

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
04.11.2022 № 259-Н/2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  
(УКРПАТЕНТ)

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06  
E-mail: office@ukrpatent.org, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378

**Р І Ш Е Н Н Я**

19 серпня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 24.05.2022 № Вн-43-Р/2022 у складі головуючої Василенко М.О. та членів колегії Гайдук В.В., Козелецької Н.О. за участю секретаря апеляційного засідання Герасименко К.І., розглянула заперечення апелянта – Chanel SARL (Шанель САРЛ) (СН) (далі – Шанель САРЛ) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 23.12.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «COCOS fashion boutique» за заявкою № m 2019 17567 (заявник – Ручко У.С.).

Представник апелянта – Семеній Ю.М.  
Представник Укрпатенту – Савченко В.Б.  
Представник заявника – Атаманчук А.Г.

Заперечення апелянта – Chanel SARL подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким особа, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону, може оскаржити рішення НОІВ до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланого такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням Укрпатенту про державну реєстрацію торговельної марки «COCOS fashion boutique» за заявкою

№ т 2019 17567 та наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що:

для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів 03, 14, 18, 25 класів МКТП, заявлене на реєстрацію позначення є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками «СОСО» за свідоцтвом України № 5274, «СОСО» за свідоцтвом України № 111245 та «СОСО» за міжнародною реєстрацією № 699469, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Шанель САРЛ для споріднених послуг (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону);

для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів 03, 14, 18, 25 класів МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги (абзац шостий пункту 2 статті 6 Закону).

Модний дім «Chanel» є одним із найбільш відомих у світі будинків мод, що виробляє товари класу люкс, зокрема, одяг, взуття, наголовні убори та аксесуари, вироби із вичиненої шкіри, штучної шкіри і шкури тварин, валізи і сумки, парасольки від дощу і сонця, годинники, ювелірні вироби, сонцезахисні окуляри, парфуми та косметику.

Габрієль Бонер Шанель (фр. Gabrielle Bonheur Chanel), яку прозвали Коко Шанель (19.08.1883 – 10.01.1971), була провідною французькою кутюр'є, чий модернізм був натхнений чоловічою модою і яку дотримання дорогої простоти у створюваному одязі зробили, можливо, найважливішою фігурою в історії моди ХХ сторіччя. Шанель принесла в жіночу моду приталений жакет і маленьку чорну сукню. Вплив Коко на високу моду був такий сильний, що її єдину з історії моди журнал «Тайм» вніс до списку ста найвпливовіших людей ХХ століття.

Модний дім «Шанель» впродовж багатьох років здійснює використання торговельної марки «СОСО» для всієї продукції, яка ним виробляється, зокрема, для товарів 03, 14, 18, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), у тому числі для одягу, взуття, наголовних уборів, годинників, ювелірних виробів, сумок, ременів, аксесуарів.

Окрім торговельної марки «СОСО», ім'я СОСО є складовою частиною серії торговельних марок, зареєстрованих для товарів 03, 04, 09, 14, 18, 25 класів МКТП, власником яких є компанія Шанель САРЛ.

Компанія Шанель САРЛ вже протягом багатьох років випускає велику кількість товарів під торговельними марками «СОСО» в різних її комбінаціях, зокрема, одяг, взуття та наголовні убори «COCO CHANEL», парфумерні вироби, крем, мило і декоративну косметику «COCO CHANEL», «COCO MADEMOISELLE», «COCO NOIR», «ROUGE COCO», ароматичні свічки «COCO CHANEL», «COCO MADEMOISELLE», елегантні та вишукані ювелірні вироби «COCO CRUSH», годинники «CODE COCO», сумки

«GABRIELLE COCO», які користуються популярністю у всьому світі. У сфері моди та фешн-індустрії ім'я «COCO» прямо асоціюється з французьким модельєром Коко Шанель (Coco Chanel).

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані наступні документи:

- інформація щодо торговельної марки за заявкою № m 2019 17567;
- інформація щодо торговельної марки за свідоцтвами № 5274, № 111241 та № 111245;
- інформація щодо торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 699469, 1389253, 731984, 517325A, 1108062, 1265202, 1297619, 1308161, 1315533, 1349884, 1385915, 1419806;
- роздруківка з веб-сайту: <http://ukrlit.org/slovnyk/омана>;
- роздруківка з веб-сайту: <https://wiki.wildberries.ru/people/designers/шанель-коко>;
- роздруківка з веб-сайту: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Коко\\_Шанель](https://uk.wikipedia.org/wiki/Коко_Шанель);
- роздруківка з веб-сайту: <https://vogue.ua/article/fashion/brend/istoriya-odnoy-veshchi-malenkoe-chnoe-plate.html>;
- роздруківка з веб-сайту: <http://www.marieclaire.ru/moda/modnoe-nasledie-koko-shanel/>;
- роздруківка з веб-сайту: <https://ua.korrespondent.net/business/companies/3983061-budynok-mody-Chanel-vpershe-opublikuvav-finzvitnist>;
- роздруківка з веб-сайту: [https://www.chanel.com/ru\\_RU/](https://www.chanel.com/ru_RU/);
- роздруківка з веб-сайту: <https://ru.tsn.ua/>;
- роздруківка з веб-сайту: <https://makeup.com.ua/>;
- роздруківка з веб-сайту: <https://luxwatch.ua/>;
- роздруківка з веб-сайту: <https://www.brocard.ua/>.

У клопотанні від 05.08.2022 №Вх-19237-Е/2022 про уточнення заявлених вимог апелянт просив відмовити у реєстрації позначення за заявкою № m 2019 17567 для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів 03, 14, 18, 25 класів МКТП та винести рішення про реєстрацію для наступних послуг 35 класу МКТП: «адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; аукціонний продаж; демонстрування товарів; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформлення вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, за виключенням усіх вищезазначених послуг, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів 03, 14, 18, 25 класів МКТП».

Ураховуючи наведені аргументи та надані докази апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 23.12.2021 про державну реєстрацію

торговельної марки «COCOS fashion boutique» за заявкою № м 2019 17567 та зареєструвати її для послуг 35 класу МКТП, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № м 2019 17567 умовам надання правової охорони, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Представник Укрпатенту зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № м 2019 17567 заявнику було надіслано повідомлення Укрпатенту від 15.04.2021 Вих. № 47474/ЗМ/21 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки відносно усього переліку товарів і послуг на підставі того, що заявлене словесне позначення для послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах переліку, може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону).

Шанель САРЛ (Chanel SARL) знаходиться в місті Женеві, Швейцарія. Впродовж багатьох років компанія Шанель САРЛ здійснює активне використання знаків для товарів і послуг «СОСО» для всієї продукції, яка ним виробляється. Компанія Chanel спеціалізується на виробництві й торгівлі предметами розкоші: одягом, косметикою і парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. Компанії належить 147 бутиків по всьому світу. Отже, ім'я «СОСО» використовується як основа серії знаків для товарів і послуг компанії Шанель САРЛ та буде викликати у споживача думку про те, що заявлене позначення є продовженням серії знаків. Указані вироби продаються також і на території України, зокрема, в офіційному магазині «Chanel» (Шанель) та через популярні магазини, такі як Л'Етуаль», «BROCARD», «MAKEUP», «PARFUMS.UA», тощо.

Надання послуг з використанням заявленого позначення може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з діяльністю вищезазначеної компанії, що насправді не відповідає дійсності.

Для послуг, пов'язаних із введенням в цивільний обіг товарів 03, 14, 18, 25 класів, заявлене позначення можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими на ім'я компанії Шанель САРЛ, Швейцарія:

словесний знак «СОСО» (свідоцтво №5274 від 15.06.1994, заявка № 49742/SU від 01.02.1968);

словесний знак «СОСО» (свідоцтво №111245 від 25.08.2009, заявка № м200803868 від 29.02.2008);

словесний знак «СОСО» (міжнародна реєстрація № 699469 від 04.08.1998);

зображувальні знаки (міжнародні реєстрації № 1389253 від 24.11.2017, № 731984 від 10.02.2000, № 517325А від 15.10.1987).

14.12.2021 заявником надіслано до Укрпатенту мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

На підставі висновку експертизи від 23.12.2021 Вих № 186515/ЗМ/21 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи Укрпатентом прийнято рішення від 23.12.2021 № 187015/ЗМ/21 про реєстрацію торговельної марки «COCOS fashion boutique» за заявкою заявки № т 2019 17567 для всіх зазначених у заявці послуг.

Представник заявника у апеляційному засіданні 03.08.2022 просив рішення Укрпатенту про реєстрацію торговельної марки «COCOS fashion boutique» за заявкою № т 2019 17567 залишити чинним посилаючи на те, що заявлене на реєстрацію позначення відрізняється від протиставлених апелянтом торговельних марок графічною, семантичною, фонетичною ознаками та не є схожим настільки, що їх можна сплутати. Слово «COCOS» у заявленому позначенні перекладається на українську мову, як «кокос» і означає плід кокосової пальми походженням з тропічних країн. Плоди кокосу добре відомі споживачам України, наявні у роздрібній мережі продажу та є сировиною для виготовлення різноманітних товарів. Словосполучення «fashion boutique» перекладається на українську мову, як «модна крамниця» і також широко використовується в Україні в сфері торгівлі для позначення крамниць, які пропонують модний одяг. Назва «COCOS» використовується різними особами в індустрії моди: Мах Cocos (бренд одягу з Канади), Ms.Cocos (польський бренд одягу), Cocos (торговельна марка одягу в Росії), COCOS (торговельна марка української косметики). Таким чином, позначення «COCOS fashion boutique» за заявкою № т 2019 17567 не може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу, оскільки слово «COCOS» не асоціюється з Шанель САРЛ та не може породжувати у свідомості споживача такі асоціації.

Заявник добросовісно використовує заявлене на реєстрацію позначення з березня 2019 року на сторінці соціальної мережі Instagram (cocos\_fashion\_boutique), а магазин має 5 000 постійних користувачів. Перша публікація від березня 2019 року містить слово «COCOS» на чорному тлі на якому зображені гілки пальми, що роблять неможливим виникнення інших асоціацій слова «COCOS», крім як з видом відомої плодової рослини. Аналогічні публікації наявні у 2019, 2020 роках з фотографіями моделей, які демонструють одяг на тлі листя кокосової пальми та її плодів.

Зважаючи на зазначене, представник заявника вважає, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони.


Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України

від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення заслухала вступне слово сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-8757/2022 від 10.03.2022), додаткових поясненнях до заперечення (№ Вх-19237-Е/2022 від 05.08.2022), копіях матеріалів заявки № т 2019 17567, та встановила наступне.

Заявка № т 2019 17567 подана до набрання чинності Законом України № 815-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями», тому відповідність торговельної марки «COCOS fashion boutique» умовам надання правової охорони визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

The logo consists of the word "COCOS" in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Заявлене позначення  fashion boutique за заявкою № т 2019 17567 складається з трьох словесних елементів «COCOS», «fashion» та «boutique», розміщених у два рядки. Словесний елемент «COCOS» виконано друкованим потовщеним шрифтом літерами латиниці, усі літери заголовні та з'єднані між собою. Словосполучення «fashion boutique», розміщено під словесним елементом «COCOS» і виконано друкованим шрифтом літерами латиниці, усі літери рядкові та написані через інтервал. Позначення подано на реєстрацію без зазначення кольору відносно послуг 35 класу МКТП: «адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; аукціонний продаж; демонстрування товарів; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організування показів мод на рекламні потреби; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформлення вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо оптового і роздрібного продажу одягу, взуття, наголовних уборів, багажних валіз і сумок, парасольок від дощу і сонця, окулярів від сонця, гаманців, прикрас; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій».

## СОСО

Протиставлена словесна торговельна марка за свідоцтвом № 5274 виконана друкованим шрифтом літерами латиниці, усі літери заголовні, написані без інтервалу. Торговельна марка зареєстрована для товарів 03 класу МКТП без зазначення кольору.

Протиставлена словесна торговельна марка **СОСО** за свідоцтвом № 111245 виконана друкованим шрифтом потовщеними літерами латиниці, усі літери заголовні, написані без інтервалу. Торговельна марка зареєстрована для товарів 14, 18 класів МКТП без зазначення кольору.

Протиставлена словесна торговельна марка СОСО за міжнародною реєстрацією № 699469 виконана друкованим шрифтом літерами латиниці, усі літери заголовні, написані без інтервалу. Торговельна марка зареєстрована для товарів 25 класу МКТП без зазначення кольору.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «COCOS fashion boutique» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.6 Правил.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

«Омана, и, жін. – хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний»<sup>1</sup>.

Відповідно до пункту 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014 (протокол № 9) та затверджених наказом Державного підприємства

---

<sup>1</sup> <http://ukrlit.org/slovnyk>

«Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 із змінами (далі – Методичні рекомендації), позначення, що може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей товарів або характеру послуг, а також їх походження, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

У запереченні апелянт стверджує, що протиставлені торговельні марки за свідоцтвами України №№ 5274, 111245 та міжнародною реєстрацією № 699469 стали широко відомими споживачу внаслідок їх використання, зокрема, і завдяки пропонування до продажу різноманітних товарів (одяг, шкіряні вироби, взуття, аксесуари тощо) у спеціалізованому магазині – бутік «Chanel» та асоціюється саме з особою апелянта, надавши відповідні докази.

Для встановлення того, чи відомі українському споживачу товари компанії Шанель САРЛ, а також для з'ясування питання про те, чи здатне заявлене позначення «COCOS fashion boutique» породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані із зазначеним виробником, колегія Апеляційної палати звернулася до відомостей, наявних у мережі Інтернет, та спеціалізованих електронних видань у сфері моди.

«Габріель Бонер Шанель (фр. Gabrielle Bonheur Chanel), яку прозвали Коко Шанель (19 серпня 1883 – 10 січня 1971), була провідною французькою кутюр'є, чий модернізм був натхнений чоловічою модою і яку дотримання дорогої простоти у створюваному одязі зробили, можливо, найважливішою фігурою в історії моди ХХ сторіччя. Шанель принесла в жіночу моду приталений жакет і маленьку чорну сукню. Вплив Коко на високу моду був такий сильний, що її – єдину з історії моди – журнал «Тайм» вніс до списку ста найвпливовіших людей ХХ століття. Також Коко представила дамські сумочки, ювелірні вироби і взуття. Коко Шанель також популяризувала маленьку чорну сукню, яку можна було носити протягом дня і вечора залежно від того, як вона була доповнена аксесуарами. У 18 років Габріель влаштувалася продавцем у магазин одягу, а у вільний час співала у кабаре. Улюбленими піснями дівчини були «Ко Ко Рі Ко» і «Qui qua vu Coco», за що її і дали прізвисько – Коко».<sup>2</sup>

Будинок моди Chanel вперше за свою 108-річну історію опублікував повну фінансову звітність, яка поставила його до списку лідерів серед виробників товарів класу «люкс». Як говориться в звітності компанії, її чистий прибуток в 2017 році склав \$1,79 млрд, показник зріс на 18,6% в річному вираженні. Компанія Chanel була заснована в 1910 році, коли Габріель «Коко» Шанель відкрила свій модний магазин в Парижі. Зараз компанія виробляє широкий асортимент товарів, від одягу і виробів зі шкіри до парфумів і

---

2

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE\\_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C)



годинників. Клієнтами Chanel були чимало відомих осіб, включаючи Жаклін Кеннеді та Елізабет Тейлор.<sup>3</sup>

На сайті CHANEL розміщено історичну інформацію про компанію та її засновницю: «...подарувавши жінкам новий стиль, вільний від забобонів та надмірностей, і наповнивши його свіжими акцентами, запозиченими з чоловічого гардеробу, Коко Шанель створила особливе бачення елегантності – невіддільне часу та водночас дуже сучасне. Невимушено накинуті на шию перлинні нитки, блискучі діамантами прикраси і, звичайно, легендарні аромати стали синонімом бездоганного стилю». Крім того, на сайті містяться відомості щодо показів колекцій одягу, товарів, що виробляються під брендами «Chanel» та «COCO» (ювелірні прикраси, годинники, окуляри, парфумерія, декоративна косметика та засоби догляду за шкірою).<sup>4</sup>

Коко Шанель – французький модельєр, засновник модного будинку Chanel. Мала значний вплив на моду, тим самим зробила справжню фешн-революцію, і стала прикладом для наслідування. Коко не тільки зробила революцію в моді, але і продовжує залишатися однією з головних ікон стилю навіть у 21 столітті.<sup>5</sup>

Роботи Габріель стали проривом у світі моди. Вона подарувала жінкам свободу та красу. Її найвідоміші творіння маленьке чорне платтячко, рівна засмага, коротка стрижка, сумочка «2.55» та найвідоміші духи Chanel № 5.<sup>6</sup>

Аналізом відомостей, наявних у мережі Інтернет, встановлено, що товари модного дому «Chanel» відомі українському споживачу, оскільки пропонуються до продажу через спеціалізований магазин «Chanel» – бутик «Chanel» (Мандарин Плаза, вулиця Басейна, 6, місто Київ), у якому представлено такі категорії товарів: одяг, шкіряні вироби, взуття, аксесуари, сонцезахисні окуляри, годинники, ювелірні вироби, ексклюзивні аромати.<sup>7</sup>

Позначення «COCO» міститься у складі низки знаків компанії Шанель САРЛ, які одержали правову охорону на території України:

для товарів 25 класу МКТП: «COCO» за міжнародною реєстрацією № 699469 від 04.08.1998;

для товарів 03, 09, 14, 18, 25 класів МКТП: «I LOVE COCO» за міжнародною реєстрацією № 1349884 від 20.12.2016;

для товарів 09, 18, 25 класів МКТП: «COCOON» за свідоцтвом України № 137100 від 11.04.2011;

для товарів 14, 18 класів МКТП: «COCO» за свідоцтвом України № 111245 від 25.08.2009;

для товарів 3 класу МКТП: «COCO» за свідоцтвом № 5274 дата подання 01.02.1968, «COCO MADEMOISELLE» за свідоцтвом № 111241 від

<sup>3</sup> <https://ua.korrespondent.net/business/companies/3983061-budynok-mody-Chanel-vpershe-opublikuvav-finzvinitist>

<sup>4</sup> <https://www.chanel.com/ru/about-chanel/the-founder/>

<sup>5</sup> [https://argo.com.ua/ua/news/koko-shanel-pravila-yaki-modnitsi-obozhnyuyut-i-sogodni/?gclid=CjwKCAjwqJSaBhBUEiwAg5W9p1Kfrq5MkaKiFW81fytd64UbO5cM92W5zhLSZ2hIJT6zYmpb16chRoCXQcQAvD\\_BwE](https://argo.com.ua/ua/news/koko-shanel-pravila-yaki-modnitsi-obozhnyuyut-i-sogodni/?gclid=CjwKCAjwqJSaBhBUEiwAg5W9p1Kfrq5MkaKiFW81fytd64UbO5cM92W5zhLSZ2hIJT6zYmpb16chRoCXQcQAvD_BwE)

<sup>6</sup> <https://t1.ua/people/5927-koko-shanel-biohrafija.html>

<sup>7</sup> <https://www.chanel.com/ru/storelocator/>

25.08.2009, «COCO NOIR» за міжнародною реєстрацією № 1108062 від 13.01.2012;

для товарів 04 класу МКТП: «COCO CHANEL» за міжнародною реєстрацією № 1308161 від 22.07.2016; «COCO MADEMOISELLE» за міжнародною реєстрацією № 1297619 від 24.02.2016;

для товарів 09 класу МКТП: «COCO CHANEL» за міжнародною реєстрацією № 1385915 від 19.10.2017;

для товарів 14 класу МКТП: «CODE COCO» за міжнародною реєстрацією № 1315533 від 16.08.2016, «COCO CRUSH» за міжнародною реєстрацією № 1265202 дата поширення на територію України 24.05.2018.

Крім того, з поширенням на територію України зареєстровані знаки «COCO NEIGE» за міжнародною реєстрацією № 1480475 від 11.01.2019 та «COCO VOYAGE» за міжнародною реєстрацією № 1478527 від 10.05.2019 для товарів 09, 14, 18, 25, 28 класів МКТП.

The logo consists of the word "COCOS" in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly rounded appearance.

Таким чином, заявлене позначення « fashion boutique», яке містить у своєму складі словесний елемент «COCO», при використанні для маркування послуг 35 класу МКТП, може сприйматись українськими споживачами як продовження серії знаків компанії Шанель САРЛ.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що компанія Шанель САРЛ та її засновниця і модельєр Габріель Шанель (Коко/Сосо), мають всесвітню відомість у сфері моди. Внаслідок тривалого використання торговельної марки «COCO» компанією Шанель САРЛ вона набула високу репутацію та здатність ідентифікувати товари саме цієї компанії.

The logo consists of the word "COCOS" in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly rounded appearance.

У зв'язку з цим, використання позначення « fashion boutique» для послуг 35 класу МКТП, зокрема, демонстрування товарів, організування показів мод на рекламні потреби, послуги щодо оптового і роздрібного продажу одягу, взуття, наголовних уборів, багажних валіз і сумок, парасольок від дощу і сонця, окулярів від сонця, гаманців, прикрас тощо іншою особою, може призвести до зловживання репутацією компанії Шанель САРЛ внаслідок виникнення у свідомості споживача асоціативного зв'язку із діяльністю та товарами цієї компанії.

Згідно інформації, розміщеної в мережі Інтернет, Coco's Fashion Boutique – це демократичний бутік брендового одягу, в якому представлені ексклюзивні речі за прийнятною ціною. Cocos Fashion Boutique – це не лише лінійка моделей якісного одягу та аксесуарів, а ще неповторні емоції, які

отримують наші гості щоразу відвідуючи бутік! Указаний бутік розташовано у м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 14.<sup>8</sup>

За таких обставин заявлене на реєстрацію позначення ймовірно викликатиме у споживача помилкове враження стосовно джерела походження товарів, тобто може ввести в оману щодо їх виробництва іншою особою, а саме компанією Шанель САРЛ, що не відповідає дійсності. Враховуючи зазначене, на заявлене позначення поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Відповідно до абзацу другого 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.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно з пунктом 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 звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Під час порівняння позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. Увага звертається, в першу чергу, на схожість словесних позначень чи їх частин, а не на відмінність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків. Колегія Апеляційної палати зауважує, при сприйнятті словесного позначення зазвичай увага споживача найбільше акцентується на його початковій частині, оскільки з неї починається огляд позначення. Отже початкова частина словесного позначення найбільше запам'ятовується і має значний вплив на загальне враження, яке позначення справляє на споживача.

---

8

<https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA&rlz>

Звукова (фонетична) схожість позначення «COCOS fashion boutique» із протиставленими торговельними марками за свідоцтвами №№ 5274, 111245 та міжнародною реєстрацією № 699469 обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «COCO», розміщеного на початку порівнювальних позначень. Фонетично протиставлені торговельні марки відрізняються звучанням словосполучення «fashion boutique», наявного у заявленому на реєстрацію позначенні.

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже із протиставленими торговельними марками тотожним словесним елементом «COCO», характером його написання (усі літери заголовні, написані разом), алфавітом (латиниця). Відрізняється заявлене позначення наявністю у словесному елементі «COCO» закінчення у вигляді літери «S» та додаткових словесних елементів «fashion» та «boutique».

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислових значень.

Для встановлення перекладу та тлумачення порівнюваних позначень колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел.

Словесний елемент «COCOS» у заявленому позначенні є транслітерацією латиницею слова «кокос».

Згідно інформації, розміщеної у вільній електронній енциклопедії Вікіпедія, кокос – кокосова пальма (*Cocos nucifera*) – вид плодових рослин з родини пальмових, єдиний представник роду кокос. Плоди кокосової пальми використовують для виготовлення кокосової стружки. Також кокоси споживають без обробки.<sup>9</sup>

Електронний англо-український словник Lingvo Live надає наступні значення словесного елемента «fashion» заявленого позначення.

«fashion» [fæʃ(ə)n]: 1) образ; манера, вигляд; 2) фасон; крій; форма; 3) мода.<sup>10</sup>

«boutique»: 1) магазин; 2) магазин – роздрібний заклад, що продає товари для публіки.<sup>11</sup>

Таким чином, словосполучення «fashion boutique» перекладається на українську мову як «модний магазин».

Coco – [ˈkəʊkəʊ] n 1) бот. кокосова пальма; 2) coconut кокос, кокосовий горіх». <sup>12</sup>

Габріель Бонер (Коко) Шанель ( фр. Gabrielle Bonheur «Coco» Chanel; 19 серпня 1883, Сомюр - 10 січня 1971, Париж ) – французький

9

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0\\_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0)

<sup>10</sup> <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/fashion>

<sup>11</sup> <https://ua.opentran.net/english-ukrainian/boutique.html>

<sup>12</sup> <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/coco>

модельєр і засновниця модного будинку Chanel, що істотно вплинула на європейську моду ХХ століття.<sup>13</sup>

До складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементам словесних позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними. Під час проведення експертизи словесних позначень вирішальну роль для встановлення схожості позначень відіграють саме сильні елементи.

Словосполучення «fashion boutique/модний магазин» у складі позначення відноситься до так званих «слабких» елементів, оскільки прямо або асоціативно характеризує призначення послуг 35 класу МКТП.

З огляду на наявність у складі порівнюваних позначень частини імені видатної та міжнародно відомої французької модельєрки Сосо Chanel, а також той факт, що заявлене на реєстрацію позначення за заявкою № m 2019 17567 заявляється для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних рекламуванням, пропонуванням до продажу, продажем товарів, у тому числі й одягу, вони мають спільну словесну і семантичну основу, а отже є схожими за семантикою. Крім того, на думку колегії Апеляційної палати словесні елементи у вигляді словосполучення «fashion boutique» підсилюють семантичну (сислову) схожість заявленого позначення з протиставленими торговельними марками, а наявність у словесному елементі «СОСО» закінчення у вигляді літери «S» не наділяє заявлене позначення іншого відмітного смислового значення, а саме асоціації з плодом кокосової пальми.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками за свідоцтвами №№ 5274, 111245 та міжнародною реєстрацією № 699469, 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 ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік послуг 35 класу МКТП за заявкою № m 2019 17567, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що,

---

<sup>13</sup><https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE>

враховуючи вид послуг, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі, заявлені послуги є спорідненими з товарами 25 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 699469, з товарами 03 класу МКТП за свідоцтвом №№ 5274 та з товарами 14, 18 класів МКТП за свідоцтвом № 111245.

Разом з тим, зважаючи на клопотання представника апелянта від 05.08.2022 №Вх-19237-Е/2022 про уточнення заявлених вимог, колегія



Апеляційної палати дійшла висновку, що позначенню fashion boutique за заявкою № m 2019 17567 може бути надана правова охорона для заявлених послуг 35 класу МКТП за виключенням цих послуг, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів 03, 14, 18, 25 класів МКТП.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати

#### **в и р і ш и л а:**

1. Заперечення Chanel SARL (Шанель САРЛ) (СН) задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 23.12.2021 про державну реєстрацію



торговельної марки « fashion boutique» за заявкою № m 2019 17567 скасувати.



3. Зареєструвати торговельну марку « fashion boutique» за заявкою № m 2019 17567 для послуг 35 класу МКТП у такій редакції: адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; аукціонний продаж; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформлення вітрин; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, за виключенням усіх вищезазначених послуг, пов'язаних із

рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів 03, 14, 18, 25 класів».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

М.О. Василенко

Члени колегії

В. В. Гайдук

Н.О. Козелецька