

# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

## Р І Ш Е Н Н Я

26 грудня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 30.05.2016 № 50 у складі головуючого – Шатової І.О. та членів колегії – Кулик О.С., Козелецької Н.О., Потоцького М.Ю., Ресенчука В.М., розглянула заяву МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанії штату Делавер (США) про визнання знака «Mc» добре відомим в Україні.

Представник заявника – патентний повірений Коваль А.М.

Зображення знака: **Mc**

Аргументація заявника

Заявник – МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер (США) (далі – компанія МакДональдз) просить визнати знак «Mc» добре відомим в Україні станом на 04.06.2009 відносно товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП): «харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; молочні продукти; десерти», 30 класу МКТП: «сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; булочки; тістечка; пироги», 32 класу МКТП: «безалкогольні напої» та послуг 43 класу МКТП: «ресторани; ресторани самообслуговування; кав'ярні; кафе; кафетерії; їдальні; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); послуги ресторанів; послуги щодо готування страв та напоїв на винос».

Заява ґрунтується на наступних доводах заявника.

Заявник заявляє, що знак «Mc» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у відповідному секторі суспільства, а саме серед осіб незалежно від статі та віку, які вживають продукти швидкого харчування та користуються послугами закладів громадського харчування та фаст-фудів в усьому світі, в тому числі і в Україні.

Заявник зазначає, що вказаний знак виступає основою та складовою частиною відомого у всьому світі комерційного (фірмового) найменування та назви відомої у всьому світі компанії заявника (McDonald's International Property Company, Ltd.) – 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 майже у кожній країні світу, а в Україні, починаючи з 1997 року. Крім того, цей знак є складовою частиною найменування компанії заявника в Україні – Підприємства з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (McDonald's Ukraine Ltd) та назв його продуктів харчування, які пропонуються споживачам у ресторанах «McDonald's» по всій території України згідно з меню ресторанів «McDonald's». На відомість та визнання знака «Mc» серед споживачів вказує і той факт, що цей знак виступає складовою частиною і основою відомої у всьому світі серії (сім'ї) знаків заявника. Починаючи з 1973 року заявник використовує префікс «Mc» для опису (назви) різних продуктів McDonald's, а також підкреслення їх приналежності до компанії McDonald's. «Mc» серія знаків невід'ємно асоціюється зі знаком «McDONALD'S» та продуктами і послугами ресторанів McDonald's.

Завдяки такому інтенсивному використанню за твердженням заявника знак «Mc» набув самостійної розрізняльної здатності, а також статусу добре відомого знака компанії МакДональдз, що підтверджено рішеннями судів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, інших країн.

Історія знака «Mc» прямо пов'язана із історією компанії заявника та, зокрема, символізує ім'я одного із її засновників – Мака Макдональда.

15 травня 1940 року брати Моріс та Річард Макдональди, через близьких відомі як Мак та Дік, відкрили свій перший заклад під назвою «McDonald's Bar B-Q» у містечку Бернардіно, штат Каліфорнія (США). Починаючи з цієї дати знак «Mc» використовується у назві першого ресторану братів Мака та Діка Макдональдів.

У 1955 році була створена компанія МакДональдз. Перший її заклад відкрився 15 квітня 1955 року в містечку Дес-Плейнз (штат Іллінойс, США). Наприкінці 1956 року товарообіг 14 закладів склав 1,2 мільйона доларів США. Вже через 4 роки було відкрито 228 закладів із товарообігом 37,6 мільйонів доларів США. У 1965 році журнал «Better Investing Magazine» (США) назвав МакДональдз найпопулярнішою компанією. У 1984 році товарообіг компанії перевищував 10 мільярдів доларів США, у 36 країнах світу працювало 8 300 закладів. У 2008 році прибуток компанії «McDonald's» склав 2,6 млрд. дол. США. Новий заклад МакДональдз у світі відкривався кожні 17 годин і щорічний обсяг товарообігу середнього закладу становив 1 264 000 доларів США. У 1985 році компанію МакДональдз було включено до списку «Dow Jones Industrial» (показник щоденного стану національної економіки США, що розраховується на основі показників 30 найбільших і найвпливовіших компаній країни).

Наразі компанія МакДональдз - франчайзингова компанія, яка є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування і нараховує понад 35 000 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 грудня 1995 року в Україні створено локальну компанію заявника – Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (McDonald's Ukraine Ltd), яка наразі нараховує більш ніж 8000 працівників. Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні: у розвиток мережі МакДональдз та інфраструктури нашої держави компанією вкладено близько 225 мільйонів доларів США.

Перший заклад МакДональдз в Україні відкрився 24 травня 1997 року в Києві. Наразі в Україні працює 80 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, містять елемент «Мс». Ураховуючи мовні особливості України, знак «Мс» використовується в Україні як латиницею, так і кирилицею: «Мк» («Мак»), що однаково сприймаються споживачами.

Заявник є власником більше 70 свідоцтв України, більше, ніж 20 реєстрацій у Сполучених Штатах Америки, 12 реєстрацій торговельних марок Європейського Союзу та більше 100 реєстрацій в інших країнах на словесні та комбіновані знаки, основою яких є знак «Мс». Компанія МакДональдз має окрему реєстрацію знака «Мс», у тому числі й в Україні. Свої права на знаки «Мс» заявник ефективно відстоює у судовому порядку як у США, ЄС, інших країнах, зокрема і в Україні.

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

1. Зображення знака **Мс**.
2. Копія рішення Господарського суду м. Києва від 15.03.2004 у справі № 21/609.
3. Копії постанови Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2004 № 21/609, постанови Вищого господарського суду України від 21.09.2004 № 21/609 та відомості з офіційної бази даних «Добре відомі знаки в Україні».
4. Відомості щодо зареєстрованої в Україні «Мс» серії (сім'ї) знаків заявника за свідоцтвами України.
5. Відомості щодо продуктів харчування компанії заявника з офіційного сайту ресторанів «McDonald's» в Україні <http://www.mcdonalds.ua/>.
6. Копія запиту представника заявника від 07.11.2016 № 161107/13097 до ПП «Міжнародна Маркетингова Група Київ» щодо проведення опитування споживачів.

7. Інформація щодо компанії заявника, розміщена в енциклопедії «Вікіпедія» в мережі Інтернет за наступними посиланнями: <http://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s>, <http://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s>.

8. Інформація, викладена на офіційному сайті локальної компанії заявника в Україні в розділах «Історія та сьогоднішня», «МакДональдз у світі», «Різноманіття МакДональдз у світі» за посиланнями: <http://www.mcdonalds.ua/ukr/pro-kompaniju/makdonaldz-u-svt/>, <http://www.mcdonalds.ua/ukr/pro-kompaniju/makdonaldz-u-svt/>, <http://www.mcdonalds.ua/ukr/pro-kompaniju/riznomanittja-makdonaldz-u-sviti/>.

9. Публікації «McDonald's – король фаст-фудов» від 12.09.2014 та «Ресторан МАКДОНАЛЬДС – как все начиналось» від 14.01.2011, розміщені в мережі Інтернет за посиланнями: <http://blog.sharff.com.ua/mcdonaldsfastfood/>, <http://venture-biz.ru/venchurnyy-biznes/189-restoran-mcdonald-nachalo>.

10. Інформація, викладена на офіційному сайті заявника у розділах «МакДональдз в Україні», «Факти про МакДональдз в Україні» за посиланнями: <http://www.mcdonalds.ua/ukr/pro-kompaniju/makdonaldz-v-ukran/>, <http://www.mcdonalds.ua/ukr/pres-centr/fakti-pro-makdonaldz-v-ukraini/>.

11. Копії документів, взятих до уваги Господарським судом м. Києва в рішенні від 15.03.2004, у справі № 21/609, на доведення ступеню відомості та визнання знаків заявника добре відомими в Україні.

12. Публікації щодо історії ресторанів «McDonald's» компанії заявника під назвами: «McDonald's: как все начиналось», «История МакДональдз», «История компании McDonald's: от самих истоков до сегодняшнего дня. Интересные факты о компании», «История успеха: братья Ричард и Морис Макдональды, основатели McDonald's», «Создание бренда McDonald's. История легенда бренда. Логотип McDonald's», «Первый ресторан «Макдональдс» в Москве. Справка», «История Макдональдс. Братья Макдональды», «Історія успіху «McDonald's», «McDonald's – история создания в фотографиях», «История развития Макдональдс», «История успеха: МАКДОНАЛЬДС», «Цей день в історії: 15 травня: Перший Макдональдс», «История ресторана Макдоналдс», «Самый первый Макдональдс в мире», «31 января в истории: Первый в СССР Макдональдс (ФОТО)», «История Макдональдс в России», «Первый Макдональдс в мире (14 фото)», розміщені в мережі Інтернет за посиланнями: <http://historybrands.jimdo.com/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B/mcdonald-s/>; <http://rabortvmcdonalds.ru/about/history>; <http://ubiznes.ru/company/istoriya-kompanii-macdonalds-ot-samyx-istokov-do-segodnyashnego-dnya-interesnye-fakty-o-kompanii.html>; <http://hristian.in/istoriya-uspeha-bratya-richard-i-moris-makdonaldy-osnovateli-mcdonalds/>; <http://www.logomaster.com.ua/index.php?p=4249>; <https://ria.ru/economy/20090519/171530725.html>; <http://www.paratnova.ru/management/article/75>; <http://jisty.com.ua/istoriya-uspihu-mcdonalds/>; <http://poznatelno.net/mcdonalds-istoriya-sozdaniya-v-fotograiyaх/>;

<http://mcdonalds123.ru/istoriya/istoriya-razvitiya-makdonalds.html>;  
<http://www.srgmarketing.com/istoriya-uspexa-makdonalds/>;  
<http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=05&Day=15&a=Q>;  
<http://mcnadom.ru/istoriya.html>; <http://bigpicture.ru/?p=323958>;  
<http://finance.bigmir.net/news/economics/28595-31-janvarja-v-istorii--Pervyj-v-SSSR-Makdonal-ds--FOTO>;  
<http://www.bigmacdostavka.ru/interesnoe-o-make/macdonalds-v-rossii.html>; <http://fishki.net/50980-pervyj-makdonalds-v-mire-14-foto.html>.

13. Копії ліцензійних договорів, укладених компанією заявника в Україні з «Макдональдз Корпорейшен» (McDonald's Corporation) від 01.01.1996 та від 01.07.2011.

14. Копії витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки Промінвестбанку України від 06.02.1997, ділових листів (лист Головного управління архітектури та містобудування м. Києва (вих. № 07-703 від 24.02.1994), розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.07.1997, звіту Української державної кредитно-інвестиційної акціонерної компанії «ДЕРЖІНВЕСТ УКРАЇНИ» від 21.05.1999.

15. Копія наказу компанії заявника в Україні № 68-госп від 26.10.2016 та Додатку до нього.

16. Інформація стосовно доменного імені компанії заявника в Україні із сайту: <https://hostmaster.ua/>.

17. Копії затвердженого компанією заявника в Україні «Регулярного, Постійного та Сніданкового меню в мережі ресторанів «Макдональдз».

18. Відомості щодо використання знака «Mc» у рекламі в мережі Інтернет та на рекламних білбордах у складі назви відповідної продукції ресторанів «McDonald's».

19. Копія затвердженого компанією «МакДональдз Юкрейн Лтд» меню для закладу МакКафе, інформація з офіційного сайту компанії заявника в Україні з розділів «Страви на вибір», «Прес-релізи», публікація під назвою «McSafe» - «вкусный кофейный конвейер», розміщена в мережі Інтернет від 07.11.2011 за посиланням: <http://coffeeblog.in.ua/cafe-review/mccafe.html>.

20. Інформація з офіційного сайту компанії заявника в Україні з розділів «МакДрайв» та «МакДрайв акції» 2011 року.

21. Копії ефірних довідок щодо рекламування товарів та послуг ресторанів «McDonald's» на телебаченні та радіомовленні.

22. Копії статей з мережі Інтернет 2004 року.: «Не робіть з їжі культу», розміщеної в мережі Інтернет за посиланням: <https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayini/ne-robit-iz-yizhi-kultu> від 29 травня 1997 року в газеті «День» № 91, а також на порталі «bigmir.net»; «В начале... Братья Макдональд», «Здравствуйте, господин Крок!», «Рост внутри страны», «Развитие Макдональдс за пределами США», «История фирмы «МакДональдс».

23. Копії документів, взятих до уваги Господарським судом м. Києва в рішенні у справі № 21/609 від 15.03.2004, на доведення тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знаків заявника.

24. Сторінки Інтернет-сайтів компанії заявника в Україні, США, Великобританії, Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії, Іспанії, Білорусії, Росії, Австралії: [www.mcdonalds.ua](http://www.mcdonalds.ua), [www.mcdonalds.com](http://www.mcdonalds.com), [www.mcdonalds.pl](http://www.mcdonalds.pl), [www.mcdonalds.de](http://www.mcdonalds.de), [www.mcdonalds.bl](http://www.mcdonalds.bl), [www.mcdonalds.it](http://www.mcdonalds.it), [www.mcdonalds.es](http://www.mcdonalds.es), [www.mcdonalds.by](http://www.mcdonalds.by), [www.mcdonalds.ru](http://www.mcdonalds.ru), [www.mcdonalds.com.au](http://www.mcdonalds.com.au).

25. Копії титульних сторінок Журналу «TV-Парк» за №№ 19, 37 випуску 2011 року.

26. Фото керамічних чашок, а також картонних стаканчиків для кави з написом «McSafe», котрі використовуються заявником, розміщені в мережі Інтернет на порталі: [www.google.com.ua](http://www.google.com.ua) та на сторінках сайту заявника.

27. Копія рішення Європейського суду від 05.07.2016 у справі № T-518/13 щодо спору між компанією заявника та сінгапурською компанією «Фьюче Ентерпрайсіз Пте Лтд» (Future Enterprises Pte Ltd), копія статті під назвою «Суд ЄС каже, що McDonald's може перешкоджати реєстраціям «Мас» та «Мс».

28. Копії Звітів з оцінок Кращих Світових Брендів, зроблені компанією «Interbrand» протягом 2000-2009 років та за 2016 рік щодо бренду заявника.

29. Копія публікації з мережі Інтернет 2004 року за адресою: <http://patent.km.ua/ukr/news/i645>.

30. Відомості з розділу «Нагороди минулих років», розміщені 24.05.2011 в мережі Інтернет на сайті компанії заявника в Україні.

31. Публікація, розміщена на сайті компанії заявника в Україні під назвою «Цінності компанії МакДональдз».

14.12.2016 вх. № 19688 заявником надано доповнення до заяви, в яких він зазначає, що високий ступінь відомості та визнання знака «Мс» у відповідному секторі суспільства в усьому світі, в тому числі й в Україні підтверджують, зокрема результати опитування споживачів, великі витрати на рекламу, отриманий заявником значний прибуток від надання послуг та реалізації продукції під знаками серії «Мс», перемоги у конкурсах.

До цих пояснень були додані такі документи:

1. Свідоцтво про добру репутацію компанії від 02.12.2016, засвідчене державним секретарем штату Делавер з Апостилем.

2. Копії витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, свідоцтва про державну реєстрацію та статуту Підприємства з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд».

3. Висновок за результатами опитування споживачів щодо доброї відомості знака «Мс» від 02.12.2016, складений дослідницькою організацією – Приватним підприємством «Міжнародна Маркетингова Група Київ».

4. Копії дозволів на розміщення зовнішньої реклами ресторанів «McDonald's» в Україні, а саме: дозволу № 4-06-04-099 (продовження дозволу № 4-04-11-166) від 10.04.2006, дозволу № 14973-07 від 16.11.2007, дозволів

№№ 24903-09, 14970-07, 24886-09, 14971-07, 15250-07, 14968-07, 00156-03-3М-1; 15261-07.

5. Копії інших дозволів на розміщення зовнішньої реклами ресторанів «McDonald's» в Україні, а саме: №№ 15263-07, 24919-09, 15249-07, 2-09-12-129, 24904-09, 24906-09, 16128, 27563-11, 27812-11, 374/73, 15263-07, 3078, 374/33, 374/50, 374/70, 18803, 374/41, 201/12, 374/52, 2542-АГ/П/СТ, 18161, 38806-13, 32952-13, 1920/11, 24902-09, 21981, 461/1.6, 21346, 38806-13, 21739, 41625-14, 41081-14, 461/1.1, 461/1.2, 42309-14, 10-2439, 1941, 4179-А2/П/С-к, 23402, 4173-В1/К/С-к, 42786-14, 3668-А2/П/НРЗ, 3666-В1/С/СТ, 3667-В1/С/СТ, 4170-А2/П/С-т, 23403, 43598-15, 374/112, 53240, дозволу, виданого Виконкомом Чернігівської міської ради 23.03.2012, паспорту на вказівник № В-1170 від 16.07.2014.

6. Довідки компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд»: № 1723/04 від 06.12.2016 щодо суми прибутку, сплачених податків і зборів та коштів, витрачених на рекламу, № 1723/04 від 28.11.2016 щодо кількості ресторанів «McDonald's» в Україні та співробітників компанії (по роках) та продуктів харчування меню ресторанів «McDonald's» в Україні, у назві яких використовується знак «Mc».

7. Публікації щодо ресторанів «McDonald's», розміщені у друкованих виданнях та мережі Інтернет переважно до 04.06.2009.

8. Зразки пакування продукції ресторанів «McDonald's» в Україні, на яких використані знаки серії «Mc».

9. Сторінки ресторану «McDonald's» в Україні, роздруковані з соціальної мережі «Facebook» за посиланням: <https://www.facebook.com/McDonaldsUA>.

10. Таблиця з переліком реєстрацій торговельних марок «Mc» у світі.

11. Копії свідоцтв на знаки серії «Mc», інших реєстраційних документів та заявок на реєстрації знаків «Mc» у різних країнах світу.

12. Слайди, дипломи, нагороди ресторанів «McDonald's» за 2001-2013 роки, відомості щодо Фондації Дім Рональда МакДональда за 2004 – 2009 роки.

21.12.2016 вх. № 20159 заявником надано лист з додатковими роз'ясненнями щодо успішного відстоювання прав на знак «Mc» у країні походження – США, а також країнах Європейського Союзу та додано:

1. Копії рішень Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 24.06.2014 у справі МакДональдз Корпорейшен проти Джоел Д. Джозеф та від 14.11.2013 у справі МакДональдз Корпорейшен проти МакСвіт ЕлЕлСі.

2. Копії сторінок збірника «Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності», Київ, 2016. – на 5 арк.

3. Інформацію, розміщену на сайтах [www.bbc.com](http://www.bbc.com), [www.dsnews.ua](http://www.dsnews.ua), [www.vchasnoua.com](http://www.vchasnoua.com);

4. Інформацію, розміщену на сайті [www.ekipazh-service.com.ua](http://www.ekipazh-service.com.ua) щодо доставки продуктів харчування службою «Екіпаж-сервіс» з мережі ресторанів компанії заявника в Україні.

23.12.2016 вх. № 20356 заявником надано уточнення до заяви, в яких він просить визнати знак «Mc» добре відомим в Україні на ім'я компанії МакДональдз для товарів 29 класу МКТП: «харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні»; 30 класу МКТП: «сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; 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 червня 2009 року.

Колегія Апеляційної палати всебічно та повно дослідила документи та інші матеріали, які були надані заявником як докази для підтвердження наявності факторів та обставин, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак «Mc» є добре відомим в Україні, та заслухала пояснення представника заявника.

Під час дослідження, аналізу та оцінки доводів, обґрунтувань, доказів і пояснень колегія Апеляційної палати керувалася наступним.

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 із статтею 6<sup>bis</sup> 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.

Відповідно до статті 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії



засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року (далі – Рекомендація), 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. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Для визначення того, чи є знак «Мс» добре відомим в Україні станом на 01.06.2009, колегією Апеляційної палати були розглянуті та взяті до уваги, зокрема, такі фактори:

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

Ураховуючи положення параграфу 2 (а) статті 2 Рекомендації ВОІВ, фактичними та потенційними споживачами товарів і послуг під знаком «Мс», на думку заявника, є населення України різного віку, статі та статусу, які вживають продукти швидкого харчування та користуються послугами закладів громадського харчування і фаст-фудів.

На підтвердження того, що знак «Мс» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у суспільстві заявником надані результати дослідження, проведеного в усіх регіонах України серед визначеного кола споживачів.

У період з 16 листопада по 01 грудня 2016 року дослідницькою організацією – Приватним підприємством «Міжнародна Маркетингова Група Київ», яка спеціалізується у галузі соціологічних та маркетингових досліджень, було проведено дослідження щодо обізнаності споживачів з видами продукції, відносно якої використовується знак «Мс». Цільову аудиторію опитуваних склали особи віком від 18 до 60 років, які харчуються у закладах громадського харчування та фаст-фудах. Усього було опитано 1600 респондентів, які знаходяться в 6 містах України: Києві (540 респондентів), Одесі (540 респондентів), Дніпрі (130 респондентів), Харкові (130 респондентів), Львові (130 респондентів), Запоріжжі (130 респондентів).

За результатами дослідження, зокрема, встановлено, що більшості респондентів — 98,6 % знак «Мс» відомий, а 96,2 % опитаних споживачів зазначили, що джерелом інформації про знак «Мс» є ресторани «McDonald's». При цьому, 38,4 % опитаних споживачів знали знак «Мс» ще до 2009 року, 28,9 % - з 2009 року, 22,5% - з 2006 року. 96,5% респондентів вважають, що власником знака «Мс» є американська компанія «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд.» (McDonald's International Property Company Limited).

Під час опитування також було досліджено відомість продукції заявника. За результатами встановлено, що споживачам відомо про те, що знак «Мс» використовується для сандвічей, бургерів, чизбургерів, інших продуктів харчування, виготовлених з м'яса, свинини, риби, свійської птиці (92 %), а також: для безалкогольних напоїв (39,8 %), для кави, чаю (28 %), для десертів

(24,9 %), для молочних продуктів та борошняних кондитерських виробів (17,9%).

На думку переважної більшості опитаних (98,2%), виробником продуктів харчування та надавачем послуг громадського харчування таких продуктів, як: Біг Мак, МакМафін, МакТост, МакФлурі, МакСанді, МакШейк, МакПиріг, Камамбер МакТост, МакЧікен, Чікен МакНагетс, Фреш МакМафін, Чікен Фреш МакМафін, Біг Мак Меню, Чікен МакНагетс Меню, МакЧікен Меню є саме «McDonald's». Найчастіше у повсякденному житті ресторани «McDonald's» 36,7% респондентів називають як «МакДональдс», а 35,5 % респондентів саме як «Мс» (Мак).

Для переважної більшості респондентів (96,4%) знак «Мс» вказує на продукти громадського харчування, вироблені та послуги ресторанів надані ресторанами «McDonald's». Більшість опитаних (95,3%) вважають ресторани «McDonald's» лідером у сфері ресторанів швидкого харчування.

Визнання та відомість знака «Мс» підтверджується популярністю електронних сторінок «McDonald's» в соціальних мережах, в тому числі у мережі «Facebook» - <https://www.facebook.com/McDonaldsUA>; каналі МакДональдз на «YouTube» - <http://www.youtube.com/user/McDonaldsUA>; у мережі «ВКонтакте» - <http://vk.com/mcdonalds>; у мережі «Twitter» - <http://twitter.com/McDonaldsUA>; у мережі «Instagram» - <http://instagram.com/mcdonaldsukraine>. Зокрема, станом на 12.12.2016 кількість відвідувачів сторінки «McDonald's» у мережі «Facebook» досягла 24 030 134 осіб. Крім того, 68 042 983 особи підписалися на отримання новин у Facebook-спільноті МакДональдз в Україні. При цьому, у обговореннях та спілкуванні відвідувачів сторінки «McDonald's» у мережі «Facebook» останні зазначають ресторани «McDonald's» переважно саме як «Мак» («Мс»).

У 2013 році 10 українських закладів МакДональдз включені в ТОП-100 найпопулярніших закладів мережі у світі.

Визнанню знака «Мс» також сприяли нагороди, отримані компанією та її співробітниками, зокрема: диплом найкращому менеджеру «McDonald's» 2001 року; диплом Міжнародного Академічного рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна», яким нагороджується Лауреат компанія «МакДональдс Юкрейн Лтд» у номінації «10 років незалежності України» (1991-2001); нагороди «McDonald's» за участь у виставці «Освіта. Робота. Бізнес» (2006 рік); диплом компанії «МакДональдз Юкрейн» - лауреата конкурсу «Кращий роботодавець року-2004»; диплом компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» за 1 місце як найкращий роботодавець України у категорії «Великі компанії»; диплом про визнання «McDonald's Ukraine» № 1 у рейтингу «Лучшие компании для лидеров в Украине» (2013 рік); диплом «McDonald's» як лідера рейтингу «Найкращі роботодавці України 2013-2014 років».

Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» неодноразово входила до трійки лідерів серед українських роботодавців за результатами дослідження задоволеності співробітників «Кращі роботодавці України», яке проводилося компанією Aon Hewitt (США) спільно з HR Center (м. Київ).

За результатами щорічних досліджень глобальної консалтингової компанії з питань менеджменту Nau Group, компанія МакДональдз неодноразово входила до трійки лідерів у всеукраїнському рейтингу «Кращі компанії для лідерів».

Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» стала переможцем у конкурсах «EFFIE AWARDS UKRAINE 2006», «EFFIE AWARDS UKRAINE 2007», «EFFIE AWARDS UKRAINE 2008» у багатьох номінаціях, включаючи: «Программа коммуникации доступности цен «Эконом-предложение» в МакДональдз», «Национальная кампания по запуску промопродукта – Сандвича по-селянски в МакДональдз», «Национальная кампания по поддержке имиджа бренда МкДрайв от МакДональдз», «Национальная кампания по запуску сандвича Биг Тейсти в МакДональдз», «Национальная кампания по поддержке бренда МакДональдз: «Компания, которой могу доверять», «Национальная кампания по коммуникации круглосуточной работы МкДрайв от МакДональдз», «Национальная кампания по запуску промо-продукта – ЧикенРол в МакДональдз», «Национальная кампания по продвижению Картофеля Фри в МакДональдз «Весенние подарки», «Рекламная кампания услуги МкДрайв», відомості про що розміщені на сайті компанії-організатора конкурсів за посиланнями: [http://effie.org.ua/winners/winners\\_2006/](http://effie.org.ua/winners/winners_2006/), [http://effie.org.ua/winners/winners\\_2007/](http://effie.org.ua/winners/winners_2007/), [http://effie.org.ua/winners/winners\\_2008/](http://effie.org.ua/winners/winners_2008/), <http://effie.org.ua/contest/>.

За результатами дослідження документів, наданих заявником на підтвердження відомості знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що знак «Мс» на 01.06.2009 мав широку відомість та отримав визнання у відповідному секторі суспільства. Надані документи і матеріали свідчать також про те, що популярність та високий рівень довіри споживачів до послуг та товарів, що реалізуються під знаком «Мс», підтримується заявником.

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

Знак «Мс» використовується заявником на території України як самостійно у формі зареєстрованого знака за свідоцтвом України № 144001, так і у складі серії знаків, основою яких є знак «Мс», 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, цінниках.

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

Крім того, знак «Мс» є складовою частиною назви доменних імен сайтів компанії Макдональдз, в тому числі і сайту [mcdonalds.ua](http://mcdonalds.ua), що був

zareєстрований 09 квітня 2002 року і містить інформацію щодо ресторанів «McDonald's», тобто, використовується у мережі Інтернет.

Знак «Mc» використовується як складова назви майже усіх продуктів харчування, які пропонуються споживачам у меню ресторанів «McDonald's» по всій території України, зокрема таких продуктів, як: McMuffin (МакМафін), McTost (МакТост), McFlurry (МакФлурі), McSundae (МакСанді), McShake (МакШейк), McPirg (МакПіріг), Big Mac (Біг Мак), Kamamber McTost (Камамбер МакТост), McChicken (МакЧікен), Chicken McNuggets (Чікен МакНагетс), Fresh McMuffin (Фреш МакМафін), Chicken Fresh McMuffin (Чікен Фреш МакМафін), Big Mac Menu (Біг Мак Меню), Chicken McNuggets Menu (Чікен МакНагетс Меню), McChicken Menu (МакЧікен Меню).

Продукція, маркована знаком «Mc», виробляється та реалізовується в Україні в значних обсягах, а послуги ресторанів «McDonald's» приносять компанії значні прибутки. Відповідно до довідки компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» за роки діяльності локальної компанії заявника на ринку України (1998 – 2016 роки) нею було отримано прибутки у розмірі 2 295 099 999,06 гривень, в тому числі за 1998-2004 роки отримано 13 297 666, 67 гривень прибутку, у 2005 році – 49 172 400,00 гривень, у 2006 році – 54 475 576,00 гривень, у 2007 році – 142 406 284,00 гривень, у 2008 – 135 353 252,32 гривні, у 2009 році – 140 865 600,00 гривень.

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 80 закладів у 2016 році. Загальна кількість працюючих - 7538 осіб, що підтверджується довідкою компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд». За роки роботи в Україні в інвестування мережі було витрачено більше 250 млн. доларів США, в тому числі більше 5 млн. доларів США – на соціальні потреби.

Майже усі ресторани «McDonald's» надають послуги за технологією «McDrive», завдяки якій споживачі можуть користуватися послугами МакДональдз, не виходячи з автомобіля. «Mcdrive» 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.

На сьогодні у 25 містах України діє 80 ресторанів «McDonald's», зокрема в містах Києві, Борисполі, Харкові, Дніпрі, Драбові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Маріуполі, Вінниці, Полтаві, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Сумах, Кременчуці, Рівному, Херсоні, які обслуговують близько 350 000 відвідувачів щодня.

Мережа ресторанів «McDonald's» у світі налічує понад 35 000 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.

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 «Мс» і, як наслідок, відомість цього знака серед споживачів.

За результатом розгляду наданих заявником відомостей та доказів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що вони підтверджують факт тривалого, безперервного та інтенсивного використання знака «Мс» в Україні станом на 01.06.2009.

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

Протягом усього часу використання знака «Мс» на території України проводяться активні рекламні компанії з його просування. Рекламування 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 спортивних заходів та свят тощо.

Для просування продукції під знаком «Мс» заявником самостійно та за допомогою маркетингових, бренд-консалтингових компаній розроблялися стратегії поширення, рекламування продукції, оцінювалася відомість, смислове наповнення, цінність знака та можливості його подальшого розвитку.

Заявник створив свій фірмовий стиль – це особливий слоган, що відображає як смакові, так і якісні переваги продукції: «McDonald's» – я це люблю» та корпоративні кольори – червоний та жовтий. До кінця 2010 року дизайн і внутрішній вигляд усіх закладів мережі приведені до єдиного зразка.

Знак «Мс» у формі зареєстрованого за свідоцтвом України № 144001, а також у складі знаків серії «Мс» інтенсивно використовувався у зовнішній рекламі шляхом розміщення його на білбордах в усіх регіонах України. 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.

Відомості про заявника та продукцію під знаком «Мс» з 1995 по червень 2009 років висвітлювалися у друкованих виданнях України, серед яких: газети «Хрещатик» (з 1997 року), «Всеукраинские Ведомости» (з 1997 року), «Киевские новости», «Посредник», «Діло» (1995 рік), «Урядовий кур'єр» (1997

рік), «VIP-клуб», «Вечірній Київ», «Факти», «Деловая неделя»; журналах «Ми», «МакНовини» (постійно), в електронних виданнях мережі Інтернет, зокрема виданні «Commercial Property» ([http://commercialproperty.ua/cp/archive/article.php?anum=CP\\_68\\_10](http://commercialproperty.ua/cp/archive/article.php?anum=CP_68_10)), а також у публікаціях в мережі Інтернет, зокрема за адресами: <http://www.newidea.in.ua/franchising/mcdonalds-franchising/>; <http://www.fruit-inform.com/ru/news/56213#.WD2xkLJ97IU>; <http://1c.abbyu.ua/about/projects/9333/>; <http://www.epravda.com.ua/press/2009/10/15/211508/>; <http://webtele.com.ua/wi-fi-v-makdonaldz/>; <http://korrespondent.net/business/companies/783644-v-mcdonald-s-podesheveli-chizburgery>; <http://photo.ukrinform.ua/rus/current/photo.php?id;> [http://restoranoff.ru/news/newsfeed/MakDonaldz\\_Ukrein\\_rasshirilsia\\_do\\_66\\_restoranov/](http://restoranoff.ru/news/newsfeed/MakDonaldz_Ukrein_rasshirilsia_do_66_restoranov/); <http://www.medcenter.org.ua/news/1402.html>; [http://www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/01.02.2007/esche\\_odin\\_makdonalds\\_otkroetsya\\_v\\_harkove\\_v\\_2007\\_g/](http://www.sq.com.ua/rus/news/ekonomika/01.02.2007/esche_odin_makdonalds_otkroetsya_v_harkove_v_2007_g/); [https://www.rbc.ua/ukr/news/\\_makdonaldz\\_yukreyn\\_v\\_2007\\_g\\_investiruet\\_v\\_razvitie\\_kompanii\\_35 mln\\_grn\\_\\_1170397135](https://www.rbc.ua/ukr/news/_makdonaldz_yukreyn_v_2007_g_investiruet_v_razvitie_kompanii_35 mln_grn__1170397135); <http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/2015711-makdonalds-uvlichit-ukrainskuyu-set-v-4-raza.htm>; <http://domik.ua/novosti/makdonaldz-yukrejn-ltd-otkroet-svoj-pervyj-restoran-v-stolice-galushek-n41756.html>.

Рекламування послуг ресторанів та продукції заявника під знаками серії «Mc» здійснювалося центральними і регіональними українськими телеканалами: «1+1», «2+2», «СТБ», «Новий канал», «ICTV», «M1», «M2», «UBR», «Україна», «FOOTBALL1» «FOOTBALL2» «NLO-TV», «Ентер-фільм», «Піксель», «МЕГА», «K1», «K2», «ZOOM», «QTV», «ТОНІС», «ТЕТ», «DISCOVERY», «NTV MIR», а також в ефірі радіостанцій: «Наше радіо», «ХІТFM», «УМХ Львов», «УМХ Днепр», «РадіоЛюкс», «RELAX», «Авто Радіо», що підтверджено відповідними ефірними довідками.

Активне просування знака «Mc» в Україні підтверджується значними коштами, витраченими компанією «МакДональдз Юкрейн Лтд» на рекламу. Так, відповідно до довідки цієї компанії, за період з 1997 по 2006 рік витрати на рекламу склали 89 277 787,51 гривень, у тому числі витрати на рекламу у 1997 році склали 825 794,72 гривень, у 1998 році – 1 951 751,76 гривень, у 1999 році – 4 873 628,47 гривень, у 2000 році – 6 560 536,29 гривень, у 2001 році – 6 634 001,01 гривень, у 2002 році – 8 988 125,46 гривень, у 2003 році – 11 489 183,50 гривень, у 2004 році – 11 237 578,26 гривень, у 2005 році – 16 024 815,78 гривень, у 2006 році – 20 692 372,26 гривень.

Інформація про заявника, ресторани та продукцію, марковану знаками серії «Mc», поширюється серед споживачів за допомогою офіційного сайту заявника, доменне ім'я якого включає в себе знак «Mc»: [www.mcdonalds.com](http://www.mcdonalds.com) та [www.mcdonalds.ua](http://www.mcdonalds.ua). Інформація доступна українською, російською та англійською мовами. З сайту можна довідатись про контакти, діяльність заявника в Україні та світі, розташування ресторанів, ознайомитись з продукцією, меню ресторанів та сезонними новинками.

Сайти заявника функціонують і в інших доменних зонах, серед яких: [www.mcdonalds.pl](http://www.mcdonalds.pl), [www.mcdonalds.de](http://www.mcdonalds.de), [www.mcdonalds.bl](http://www.mcdonalds.bl), [www.mcdonalds.it](http://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» - <https://www.facebook.com/McDonaldsUA>; канал МакДональдз на «YouTube» - <http://www.youtube.com/user/McDonaldsUA>; «ВКонтакте» - <http://vk.com/mcdonalds>; «Twitter» - <http://twitter.com/McDonaldsUA>; «Instagram» - <http://instagram.com/mcdonaldsukraine>. Підписники мають можливість оперативно дізнаватися про новинки, акції, заходи, що організуються заявником. Інформація про компанію розміщена й на сайті Вікіпедія, яка доступна українською, російською, англійською, а також усіма мовами країн, на території яких знаходяться ресторани «МакДональдз».

Заявник розміщує рекламу в таких мережах як, зокрема ABC, NBC, CBS, Fox та у топових програмах на усіх каналах цих мереж, а також у близько 20 найбільших кабельних каналів: Turner, MTV Networks, ESPN, USA та Lifetime, A & E, the History Channel, Animal Planet, Discovery. Найбільші складові цифрових реклам заявника є показ банерів, спонсорських заходів, мобільні, соціальні медіа, такі як Twitter, Google Plus та відео-рекламування онлайн.

Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» стала переможцем у міжнародному фестивалі-конкурсі «Вибір року» в Україні у 2002 та 2003 роках, що підтверджується дипломами та привітанням з перемогою McDonald's у номінації «Ресторан швидкого обслуговування року» від директора оргкомітету міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні.

Мережа «МакДональдз» щорічно з 2009 року стабільно займає першу позицію в категорії «Фаст-фуд» народного рейтингу «Фаворити Успіху», який визначає довіру до неї та визнання з боку споживачів

Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» активно просуває послуги ресторанів «McDonald's» шляхом організації та участі в конкурсах, виставках, рейтингах, а також здійснюючи фінансову благодійну допомогу, про що свідчать надані заявником копії чисельних грамот, подяк, дипломів, вітальних листів за високий рівень обслуговування населення та підтримку руху за якість в Україні, досягнення високої майстерності у професійній діяльності, організацію та фінансування благодійних заходів, спортивних змагань, надання гуманітарної допомоги різним верстам населення України, підтримку заходів до значних дат, активну участь у соціально-економічному розвитку і громадському житті м. Києва та інших міст України, вагомий внесок у реконструкцію та благоустрій міського середовища, у створення духовних та матеріальних цінностей, від голів місцевих державних адміністрацій м. Києва, інших міст України, Київського міського голови, керівників благодійних фондів тощо. Зокрема, у 1996 році компанія «Макдональдс Юкрейн ЛТД» отримала пам'ятну грамоту за благодійний внесок на відтворення пам'ятника Княгині Ользі, святому апостолу Андрію Первозданному та просвітителю Кирилу та Мефодію від Київської міської державної адміністрації.

Починаючи з 1974 року заявник запровадив Фундацію Дім Рональда МакДональда в США та його сімейні кімнати в Україні (1997 рік), направлену на допомогу хворим дітям, (<http://rmhc.org.ua/>), а також спонсорські програми, зокрема: «Твоя Стипендія» (у 2004 році співробітники компанії отримали 52 стипендії); «GoActive», метою якої є просування активного способу життя та підтримка спорту, особливо дитячого; спонсорської допомоги компанії «МакДональдз Юкрейн Лтд» у купівлі Житомирській дитячій лікарні медобладнання для новонароджених у 2009 році (<http://zhzh.info/news/2009-05-20-5074>). З 1976 року «McDonald's» є офіційним рестораном Олімпійських ігор.

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.

Протягом 2008-2009 років компанією «МакДональдз Юкрейн Лтд» разом з фондом «Україна 3000» проведено благодійні акції, за результатами яких зібрано 1 млн. 607 тис. гривень, що були використані на закупівлю спеціального реанімаційного обладнання для новонароджених малюків до 29-ти лікарень України.

За результатами дослідження документів, наданих заявником, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що надані відомості свідчать про здійснення протягом тривалого часу значних заходів з рекламування та іншого просування знака «Mc», завдяки чому на 01.06.2009 зазначений знак став добре відомим широкому колу споживачів.

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

На підтвердження факту реєстрацій заявник надав інформацію щодо реєстрацій знака «Mc» та інших знаків, що містять у своєму складі знак «Mc», за національною та міжнародною процедурами.

Заявник є власником більш ніж 70 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, серед яких:



знак за свідоцтвом № 4960 від 21.12.1977 (29, 30, 32, 35, 37, 41, 42 класи МКТП);

знак **Mc** за свідоцтвом № 144001 від 08.02.2010 (29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 43 класи МКТП);




знак **McDONALD'S** за свідоцтвом № 4963 від 21.12.1997 (29, 30, 32, 35, 37, 41, 42 класи МКТП);

знак **МАКДОНАЛДС** за свідоцтвом № 4964 від 31.05.1988 (29, 30, 32, 35, 37, 41, 42 класи МКТП);

знак **BIG MAC** за свідоцтвом № 4965 від 27.12.1977 (29, 30 класи МКТП);

знак **McCHICKEN** за свідоцтвом № 12266 від 14.10.1994 (30 клас МКТП);

знак  за свідоцтвом № 15779 від 21.05.1996 (25 клас МКТП);

знак **МакМафін** за свідоцтвом № 16525 від 30.08.1996 (30 клас МКТП);

знак **Рональд МакДональдс** за свідоцтвом № 16895 від 30.08.1996 (42 клас МКТП);

знак **McDRIVE** за свідоцтвом № 17782 від 07.05.1996 (42 клас МКТП);

знак **FISHMAC** за свідоцтвом № 18287 від 15.05.1997 (30 клас МКТП);

знак **McROYAL** за свідоцтвом № 18290 від 15.05.1997 (30 клас МКТП);

знак **McSUNDAE** за свідоцтвом № 18294 від 15.05.1997 (30 клас МКТП);

знак **ROCK N' ROLL McDONALD'S** за свідоцтвом № 21323 від 07.08.1998 (42 клас МКТП);

знак **McPIRG** за свідоцтвом № 24276 від 09.10.1998 (30 клас МКТП);

знак **McCRISPY** за свідоцтвом № 22692 від 21.12.1998 (29, 30 класи МКТП);

знак **McBACON** за свідоцтвом № 36402 від 09.11.2001 (30 клас МКТП);

знак **McSALAD SHAKER** за свідоцтвом № 39971 від 19.04.2002 (29, 30 класи МКТП).

знак **McSAFE** за свідоцтвом № 40022 від 10.05.2002 (29, 30, 32, 43 класи МКТП).



знак за свідоцтвом № 62789 від 24.03.2004 (29, 30, 32, 43 класи МКТП).



знак за свідоцтвом № 118860 від 17.09.2008 (43 клас МКТП).

знак **МакПиріг** за свідоцтвом № 146429 від 05.08.2010 (30 клас МКТП).

знак **McU** за свідоцтвом № 173456 від 02.07.2012 (30 клас МКТП).

Заявник є власником реєстрації знака «МС» (окремо), а також 21 знака, серед яких: MCDONALD'S, MC CHICKEN, MC DOUBLE, MCRIB, MCMUFFIN, MCNUGGETS, MCGRIDDLES, MCCAFFE, MCSKILLET та MCFLURRY у Сполучених Штатах Америки, власником 12-ти реєстрацій знаків Європейського Союзу та більше 100 національних реєстрацій в інших країнах, зокрема Венесуелі, В'єтнамі, Швейцарській Конфедерації, Колумбії, Коста Ріці, Танжері, Марокко, Таїланді, Індонезії, Індії, Норвегії, Туреччині, Шрі Ланці, Бангладеш, Непалі, Кубі.

На підставі наведених доказів щодо здійснених реєстрацій знака «МС» та серії знаків, основною складовою яких є знак «МС», колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявник здійснював та продовжує здійснювати всі необхідні заходи для набуття правової охорони цього знака та знаків з використанням елементу «МС» в Україні та за її межами.

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

Свідчення успішного відстоювання заявником прав на знак «МС» підтверджується наданими ним копіями рішень Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок), Європейського суду справедливості, судів Німеччині, Іспанії, Швеції, Великобританії, Парагваю, Південної Африки та України.

Згідно з рішенням Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 24.06.2014 у справі МакДональдз Корпорейшен проти Джоел Д. Джозеф щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки «BioMcDiesel» у реєстрації цієї торговельної марки було відмовлено повністю на підставі добре відомої «Mc» утворюючої серії торговельних марок.

Рішенням Офісу з патентів та торговельних марок США (Апеляційна Палата з торговельних марок) від 14.11.2013 у справі МакДональдз Корпорейшен проти МакСвіт ЕлЕлСі щодо заперечення проти реєстрації торговельної марки «MCSWEET» у реєстрації даної торговельної марки було відмовлено повністю на підставі добре відомої «Mc» утворюючої серії торговельних марок.

У висновках судів за зазначеними справами також встановлено, що МакДональдз Корпорейшен з 1974 року є власником серії торговельних марок, що складається із префіксу «MC», до якого додається або загальне слово або описовий термін; що знак «MCDONALD'S» та «MC» серія знаків є добре відомими.

У справі J&J Snack Foods Corp. проти McDonald's Corp. (Суд Федерального Округу США, 1991 рік) суд установив, що «МакДональдз» довів інтенсивне використання та просування різних торговельних марок, які використовують «Mc» утворюючи складову у зв'язку із торговельною маркою «MCDONALD'S», і тому компанії МакДональдз належить серія торговельних марок, де «Mc» утворюючи складова комбінується із загальним словом.

У 1995 році у справі McDonald's Corp. проти McClaim Апеляційна Палата з торговельних марок встановила, що компанія МакДональдз має серію торговельних марок, яка поєднує розрізняльний «MC» префікс з асоціативним або описовим словом, і ця серія знаків є добре відомою.

Рішенням Європейського суду від 05.07.2016 у справі No. T-518/13 щодо спору між компанією заявника та сінгапурською компанією Фьюче Ентерпрайсіз Пте Лтд (Future Enterprises Pte Ltd) торговельна марка «MACCOFFEE» була визнана недійсною і скарга Фьюче Ентерпрайсіз Пте Лтд відхилена повністю. Одночасно цим рішенням доводиться добра відомість торговельної марки «MCDONALD'S» для товарів і послуг у класах 29, 30, 32 та 43 КМТП у Німеччині.

Крім того, національні суди у Німеччині, Іспанії, Швеції та Великобританії дійшли висновку, що протягом відповідних періодів часу позначення (префікс) «Mc» набуло свою власну розрізняльну здатність для послуг швидкого харчування та товарів з меню закладів швидкого харчування. Висновки, зроблені національними судами, були достатніми для встановлення того, що у відповідні періоди, позначення «Mc» у комбінації з назвою позиції меню або продукту харчування, зберігає свою власну розрізняльну здатність, яку він попередньо набув щодо послуг ресторанів швидкого харчування та товарів, зазначених у меню закладів швидкого харчування, щонайменше на частині території Європейського Союзу.

У 1992 році знаки заявника було визнано добре відомими у Парагваї, у зв'язку з чим Апеляційний суд у справі МакДональдс Корпорейшн проти МакДональд дель Парагвай СРЛ визнав реєстрацію торговельної марки відповідача недійсною на підставі пріоритету фірмового найменування позивача у Сполучених Штатах Америки.

У 1996 році Апеляційною інстанцією Верховного суду Південної Африки знаки заявника було визнано добре відомими у Південній Африці (Макдональдс Корпорейшн проти Джобургерс Драйв-Інн Ресторан (Пті) Лтд).

В Україні рішенням Господарського суду м. Києва від 15.03.2004 у

справі № 21/609 знаки **McDonald's** та  визнані добре відомими в Україні станом на 05 грудня 1995 року для широкого переліку товарів і послуг, пов'язаних з громадським харчуванням, у класах 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 МКТП. Одночасно, на підставі встановлення добре відомого статусу вказаних знаків господарські суди визнали недійсним свідоцтво України № 16175 на схожий знак.

## 6. Цінність, що асоціюється зі знаком

Заявник вважає, що цінність, яка асоціюється зі знаком «Mc», полягає у цінності його компанії та ресторанів громадського харчування «McDonald's».

Відповідно до Звітів з оцінок Крайніх Світових Брендів, зроблених компанією «Interbrand» протягом 2000-2009 років та за 2016 рік знак «McDonald's» був оцінений: у 2000 році в розмірі 39 809 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2001 році – 25 289 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2002 році – 26 375 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2003 році – 24 699 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2004 році – 25 001 000 000 доларів США та зайняв 7 місце; у 2005 році – 26 014 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2006 році – 27 501 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2007 році – 29 398 000 000 доларів США та зайняв 9 місце; у 2008 році – 31 049 000 000 доларів США та зайняв 8 місце; у 2009 році – 32 275 000 000 доларів США та зайняв 6 місце; у 2016 році – 39 381 000 000 доларів США та зайняв 12 місце.

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

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

Так, у розділі «Нагороди минулих років», розміщеному в мережі Інтернет на сайті заявника у домені .ua наведені, зокрема такі відомості:

- у 2004 та 2005 роках локальну компанію заявника було визнано переможцем Київського міського конкурсу на звання «Кращий роботодавець року»;

- у лютому 2006 року Державна податкова адміністрація України визначила сумлінних платників податків. Компанія заявника в Україні увійшла до їх числа. Протягом періоду з 1998 по 2008 рік нею було сплачено податків та зборів на загальну суму 590 540 845,92 грн.;

- у 2006 році Київський міський голова нагородив компанію «МакДональдз Юкрейн Лтд.» відзнакою за значний внесок у наповнення місцевого бюджету м. Києва.

Відповідно до звіту про експертну оцінку цінності, яка асоціюється зі знаками Макдональдс 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, цінність, яка асоціюється зі знаками McDonald's станом на дату оцінки (30 листопада 2003 року) визначена у ціновій категорії 20-25 млн. доларів США.

За результатами дослідження, аналізу та оцінки наданих заявником документів та матеріалів колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що доводи заявника є обґрунтованими, а документи та матеріали, які містяться у справі, є належними та достатніми доказами для визнання знака «Mc» добре відомим в Україні для товарів 29 класу МКТП: «харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, свійської птиці; коктейлі молочні», 30 класу МКТП: «сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; 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 червня 2009 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 «Mc» 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», 30 класу МКТП: «сандвічі; сандвічі з м'ясом; сандвічі із свининою; сандвічі з рибою; сандвічі з курячим м'ясом; тістечка; 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 червня 2009 року.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

І.О. Шатова

Члени колегії

О.С. Кулик

Н.О. Козелецька

М.Ю. Потоцький

В.М. Ресенчук