр», «РадіоЛюкс», «RELAX», «АвтоРадіо», що підтверджено відповідними ефірними довідками.

Відомості про ресторани «МакДональдз» та продукцію під знаком «Мак» з 1995 року висвітлювалися у друкованих виданнях України, серед яких зокрема: газети «Хрещатик», «Всеукраинские Ведомости», «Киевские новости», «Посредник», «Діло», «VIP-клуб», «Вечірній Київ», «Факти», «Деловая неделя»; журналах «Ми», «МакНовини», а також у в електронних виданнях мережі Інтернет за адресами: molbuk.ua, livejournal.com, companion.ua, commercialproperty.ua, censor.net.ua, gazeta.ua, bigmir.net, mukachevo.net, kontrakty.ua, kp.ua, sq.com.ua, rbc.ua, domik.ua, telegraph.in.ua, newidea.in.ua, commercialpropertv.ua, fruit-inform.com, epravda.com.ua, webtele.com.ua, korrespondent.net, ukrinform.ua, rcstoranoff.ru, medcenter.org.ua, sq.com.ua, rbc.ua, liga.net, domik.ua, edipresse.com.ua.

Інформація про заявника, ресторани та продукцію, марковану знаками серії «Мак», поширюється серед споживачів за допомогою офіційного сайту заявника: www.mcdonalds.com та www.mcdonalds.ua. Інформація доступна українською, російською та англійською мовами. З сайту можна довідатись про діяльність заявника в Україні та світі, розташування ресторанів, ознайомитись з продукцією, меню ресторанів.

Сайти заявника функціонують і в інших доменних зонах, серед яких: www.mcdonalds.pl, www.mcdonalds.de, www.mcdonalds.bl, www.mcdonalds.it, www.mcdonalds.es, www.mcdonalds.by, www.mcdonalds.ru, www.mcdonalds.com.au тощо.

Крім того, заявник має сторінки в таких популярних соціальних мережах, як «Facebook», «Instagram», «Twitter» та канал на відеохостингу «YouTube».

Інформація про ресторани «МакДональдз» також розміщена на сайті «Вікіпедія», яка доступна усіма мовами країн, на території яких знаходяться ресторани «МакДональдз».

Заявником надано фотозвіти та копії дозволів на розміщення зовнішньої реклами у 2004 – 2009 роках, зокрема у таких містах України: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Кривий Ріг, Черкаси, Полтава, Чернігів.

Активне просування знака «Мак» в Україні підтверджується значними коштами, витраченими компанією «МакДональдз Юкрейн Лтд» на рекламу. Так, відповідно до довідки цієї компанії, за період з 1997 по 2006 роки витрати на рекламу склали 89277787 грн., у тому числі витрати на рекламу у 1997 році склали 825794 грн., у 1998 році – 1951751 грн., у 1999 році – 4873628 грн., у

2000 році – 6560536 грн., у 2001 році – 6634001 грн., у 2002 році – 8988125 грн., у 2003 році – 11489183 грн., у 2004 році – 11237578 грн., у 2005 році – 16024815 грн., у 2006 році – 20692372 грн.

Діяльність заявника в Україні супроводжується проведенням різноманітних благодійних акцій, зокрема, у зв'язку з відкриттям першого ресторану «МакДональдз» в Києві, перший благодійний внесок склав 10% від вартості кожного «Біг Маку», який було перераховано до Київського міського онкологічного центру.

Відкриття другого ресторану «МакДональдз» — на Севастопольській площі супроводжувалось передачею до пологового будинку № 5 м. Києва сучасного обладнання.

За результатами проведення благодійної акції «День Щастя в МакДональдз» за 2002-2014 роки компанія спрямувала понад 23,5 млн грн на придбання медичного обладнання для більше ніж 50-ти дитячих лікарень України.

За результатами дослідження наданих документів колегія Апеляційної палати зазначає, що представлені відомості свідчать про активне та тривале просування знака «Мак» та підтверджують обізнаність споживачів про цей знак.

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

На підтвердження факту реєстрацій знака «Мак» заявник надав інформацію щодо реєстрацій знаків, що містять у своєму складі знаки «Мак», «Мас», «Мс» за національною та міжнародною процедурами.

МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд. є власником більш ніж 70 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, серед яких:

«**МАКДОНАЛДС** № 4964 (29, 30, 32, 35, 37, 41, 42 класи МКТП);

«**Біг Мак**» за свідоцтвом № 16521 (30 клас МКТП);

«**МакМафін**» за свідоцтвом № 16525 (30 клас МКТП);

«**МакНагетс**» за свідоцтвом № 16894 (29 клас МКТП);

«**МакДональдз**» за свідоцтвом № 17484 (29, 30, 32, 42 класи МКТП);

«**ФишМак**» за свідоцтвом № 18288 (30 клас МКТП);

«**БИГ МАК**» за свідоцтвом № 89441 (30 клас МКТП);

«**МакМафін**» за свідоцтвом № 107484 (30 клас МКТП);

«**МакПиріг**» за свідоцтвом № 146429 (30 клас МКТП);

«**МакФлурі**» за свідоцтвом № 146703 (30 клас МКТП);

«**МакЧикен**» за свідоцтвом № 146704 (30 клас МКТП);

«**МакШейк**» за свідоцтвом № 146705 (29, 30 клас МКТП);

«**МакСанді**» за свідоцтвом № 146706 (30 клас МКТП);

«**МакКафе**» за свідоцтвом № 146717 (35, 43 клас МКТП);

«**МакМеню**» за свідоцтвом № 148763 (30 клас МКТП);

«**МакРол**» за свідоцтвом № 148764 (30 клас МКТП);

«**ФрешМакМафін**» за свідоцтвом № 148765 (30 клас МКТП);

- «МакФреш» за свідоцтвом № 148769 (30 клас МКТП);
- «МакСніданок» за свідоцтвом № 148770 (30 клас МКТП);
- «МакДрайв» за свідоцтвом № 149374 (35, 37,41, 42, 43 класи МКТП);
- «МакЧікен» за свідоцтвом № 249752 (30 клас МКТП).

Крім того, заявник надав копії охоронних документів знаків, з елементами «Мс», «Мас», «Мак» в інших країнах (більше ста країн).

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій серії знаків, основною складовою яких є знак «Мак», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснював та продовжує здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони знаків, як з використанням елемента «Мак», так і самостійно, як в Україні, так і поза її межами.

5. Свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами

У якості доказів успішного відстоювання в Україні прав на знак «Мак» заявником надано листи-попередження третім особам щодо припинення використання знаків для товарів і послуг: «МАК ДАР, зобр.» за свідоцтвом № 248986, «МАК-АВТО» за свідоцтвом № 157719, «МАК-АВТО» за свідоцтвом № 157898, «Мак Смак» за свідоцтвом № 143999 та позначень: «МАКСИР», «McDAFI's», «МАК СМАК», «McBurger».

У зазначених листах представник заявника вказував на те, що заявник зареєстрував в Україні серію торговельних марок, до складу яких включено словесний елемент (префікс) «Мак/Мс», який позначає його продукти харчування. Концепція побудови цих торговельних марок полягає в тому, що до назви компанії, простого слова чи назви продукту додається вищезазначений словесний елемент. Це протягом багатьох років дозволяє заявнику створювати оригінальні назви власних продуктів, які чітко асоціюються з ним по всьому світі і в Україні. Наведені листи-попередження були прийняті до уваги третіми особами, а порушення прав заявника усунуто, про що свідчать надані відповіді на зазначені листи.

Заявником також надано договори про мирне врегулювання спорів щодо знаків для товарів і послуг: «МакКонти» за свідоцтвом № 60547, «МакБерг» за свідоцтвом № 188100, «МакБерг, зобр.» за свідоцтвом № 188099, «Дует мак-джем» за свідоцтвом № 236978, «МАКСИР» за свідоцтвом № 240032 «McSanches» за свідоцтвом № 202791 та позначень «Мак-Сендвіч», «McAPPLE CIDER, зобр.», «McENERGY».

На підтвердження відстоювання прав на знак у судовому порядку заявником надано рішення Господарського суду міста Києва від 06.11.2018 про визнання свідоцтва № 163615 на знак «Смак Драйв» недійсним повністю.

При цьому, задовольняючи позовні вимоги заявника суд, зокрема, встановив асоціацію спірної схожої торговельної марки «Смак Драйв», яка відрізняється лише однією буквою «С» на початку слова, саме з серією (сім'єю) утворених знаком «Мак» торговельних марок заявника, «МакДрайв» за свідоцтвами України №№ 149374, 17782, 17783, 118860, 118861, 166116, в

результаті чого вказана спірна торговельна марка була визнана такою, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, породжуючи помилкові асоціації саме із відповідними знаками «Мак» заявника.

Крім того, заявником надано рішення судових органів та відомств, які доводять успішне відстоювання прав на знаки «Мак», «Мас», «Мс» у таких країнах як: Іспанія, Франція, Швейцарія, Великобританія, Німеччина, Республіка Чилі, Туреччина, США, Мексика, Колумбія, Філіппіни, Домініканська Республіка, Бразилія, Японія, Корея, Австралія, Сінгапур, Болівія, Індія, Мозамбик, Еквадор, Китай, Парагвай, Марокко.

6. Цінність, що асоціюється зі знаком

Заявник вважає, що цінність, яка асоціюється зі знаком «Мак», полягає у цінності його компанії, ресторанів громадського харчування «МакДональдз» (McDonald's) та серії знаків з елементами «Мак», «Мс», якими маркуються продуктів харчування і послуг цих ресторанів.

Відповідно до «Звітів з оцінок кращих світових брендів», зроблених компанією «Interbrand» протягом 2000-2009, 2016 років знак «McDonald's» був оцінений: у 2000 році в розмірі 39809000000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2001 році – 25289000000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2002 році – 26375000000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2003 році – 24699000000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2004 році – 25001000000 доларів США та зайняв 7 місце; у 2005 році – 26014000000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2006 році – 27501000000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2007 році – 29398000000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2016 році – 39 381 000 000 доларів США та зайняв 12 місце.

Відповідно до звіту про експертну оцінку цінності, яка асоціюється зі знаками МакДональдз Корпорейшн, підготовленого консалтинговим підприємством «УВЕКОН», за результатами проведених розрахунків, а також з урахуванням наведених у звіті факторів стійкості, постійного розвитку, активної і грамотної роботи на ринку України, цінність, яка асоціюється зі знаками «МакДональдз» станом на 30.11.2003 визначена у ціновій категорії 20-25 млн. доларів США.

Також цінність знака, довіра споживачів і фахівців підтверджена численними нагородами на міжнародних та національних конкурсах та високою позицією в рейтингах за виготовлення якісної продукції та надання послуг під знаками серії «Мак».

З огляду на зазначене, розмір економічної цінності знаків заявника, основою і невід'ємною складовою частиною яких є елемент «Мак», постійно збільшувався, що свідчить про значну економічну цінність даного знака.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що вони підтверджують наявність факторів, які свідчать про добру відомість в Україні знака «Мак» відносно МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) для товарів: 29 класу МКТП: «харчові продукти,

виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні; десерти», 30 класу МКТП: «сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; пироги; борошняні кондитерські вироби; морозиво» та послуг 43 класу МКТП: «ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос» станом на 01 січня 2007 року.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, 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 «Мак» добре відомим в Україні відносно МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) щодо товарів: 29 класу МКТП: «харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні; десерти», 30 класу МКТП: «сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; пироги; борошняні кондитерські вироби; морозиво» та послуг 43 класу МКТП: «ресторани самообслуговування; заклади швидкого і повсякчасного обслуговування; послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос» станом на 01 січня 2007 року.

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

Додаток: зображення знака на 1 арк.

Головуючий колегії

О. Ю. Перевезенцев

Члени колегії

Б. М. Падучак

М. Ю. Потоцький

Н. Г. Бурмістрова

В. Г. Красовський

Додаток до рішення
Апеляційної палати від 08.04.2019

Зображення знака

Мак