

Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
07.05.2019 № 792

**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2019 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 09.01.2019 № Р/12-19 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Козелецької Н.О., Саламова О.В., розглянула заперечення Ковбаси Ірини Ігорівни проти рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 02.10.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “СооСоо” за заявкою № т 2016 17802.

Представник апелянта – Трембовецька Т.П.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) відсутній, надані письмові пояснення.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/534-18 від 21.11.2018;
копії матеріалів заявки № т 2016 17802;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/30-19 від 16.01.2019;
вх. № ВКО/38-19 від 18.01.2019; вх. № ВКО/110-19 від 19.02.2019.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 02.10.2018 Мінекономрозвитку прийнято рішення про відмову реєстрації знака для товарів і послуг “СооСоо” за заявкою № т 2016 17802 на тій підставі, що заявлене словесне позначення:

1) для всіх товарів 25 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), пов’язаних із введенням в цивільний оборот товарів 14, 18, 25 класів та споріднених до них послуг 40

класу є такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо товарів і послуг, належності іншому виробнику та надавачу послуг: “СОСО” асоціюються з ім'ям провідного французького кутюр'є та засновницею модного дому “Chanel”. Коко Шанель (фр. Coco Chanel, справжнє ім'я Габріель Бонер Шанель, фр. Gabrielle Bonheur Chanel), чий модернізм був натхнений чоловічою модою і яку дотримання дорогої простоти у створюваному одязі зробили з неї, можливо, найважливішу фігуру в історії моди ХХ сторіччя. Вплив Коко на високу моду був такий сильний, що її – єдину з історії моди – журнал “Тайм” вніс до списку ста найвпливовіших людей ХХ століття. Заснований нею торговий дім “Chanel” на сьогодні є приватною компанією, яка спеціалізується на виробництві й торгівлі предметами розкоші: одягом, косметикою і парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. Має 147 бутиків по всьому світу.

Компанія “Chanel” є власником міжнародної та національної реєстрації словесних знаків “СОСО” для товарів і послуг (свідоцтво № 111245 від 25.08.2009 та міжнародна реєстрація № 699469 від 04.08.1998) щодо товарів 14, 18 та 25 класів. Використання позначення “СооСоо” для маркування товарів і послуг зазначених у наведеному переліку товарів і послуг може породжувати асоціації пов'язані з діяльністю компанії “Chanel”, що насправді не відповідає дійсності;

2) для всіх товарів 25 класу, послуг 35 класу та споріднених до них послуг 40 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “СОСО”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Chanel SARL (CH) (міжнародна реєстрація № 699469 від 04.08.1998 та свідоцтво № 111245 від 25.08.2009, заявка № m 2008 03868 від 29.02.2008) щодо споріднених товарів 14, 18 та 25 класів;

3) для частини послуг 40 класу, споріднених до товарів 24 класу: “апретування текстильних виробів; валяння тканин; вибілювання тканин; забарвлення текстилю; забарвлення тканин; каландрування тканин; оброблення вовни; оброблення одягу для надавання стійкості до зминання; оброблення текстилю; оброблення тканини; окантування тканини; перешиття одягу; попереднє оброблення тканин; протимолеве оброблення текстилю; снування; ткацтво; шовкотрафаретне друкування” зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є тотожним словесному знаку “СОСОСО”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Скопінцева Віктора Юрійовича (UA) (свідоцтво № 212228 від 25.05.2016, заявка № m2008 03868 від 29.02.2008) щодо споріднених товарів 18 класу.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст. 6, п.п. 2,3).

Мотивоване заперечення компанії Шанель САРЛ (Chanel SARL) від 24.07.2017 щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони. (розд. III, ст. 10, п. 8).

Мотивоване заперечення Скопінцева Віктора Юрійовича від 07.09.2017 щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони. (розд. III, ст. 10, п. 8).

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://24smi.org/celebrity/2121-koko-shanel.html>

Апелянт – Ковбаса Ірина Ігорівна заперечує проти рішення Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “СооСоо” за заявкою № т 2016 17802.

Апелянт стверджує, що:

слово “СооСоо” є транслітерацією всім відомого кириличного виразу “ку-ку”, що часто використовується у побуті (особливо молоддю) у якості привітання (радощів, приємного здивування тощо);

дана назва була вигадана апелянтом, як назва бренду, що легко запам’ятовується та викликає позитивні емоції;

із назвою “Ку-ку” пов’язана і сімейна історія апелянта засновниці бренду, адже так її називали близькі і друзі, за що і отримала від них грайливе ім’я “КуКуся”;

назва “СооСоо” мала точно відображати стиль самого одягу бренду: який є щоденним, доступним, грайливим і легким за стилем;

у формуванні назви свідомо був використаний філологічний прийом ономотопеї (з гр. “звуконаслідування”), тобто утворення слова через повторення складу, у даному випадку, повторення складу “ку”.

Одним з критеріїв при виборі назви “СооСоо” було обов’язково те, щоб назва легко запам’ятовувалась, легко вимовлялась і легко пригадувалась споживачем.

Також апелянт посилаючись на джерела, розміщені в мережі Інтернет зазначає, що “СооСоо” в англійській мові має лексичне значення і вживається у двох випадках: як вигуки та звуки, що створюються пташками, тваринами, настінними годинниками, а також людьми заради жарту; для того щоб описати людину, яка робить божевільні речі. “СооСоо” згадується в літературі, кінематографії та музиці, наприклад у назві коміксів для дітей під назвою “Соо Соо Comics”, у пісні Ел Джолсон, яка має назву “СооСоо” тощо.

На думку апелянта протиставлені позначення “СОСО” відображають винятково прізвисько засновниці дому моди “CHANEL” – Габріель Бонер Шанель, яка відома в світі саме за цим брендом. Позначення апелянта та протиставлені позначення кардинально відрізняються за своєю концепцією, історією створення, тлумаченням та асоціаціями, які вони викликають. Крім того апелянт наголошує, що вказані позначення відрізняються один від одного за візуальною ознакою. Надані фото друкованої продукції, а саме: візиток та листівок-інструкцій по догляду за одягом, бірок для одягу, пакувальної продукції, вивіски, фото з участі у виставках. Крім того, апелянтом зазначено, що цей знак активно використовується на ринку України, веб-сторінці

Facebook, соціальній мережі Instagram, каналі YouTube. Продукція апелянта, маркована знаком “СооСоо”, використовується шляхом просування у виставках українських виробників, зокрема “Всі. Свої” (2016-2017 рр.), “БУДЬ в UA” (травень 2017), що на переконання апелянта, свідчить про добросовісне використання позначення “СооСоо” та популярність цього бренду серед українських споживачів. Зважаючи на це, апелянт наголошує на тому, що заявлений на реєстрацію знак та протиставлені позначення за міжнародною реєстрацією № 699469 та свідоцтвом України № 111245 не є схожими до ступеня змішування та не вводять в оману споживачів щодо товарів і послуг, виробника товарів (надавача послуг).

Щодо протиставленого знака для товарів і послуг “СОО СОО” за свідоцтвом України № 212228 апелянт вказує на те, що воно зареєстровано для товарів 12, 18, 24 класів МКТП і використовується власником виключно при виробництві товарів для дітей (сумки для носіння дітей, лямки для переносіння немовлят, конверти для дітей (ковдри), покривала ліжкові тощо), натомість позначення апелянта є українським брендом молодіжного жіночого одягу, який споживачі сприймають цілісно та асоціюють його з пошиттям та реалізацією одягу.

У клопотанні від 18.02.2019 № 144 (Вх. № ВКО/110-19 від 19.02.2019) апелянт відкоригував перелік заявлених послуг 35, 40 класів МКТП.

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Мінекономрозвитку від 02.10.2018 про відмову в реєстрації знака за заявкою № т 2016 17802 та зареєструвати позначення “СооСоо” відносно товарів 25 та відредагованого переліку послуг 35, 40 класів МКТП.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення “СооСоо” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2, 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон), з урахуванням пунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.6 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 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що 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.

Для з'ясування питання про те, чи є заявлене позначення таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет.

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 з неї, можливо, найважливішу фігуру 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. Багато хто носив її фланелеві блейзери, спідниці вільного крою, довгі светри з джерсі, матроски і знаменитий костюм (спідниця + жакет). Костюм “від Шанель” став символом статусу нового покоління: виготовлений з твіду, з вузькою спідницею, жакетом без коміра, обшитим тасьмою, золотистими гудзиками і накладними кишнями. 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 воно було доповнене аксесуарами. У 1926 році американський журнал “Vogue” прирівняв за універсальністю і популярністю маленьку чорну сукню до автомобіля “Ford”¹.

Для встановлення того, чи відомі українському споживачу товари провідного французького кутюр'є та засновниці модного дому “Chanel”, а також для з'ясування питання про те, чи здатне заявлене позначення “СооСоо” породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані певним виробником, колегія Апеляційної палати звернулась до відомостей, наявних у інформаційній мережі Інтернет.

Аналізом відомостей, наявних у мережі Інтернет, встановлено, що товари модного дому “Chanel” відомі українському споживачу, оскільки пропонуються до продажу через спеціалізований магазин “Chanel” - бутік “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 аромати².

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що позначення “СооСоо” за заявкою № m 2016 17802 для всіх товарів 25 класу, послуг 35 класу, пов'язаних із введенням в цивільний оборот

¹https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C

² https://www.chanel.com/ru_RU/#storelocator


товарів 14, 18, 25 класів та споріднених до них послуг 40 класу є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів і послуг, які належать іншому виробнику (надавачу послуг), а отже на нього поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

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.

Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пункт 4.3.2.5 Правил встановлює, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. При встановленні такої однорідності слід врахувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

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 визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому.

Заявлене позначення “” за заявкою № т 2016 17802 виконано таким чином, що літери “С” заголовні, решта літер – рядкові, позначення відображено оригінальним шрифтом, літерами латиниці, без зазначення кольору.

Позначення заявлено на реєстрацію для товарів 25 та послуг 35, 40 класів МКТП: 25 клас: Одяг, взуття, наголовні убори; альби; апостольники (черничі убори); бандани (хустки); берети; боа (горжетки); ботильйони; бриджі; бутси (футбольні черевики); валянки (взуття з валяної вовни); верхній одяг; взуттєві передки; взуття для купання; вилоги (одяг); манжети (одяг); вставки до сорочок; вуалі (одяг); галстуки (краватки); гамаші; краги; гетри; гімнастичні туфлі; готовий одяг; готові спідки до одягу; грації; дерев'яне взуття; джемпері; пуловери; светри; джерсі (трикотажний одяг); дитячі труси (спідня білизна); дитячі фартушки непаперові; дублянки; кожухи; шуби; душові шапочки; жилети (камізельки); жіночі панталони; жіночі труси; зав'язки на гетри, штани; знімні коміри; калоші; капелюхи; каптури (одяг); капці (пантофлі); каркаси для капелюхів; кашне; кепки (кашкети); чіпці (очіпки); шапки; кишені до одягу; козирки (наголовні убори); козирки до наголовних уборів; колготки; комбінації

(спідня білизна); комбінезони (одяг); коміри (одяг); корсажі (жіноча білизна); корсети (спідня білизна); костюми; костюми для водних лиж; костюми для плавання (купання); куртки; легінси (штани); лижні черевики; лівреї; ліфчики; ліфчики-корсети; майки, футболки спортивні; манишки; манишки до сорочок; мантильї (накидки короткі жіночі); маскарадні костюми; маски для сну; матроські блузи; митри (наголовні убори); мітенки (напівпальчатки); муфти (одяг); муфти для ніг неелектронагрівні; набійки на взуття; навушники (одяг); наголовні пов'язки (одяг); накидки (одяг); натільна (спідня) жіноча білизна; непромокальний одяг; носкові частини взуття; носовички нагрудні (одяг); однострої (формений одяг); одяг для автомобілістів; одяг для велосипедистів; одяг для гімнастики; одяг з вичиненої шкіри; одяг з габардину; одяг із штучної шкіри; орарі (церковний одяг); пальта; панчішні вироби; панчішні підв'язки; панчохи; панчохи потовбиральні; паперовий одяг; паперові капелюхи (одяг); парки (одяг ескімосів); паски (пояси) (одяг); підбори; підв'язки для шкарпеток; підв'язки круглі панчішні; підошви; підпахівники; підтяжки (шлейки до одягу); піжами; плавки (штанці) для купання; плащі; пляжне взуття; пляжний одяг; полотняні туфлі та сандалі; пончо; посаги для немовлят (набори одягу); пояси (спідні); поясний гаман (одяг); протиковзові засоби для взуття; п'ятки до панчіх; ранти до взуття; рибальський верхній одяг; ризи; робочий одяг (халати, комбінезони); рукавички (пальчатки) (одяг); рукавички для лижників; сандалі; сандалі для купання; сарафани; сарі; саронги; сорочки; сорочки для гольфа; спідниці; спідниці нижні; спіднички дитячі; спідниці-шорти; спідній одяг потовбиральний; спідня (натільна) білизна; спортивне взуття; спортивний трикотажний одяг; спортивні туфлі; сукні; тоги; трикотажні вироби (одяг); труси; труси-боксери; туфлі; тюбетейки; ярмулки; тюрбани; устілки (до взуття); фартухи (одяг); фітинги (обладунки) металеві до взуття; халати; халати для купання; халяви чобіт; хустки нашийні; хутро (одяг); хутряні накидки; циліндри (наголовні убори); черевики; черевички із шнурками; чоботи; шалі; шапочки для купання; шарфи; широкі краватки; шкарпетки; шкарпетки потовбиральні; шпичаки до футбольних черевиків; штани.

35 клас: Адміністративне оброблення замовлень на купівлю; демонстрування товарів 14, 18, 25 класів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); представляння товарів 14, 18, 25 класів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; сприяння продажам товарів 14, 18, 25 класів для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 14, 18, 25 класів (крім транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі.

40 клас: Оброблення матеріалів; абразивне оброблення; апретування текстильних виробів; валяння тканин; вибілювання тканин; виготовлення ключів; виготовлення хутряних виробів на замовлення; випалювання гончарних виробів; вичинювання шкур; вулканізування (оброблення матеріалів); гальванізування; гальванопокривання; гравіювання; дезактивація небезпечних

матеріалів; дезодорування повітря; друкування; друкування малюнків, креслень; друкування фотографій; дублення; забарвлювання текстилю; забарвлювання тканин; забарвлювання хутра; інформування щодо оброблення матеріалів; кадміювання; каландрування тканин; ковальські роботи; консервування харчових продуктів та напоїв; кравецькі послуги на замовлення; лазерне розмічання; ламінування; лимарні роботи; літографічне друкування; лощіння хутра; лудіння; надавання вогнетривкості текстилю; надавання вогнетривкості тканинам; надавання водонепроникності тканинам; намагнічування; нікелювання; обрамовування творів мистецтва; оброблення вичиненої шкіри; оброблення відходів (перетворювання); оброблення вовни; оброблення одягу для надавання стійкості до зминання; оброблення остаточне; оброблення паперу; оброблення текстилю; оброблення тканин; оброблення хутра; окантовування тканин; офсетне друкування; очищення повітря; палітурні роботи; паяння; перероблення відходів і сміття; перетворювання відходів на інші продукти (перероблення відходів); перешиття одягу; полірування абразивами; попереднє оброблення тканин, що змушує їх збігтися; послуги з вишивання; послуги з кольороподілу; послуги з кріоконсервації; послуги з піскоструминного оброблення; послуги з рафінування; послуги з таксидермії; послуги з фотонабирання; послуги зі зварювання; послуги зубних техніків; послуги із забарвлювання; прокат бойлерів; прокат в'язальних машин; прокат генераторів; прокат пристроїв для кондиціонування повітря; прокат пристроїв для опалювання приміщень; протимолеве оброблення текстилю; протимолеве оброблення хутра; проявлення фотоплівки; розкроювання тканин; сатинування хутра; складальні роботи на замовлення; складувні роботи; снування (ткацтво); сортування відходів та вторинної сировини (перетворювання); спалювання відходів і сміття; сріблення; стругання (лісопильне); стьобання; термооброблення металів; тонування шибок покритими; фарбування взуття; фарбування вичиненої шкіри; фотогравіювання; фрезерування; хромування; шиття одягу; шліфування; шліфування оптичного скла; шовкотрафаретне друкування.

З урахуванням клопотання від 18.02.2019 № 144 (Вх. № ВКО/110-19 від 19.02.2019) перелік заявлених послуг 35, 40 класу МКТП відредаговано наступним чином:

35 клас: Адміністративне оброблення замовлень на купівлю товарів 14, 18 (за винятком лямок для переносіння немовлят, сумок для носіння дітей, сумок-кенгуру для носіння дітей)³; демонстрування товарів 14, 18 (за винятком лямок для переносіння немовлят, сумок для носіння дітей, сумок-кенгуру для носіння дітей), 25 класів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів 14, 18 (за винятком лямок для переносіння немовлят, сумок для носіння дітей, сумок-кенгуру для носіння дітей) та замовлення послуг для інших підприємств); представлення товарів 14, 18 (за

³ Тут і далі жирним шрифтом виділено перелік послуг, відредагований заявником.

винятком лямок для переносіння немовлят, сумок для носіння дітей, сумок-кенгуру для носіння дітей), 25 класів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюдження зразків; сприяння продажам товарів 14, 18 (за винятком лямок для переносіння немовлят, сумок для носіння дітей, сумок-кенгуру для носіння дітей), 25 класів для інших; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 14, 18 (за винятком лямок для переносіння немовлят, сумок для носіння дітей, сумок-кенгуру для носіння дітей), 25 класів (крім транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі;

40 клас: Обробляння матеріалів для виробництва товарів 25 класу; абразивне обробляння; апретування текстильних виробів для виробництва товарів 25 класу; валяння тканин для виробництва товарів 25 класу; вибілювання тканин для виробництва товарів 25 класу; виготовляння ключів; виготовляння хутряних виробів на замовлення; випалювання гончарних виробів; вичинювання шкір для виробництва товарів 25 класу; вулканізування (обробляння матеріалів); гальванізування; гальванопокривання; гравіювання; дезактивація небезпечних матеріалів; дезодорування повітря; друкування; друкування малюнків, креслень; друкування фотографій; дублення, здійснене при виробництві товарів 25 класу; забарвлювання текстилю для виробництва товарів 25 класу; забарвлювання тканин для виробництва товарів 25 класу; забарвлювання хутра, здійснене при виробництві товарів 25 класу; інформування щодо обробляння матеріалів; кадміювання; каландрування тканин для виробництва товарів 25 класу; ковальські роботи; консервування харчових продуктів та напоїв; кравецькі послуги на замовлення; лазерне розмічання; ламінування; лимарні роботи; літографічне друкування; лошіння хутра, здійснене, при виробництві товарів 25 класу; лудіння; надавання вогнетривкості текстилю, здійснене при виробництві товарів 25 класу; надавання вогнетривкості тканинам, здійснене при виробництві товарів 25 класу; надавання водонепроникності тканинам, здійснене при виробництві товарів 25 класу; намагнічування; нікелювання; обрамовування творів мистецтва; обробляння вичиненої шкіри для виробництва товарів 25 класу; обробляння відходів (перетворювання); обробляння вовни для виробництва товарів 25 класу; обробляння одягу для надавання стійкості до зминання; обробляння остаточне; обробляння паперу; обробляння текстилю для виробництва товарів 25 класу; обробляння тканин для виробництва товарів 25 класу; обробляння хутра, здійснене при виробництві товарів 25 класу; окантовування тканин для виробництва товарів 25 класу; офсетне друкування; очищення повітря; палітурні роботи; паяння; переробляння відходів і сміття; перетворювання відходів на інші продукти (переробляння відходів); перешиття одягу; полірування абразивами; попереднє обробляння тканин, що змушує їх збігтися, здійснене при виробництві товарів 25 класу; послуги з вишивання, здійснене при виробництві товарів 25 класу; послуги з кольороподілу; послуги з кріоконсервації; послуги з піскоструминного

обробляння; послуги з рафінування; послуги з таксидермії; послуги з фотонабирання; послуги зі зварювання; послуги зубних техніків; послуги із забарвлювання; прокат бойлерів; прокат в'язальних машин; прокат генераторів; прокат пристроїв для кондиціонування повітря; прокат пристроїв для опалювання приміщень; протимолеве обробляння текстилю для виробництва товарів 25 класу; протимолеве обробляння хутра для виробництва товарів 25 класу; проявляння фотоплівки; розкрюювання тканин для виробництва товарів 25 класу; сатинування хутра для виробництва товарів 25 класу; складальні роботи на замовлення; складувні роботи; снування (ткацтво), здійснене для виробництва товарів 25 класу; сортування відходів та вторинної сировини (перетворювання); спалювання відходів і сміття; сріблення; стругання (лісопилне); стьобання, для здійснене при виробництві товарів 25 класу; термообробляння металів; тонування шибок покривами; фарбування взуття; фарбування вичиненої шкіри для виробництва товарів 25 класу; фотографіювання; фрезерування; хромування; шиття одягу; шліфування; шліфування оптичного скла; шовкотрафаретне друкування при виробництві товарів 25 класу.

Протиставлений знак “СОСО” за міжнародною реєстрацією № 699469 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Позначення виконано без зазначення кольору. Знак зареєстровано для товарів 25 класу МКТП.

Протиставлений знак “СОСО” за свідоцтвом № 111245 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Позначення виконано без зазначення кольору. Знак зареєстровано для товарів 14 і 18 класів МКТП.

Стосовно візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення “СооСоо” та протиставлені знаки схожі за алфавітом латинської абетки, характером літер (заголовні), а відрізняються товщиною та кількістю літер.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення “СооСоо” та протиставлених знаків обумовлюється наступним. Заявлене позначення складається з двох відкритих складів [к у]; протиставлене з двох відкритих складів [к о]. При цьому, фонемі [к] збігаються, а фонемі [о] та [у] є близькими за звучанням, оскільки є голосними фонемі заднього ряду, лабіалізованими⁴.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення. Аналізом довідкових джерел встановлено, що ономапея “СооСоо” (КуКу) не містить однозначного семантичного значення, зокрема:

Соо-соо, або соо-соо, барбадоське блюдо, часто зроблене з кукурудзяного борошна та бамії⁵

Ку-ку — гра, в яку батьки часто грають з дітьми⁶.

⁴<http://linguistics-konspekt.org/?content=5969>

⁵https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoo_Coo&sandbox=1

КУКУ, виг. 1. Звуконаслідування, що означає крик зозулі. Між листям десь Зозуля закувала: — Куку! (Леонід Глібов, Вибр., 1951, 59); Од ставків зозуля десь на осиці ранковій зраділа: — куку!.. куку!.. (Андрій Головка, I, 1957, 208); А по бурі, шумі, гуку залунало: куку! куку! (Уляна Кравченко, Вибр., 1958, 156); // у знач. присудка. В саду зозуленька — куку, куку, — А я молода терплю муку (Павло Чубинський, V, 1874, 586). 2. Уживають діти, коли, сховавшись, подають голос, щоб їх шукати. “А куку!” (каже дитина, бавлячись) (Номис, 1864, № 9269); Але весела й жвавенька була 1 щebetала дівчинка мала: “Куку, куку! а де ти? тут, татусю? Візьми на руці, поцілуй Марусю!” (Леся Українка, I, 1951, 31)⁷.

Разом з тим, зважаючи на те, що позначення заявлено для товарів (послуг) однорідних з товарами для яких зареєстровано знаки “СОСО” за свідоцтвом України № 111245 та міжнародною реєстрацією № 699469, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що існує небезпека виникнення у споживачів асоціацій з прізвиськом провідного французького кутюр’є Коко Шанель, а отже заявлене позначення є схожим за семантичною ознакою з протиставленими знаками.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги⁸.

Також, колегія Апеляційної палати встановила, що товари 25 класу МКТП споріднені з товарами 25 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 699469, а послуги 35 класу МКТП, споріднені з послугами 35 класу МКТП за свідоцтвом № 111245. Щодо відредагованого переліку послуг 40 класу МКТП колегією Апеляційної палати встановлено, що він стосується товарів 25 класу МКТП (наприклад, обробляння матеріалів для виробництва товарів 25 класу; дублення, здійснене при виробництві товарів 25 класу; забарвлювання текстилю для виробництва товарів 25 класу; тощо). Відтак, зазначені послуги 40 класу МКТП є спорідненими з товарами 25 класу МКТП.

За результатами проведеного дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення для всіх товарів 25 класу, послуг 35 класу та споріднених до них послуг 40 класу, є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком “СОСО”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Chanel SARL (CH) (міжнародна реєстрація № 699469 від 04.08.1998 та свідоцтво № 111245 від 25.08.2009, заявка № m 2008 03868 від 29.02.2008) щодо споріднених товарів 14, 18 та 25 класів, а отже на нього поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

Протиставлений знак “**COO COO**” за свідоцтвом № 212228 виконаний стандартним шрифтом, заголовними літерами латиниці. Позначення

⁶ <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83-%D0%BA%D1%83>

⁷ <http://sum.in.ua/s/kuku>

⁸ http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf

виконано без зазначення кольору. Знак зареєстровано для товарів 12, 18, 24 класів МКТП.

З метою встановлення принципової імовірності виникнення у споживачів враження про належність товарів одній особі, колегією Апеляційної палати досліджено інформацію з мережі Інтернет. Згідно з інформацією наведеною на сайті київської компанії “COO COO” вона створює і виробляє якісну і стильну продукцію для батьків і дітей. Серед усієї продукції особливу увагу віддано сумкам-переноскам для немовлят. Сумки-переноски розроблено і запущено у виробництво в 2014 році. Це продукція, з якої почався розвиток компанії і розвиток українського бренду товарів для дітей і батьків “COO COO”. З тих пір більше тисячі мам і тат зробили вибір на користь купівлі сумки-переноски від “COO COO” для своєї дитини⁹.

Зазначені товари реалізуються, як у магазинах (зокрема, місто Київ: вул. Малишка, 3а; вул. Чорновола, 2; місто Дніпро: проспект Дмитра Яворницького, 58; місто Хмельницький: вул. Прокурівського Підпілля, 63), так і у мережі Інтернет:

Сайт заявника¹⁰;

Інтернет-супермаркет “Rozetka”¹¹;

Інтернет-магазин “Hotline”¹²;

Інтернет – каталог “All.biz”¹³.

Власник знака “COO COO” просуває товари шляхом участі у виставках¹⁴, в тому числі у маркеті “Всі.Свої.Діти”, який проходив з 17 по 18 лютого 2018 року¹⁵.

Позначення за заявкою № m 2016 17802 є українським брендом, який використовується для товарів та послуг розрахованих на молодь, та одягу для носіння жінками у повсякденному житті. За словами засновників бренду “Коли ми уявляли дівчину в одязі CooCoo, то бачили її активною, вона любить комфорт та виділяється з-поміж інших вишуканістю в простоті. Але зрозуміли, що наша аудиторія набагато ширша, ніж ми уявляли – від школярок до зрілих жінок”¹⁶.

Апелянтом зазначено, що реалізація товарів та надання послуг під заявленим позначенням відбувається, через магазини та Інтернет-магазини. Інформація про товари, марковані заявленим позначенням міститься у соціальних мережах Instagram¹⁷ Facebook¹⁸, а також на каналі YouTube^{19, 20}. Апелянт використовує заявлене позначення шляхом просування у виставках

⁹ <https://coocoo.ua/mobilni-liulky/>

¹⁰ <https://coocoo.ua/delivery/>

¹¹ https://rozetka.com.ua/search/?section_id=&text=coo+coo&producer=142655&p=1

¹² <https://hotline.ua/sr/?q=coocoo>

¹³ https://ua.all.biz/search/goods?q=coo+coo&no_r=1&ignore_sm=1

¹⁴ <https://coocoo.ua/blog/>

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=8kHFZkTSu9A>

¹⁶ <http://thedevochki.com/2016/09/13/est-takoy-brend-coocoo/>

¹⁷ <https://www.instagram.com/coocoo.clothing/?hl=ru>

¹⁸ https://touch.facebook.com/coococlothing/?__tn__=C-R

¹⁹ https://www.youtube.com/watch?v=h-Wl0Q7iH_c

²⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=zwtalVejl7o>

українських виробників, зокрема “Всі. Свої” (2016-2017 рр.), “БУДЬ в UA” (травень 2017).

Зважаючи на те, що до кола споживачів товарів (послуг) заявника переважно відносяться молоді жінки, колегія Апеляційної палати вважає, що вони можуть сприйняти заявлене позначення як розширення лінійки товарів торговельної марки “СОО СОО”, яка належить Скопінцеву В.Ю. Відтак, існує принципова імовірність виникнення у них враження про належність одній особі послуг, які надаються апелянтом, з товарами, маркованими знаком “СОО СОО”, який належить власнику за свідоцтвом № 212228.

Ураховуючи зазначене, а також те, що заявлене позначення та протиставлений знак очевидно збігаються за візуальною (графічною), звуковою (фонетичною), та семантичною ознаками колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що для відкоригованого переліку послуг 40 класу, споріднених з товарами 24 класу, є тотожним словесному знаку “СОО СОО”, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Скопінцева Віктора Юрійовича (UA) (свідоцтво № 212228 від 25.05.2016) щодо споріднених товарів 18 класу.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Ковбасі Ірині Ігорівні у задоволенні заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 02.10.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “СооСоо” за заявкою № т 2016 17802 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

Н. О. Козелецька

О. В. Саламов