

**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**

03 березня 2016 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Шатової І.О. від 09.10.2015 № 105 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії Саламова О.В., Салфетник Т.П. розглянула заперечення Москот Менеджмент Корп. (США) проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 06.08.2015 про відмову в реєстрації знака «MOSCOT» за заявкою № т 2014 00068.

Представник апелянта – Кістерський К.А.

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:

- заперечення вх. № 14464 від 06.10.2015 проти рішення про відмову в реєстрації знака «MOSCOT» за заявкою № т 2014 00068;
- копії матеріалів заявки № т 2014 00068;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 19461 від 29.12.2015, вх. № 2495 від 23.02.2016.

Аргументація сторін.

На підставі висновку експертизи 06.08.2015 ДСІВ було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «MOSCOT» за заявкою № т2014 00068 на тій підставі, що заявлене позначення для всіх товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «MASCOTTE», «MASCOTT» та комбінованим знаком «MASCOTTE», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Маркенменеджмент МС ГмбХ, Австрія (свідоцтва №№ 179854, 179855, 179853 від 25.12.2013, заявки №№ т 2012 15669, т 2012 15670, т 2012 15668 від 10.09.2012), щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ II, стаття 6, пункт 3).

Апелянт – Москот Менеджмент Корп. (США) заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака «MOSCOT» за заявкою № т 2014 00068.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків і прийшов до висновку, що вони мають певну звукову

різницю та справляють різне зорове враження. Досліджувані знаки відрізняються також семантично, оскільки заявлене позначення – фантазійне слово, а протиставлені знаки «MASCOTTE» перекладаються з французької та італійської мови як символ, амулет, що збільшує відмінність порівнюваних знаків.

Апелянт також порівняв товари 09 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і прийшов до висновку, що ці товари не є спорідненими, враховуючи сферу використання знаків.

Апелянт зазначив, що Компанія Москот Менеджмент Корп. є відомим виробником окулярів, а знак «MOSCOT» завдяки унікальній формі та стилю став найвідомішим брендом у світі. Окуляри «MOSCOT» створюються вручну, а при їх виробництві використовуються високоякісні матеріали, завдяки чому окуляри є надійними, довговічними та стильними. Клієнтами компанії апелянта є такі відомі особи як Джоні Депп, Леді Гага, Вуді Ален, які розповсюдили моду на окуляри «MOSCOT» по всьому світу та зробили цей бренд легендою.

Продукція, маркована позначенням «MOSCOT», продається у всьому світі і також добре відома українським споживачам. З 2013 року окуляри продаються в спеціалізованих магазинах оптики, що розташовані в різних регіонах України, та в інтернет-магазинах. Крім того, заявлене позначення є частиною фірмового найменування апелянта, що також дозволяє споживачам ідентифікувати виробника.

В той же час, власник протиставлених знаків – компанія Маркенменеджмент МС ГмБХ вже більше 10 років виготовляє та реалізує взуття та аксесуари різних стилів. Продукція компанії під знаками «MASCOTTE», «MASCOTT» також присутня на українському ринку. Ознайомитися з продукцією компанії Маркенменеджмент МС ГмБХ та придбати її можна на сайтах у мережі Інтернет.

Апелянт вважає, що тривале існування на ринку України порівнювальних знаків та обізнаність споживачів з продукцією апелянта та власника протиставлених знаків виключає небезпеку сплутування знаків та виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі.

Апелянт зазначає, що на користь реєстрації також свідчить співіснування заявленого позначення та протиставлених знаків в інших країнах.

На підставі зазначеного, апелянт просить скасувати рішення ДСІВ від 06.08.2015 та зареєструвати позначення «MOSCOT» відносно заявлених товарів.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «MOSCOT» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для

відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).


Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення «MOSCOT» виконане стандартними великими літерами латиниці.

Протиставлений словесний знак «МАСКОТТ» за свідоцтвом № 179853 виконаний стандартними великими літерами кирилиці.

Протиставлений словесний знак «MASCOTTE» за свідоцтвом № 179854 виконаний стандартними великими літерами латиниці.

Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом № 179855 представляє собою прямокутних червоного кольору, в якому розташований словесний елемент, виконаний нестандартним шрифтом малими літерами латиниці білого кольору.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків свідчить про їх фонетичну схожість, яка обумовлюється наявністю співпадаючих звуків та частин.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі характером літер (заголовні) (свідоцтва № 179853, № 179854), алфавітом (латиниця) (свідоцтва № 179854, № 179855), а відрізняються способом написання словесного елемента та наявністю зображувального елемента (свідоцтво № 179855).

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення.

Слова «MOSCOT» та «МАСКОТТ» не мають смислового значення. Слово «MASCOTTE» перекладається з французької та італійської мови, як «талісман» (<http://www.lingvo.ua/>).

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене позначення «MOSCOT» подано на реєстрацію відносно товарів 09 класу МКТП: захисні окуляри; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; оправы до окулярів.

Протиставлені знаки «МАСКОТТ» за свідоцтвом № 179853, «MASCOTTE» за свідоцтвом № 179854,  за свідоцтвом № 179855 зареєстровані відносно товарів 09 класу МКТП: «оправы до окулярів; оправы до пенсне; дзеркала оптичні; окуляри (оптичні); окуляри від сонця; пенсне; призми оптичні; скельця до окулярів; протизасліпове скло; оптичне скло; футляри на контактні лінзи; футляри па окуляри; футляри на пенсне; ланцюжки до пенсне; ремінці до мобільних телефонів; шнурки до пенсне; футляри до мобільних телефонів; окуляри захистові для спорту; футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні)».

Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 09 класу МКТП досліджуваних знаків та констатує, що враховуючи вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, ці товари можна визнати однорідними (спорідненими).

Разом із тим, розглянувши документи і матеріали надані апелянтом, колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Компанія Москот Менеджмент Корп. (США) розпочала свою діяльність у 1915 році, коли був відкритий перший фірмовий магазин з продажу окулярів. Окуляри створюються вручну, тому їх кількість обмежена, при виробництві використовуються високоякісні матеріали. Унікальна форма окулярів, багаторічні традиції дотримання високої якості зробили знак «MOSCOT» найвідомішим брендом у світі. Клієнтами компанії апелянта є такі відомі особи як Джоні Депп,

Леді Гага, Вуді Алєн та інші. Крім виробництва високоякісних окулярів, компанія Москот Менеджмент Корп. має медичний офтальмологічний підрозділ, де споживачі можуть одержати кваліфіковані консультації лікарів та пройти відповідну діагностику. Компанія використовує сучасне медичне обладнання, новітні технології проведення діагностики та лікування зору. (<https://twitter.com/moscot>, <https://moscot.com/>, [helloglasses.com/category/designers/moscot/](http://helloglasses.com/category/designers/moscot/); <https://en.wikipedia.org/wiki/Moscot>, <https://www.oprava.ua>).

Магазини з продажу окулярів «MOSCOT» розміщені по всьому світу. Партнером компанії Москот Менеджмент Корп. (США), що займається питаннями дистрибуції товарів, маркованих позначенням «MOSCOT», в країнах Європи є компанія Baumvision Europe, що розташована в Австрійській Республіці, і займається збутом окулярів «MOSCOT» вже протягом 10 років.

Офіційним дистрибутором товарів, маркованих позначенням «MOSCOT», в Україні є магазин Hello Glasses. З 2013 року окуляри «MOSCOT» пропонуються до продажу в спеціалізованих магазинах оптики, що розташовані в різних регіонах України, а саме в містах Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Черкасах, Херсоні, Львові, Одесі, де розміщені на окремих стендах. Придбати окуляри в Україні під знаком «MOSCOT» можна також в Інтернет-магазинах на сайтах: [ohmyglasses.com.ua/](http://ohmyglasses.com.ua/), [mizmart.com/](http://mizmart.com/), [www.gatsby.com.ua/](http://www.gatsby.com.ua/).

Ціновий рівень окулярів, маркованих позначенням «MOSCOT», є високим, що також запобігає можливості змішування товарів споживачами.

Коло споживачів окулярів «MOSCOT» через їхню ціну і елітність складається з постійних клієнтів, які віддають перевагу товарам певного виробника.

На підтвердження використання заявленого позначення в Україні апелянтом надано:

лист-довідку компанії Москот Менеджмент Корп. (США) з інформацією щодо її компаній дистрибуторів в країнах Європи та на території України;

лист-довідку, яка засвідчує, що магазин Hello Glasses є офіційним дистрибутором товарів «MOSCOT» на території України;

замовлення та рахунки компанії Baumvision Europe, виставлені офіційному українському дистрибутору на поставку окулярів «MOSCOT» за 2013 – 2015 роки;

товарні чеки магазину Hello Glasses щодо продажу окулярів та їх ціною; фотографії з розміщенням окулярів «MOSCOT» в магазинах оптики, що розташовані в різних регіонах України.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом також надано маркетингове дослідження «Дослідження ринку та каналів збуту продукції під знаками «MOSCOT» та «MASCOTTE» в Україні», проведеного Інститутом міжнародного ділового співробітництва у 2015 році. У ході дослідження ринку товарів було здійснено аналіз споживачів, сегменту ринку та каналів реалізації

товарів, маркованих знаками «MOSCOT» та «MASCOTTE». За результатами дослідження було виявлено, що на ринку України під знаком «MOSCOT» присутні окуляри виробника Москот Менеджмент Корп. (США), а під знаком «MASCOTTE» пропонується взуття та аксесуари компанії Маркенменеджмент МС ГмбХ (Австрія). Маркетингове дослідження дозволило зробити висновок, що імовірність сплутування товарів та знаків споживачами на ринку України дуже низька.

Апелянт компанія Москот Менеджмент Корп. (США) є власником свідоцтва Російської Федерації № 530233 відносно товарів 09 класу МКТП та міжнародної реєстрацією № 1035175 на знак «MOSCOT» для товарів 09, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП, що отримала правову охорону в Сполучених Штатах Америки, Австралії, Швейцарській Конфедерації, Королівстві Норвегії, Японії.

Компанія Маркенменеджмент МС ГмбХ (Австрія) є власником свідоцтв Російської Федерації № 504613 на знак «МАСКОТТ», № 504611 та № 504612 на знак «MASCOTTE» відносно товарів 09 класу МКТП та власником міжнародної реєстрації № 971443 на знак «MASCOTTE» відносно товарів 03, 18, 25 та послуг 35 класів МКТП, що отримала правову охорону в Австралії.

Таким чином, заявлене позначення та протиставлені знаки зареєстровані та співіснують в Російській Федерації та Австралії.

Апелянтом також надано довідку щодо проведеного пошуку в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про судові рішення у справах за участі Москот Менеджмент Корп. (США). За результатами пошуку відомостей щодо справ, в яких брала участь компанія за період з 01.01.2006 по 12.02.2016, не виявлено.

Колегія Апеляційної палати констатує, що завдяки тривалому використанню заявлене позначення набуло розрізняльної здатності у споживача саме відносно компанії виробника – Москот Менеджмент Корп. (США), а відтак і товари, марковані заявленим позначенням, сприймаються споживачем як такі, що вироблені цією компанією.

За таких обставин, на думку колегії Апеляційної палати, відсутні підстави вважати, що споживачі можуть сплутати продукцію, марковану знаком апелянта, з продукцією, маркованою протиставленими знаками.

Ураховуючи наведене вище, а також положення статті 6<sup>quinquies</sup> Паризької конвенції про охорону промислової власності про необхідність врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Москот Менеджмент Корп. (США) задовольнити.
2. Рішення від 06.08.2015 про відмову в реєстрації знака «MOSCOT» за заявкою № т 2014 00068 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу свідоцтва, знак «MOSCOT» за заявкою № т 2014 00068 відносно заявлених товарів 09 класу МКТП.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.

Головуючий колегії

О.С. Кулик

Члени колегії

О.В. Саламов

Т.П. Салфетник