

Додаток  
до наказу Міністерства розвитку  
економіки, торгівлі та сільського  
господарства України  
17.09.2020 № 1816

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ  
(Мінекономіки)**

**АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71  
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

**Р І Ш Е Н Н Я**

14 серпня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 02.03.2020 № Р/20-20 у складі головуєчого Терехової Т.В. та членів колегії Саламова О.В., Цибенко Л.А. розглянула заперечення Юнік Голд С.Р. Косметікс ЛТД (Unique Gold S.R. Cosmetics LTD) (IL) проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 17.12.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SR cosmetics» за заявкою № m 2019 03253.

Представник апелянта – Трембовецька Т.П.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:  
заперечення вх. № ВКО/96-20 від 25.02.2020;  
копії матеріалів заявки № m 2019 03253;  
письмові пояснення представника закладу експертизи вх. № ВКО/209-20 від 24.04.2020;  
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/284-20 від 23.06.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 17.12.2019 Мінекономіки прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг

«SR cosmetics» за заявкою № м 2019 03253, оскільки заявлене словесне позначення:

1) є таким, що може ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику):

З використанням позначення «SR» (в оригінальному виконанні) здійснює свою діяльність компанія Stefano Ricci S.p.a, яку створив дизайнер з однойменним іменем, з 1972.

«Stefano Ricci – приватний італійський бренд розкішного стилю життя зі штаб-квартирою, розташованою у Фієсолі. Має 60 монобрендових бутиків по всьому світу, бренд виробляє чоловічий одяг та аксесуари, лінійку для юніорів «SR Junior», домашнє обладнання «SR HOME» та товари для життя. Бренд також пропонує замовлення та послуги з дизайну інтер'єру як для яхт, так і для резиденцій».

2) є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з комбінованим знаком «SR», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Дзе Санрайдер Корпорейшн ДіБіЕй Санрайдер Інтернешнл (US) (свідоцтво № 30480 від 17.03.2003, заявка № м 2000125829 від 12.12.2000), щодо споріднених товарів;

- з комбінованим знаком «SR», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я STEFANO RICCI S.P.A. (IT) (міжнародна реєстрація № 1187327 від 05.08.2013, пріоритет від 20.02.2013), щодо споріднених товарів.

Зазначення «Cosmetics», наявне у складі позначення, не надає йому додаткової розрізняльної здатності, бо вказує виключно на призначення/властивості товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», р. II, ст.6, п.п.2, 3.

Мотивоване заперечення, щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони від 13.08.2019.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Stefano\\_Ricci](https://en.wikipedia.org/wiki/Stefano_Ricci)

<https://vogue.ua/ua/article/vogueman/stil/8-interesnyh-faktov-o-brende-stefano-ricci.h>

<https://persona.rin.ru/view/f/0/30034/ricchi-stefano-stefano-ricci>

<http://ves4i.com.ua/Stefano-Ricci>

Апелянт – Юнік Голд С.Р. Косметікс ЛТД (Unique Gold S.R. Cosmetics LTD) заперечує проти рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SR cosmetics» за заявкою № м 2019 03253 та зазначає наступне.

Заявлене позначення є популярним брендом косметики в Ізраїлі та за його межами.

Продукція під заявленим позначенням розповсюджується виключно через офіційних представників, дистриб'юторів, салони і студії краси, медичні центри та клініки, які мають статус офіційного дистриб'ютора.

В Україні продукція під заявленим позначенням розповсюджується через офіційного представника «SRCosmetics – Україна» з 2015 року та представлена на офіційному вебсайті <http://srcosmetics.com.ua/>. У вересні 2017 року продукція під заявленим позначенням вперше була представлена на Міжнародній виставці Inter-Charm-Україна в місті Київ.

З метою просування продукції офіційний представник апелянта «SRCosmetics – Україна» проводить, зокрема, спеціалізовані семінари та тренінги для косметологів та лікарів.

Заявлене позначення частково відтворює фірмове найменування апелянта і може викликати асоціації тільки із ним, оскільки найменування апелянта як виробника міститься на самій продукції та її упаковках.

На думку апелянта, заявлене позначення відрізняється від протиставлених знаків. Апелянт та власники протиставлених знаків здійснюють свою діяльність у різних галузях, а продукція має різні кола споживачів та канали збуту, тому, заявлене позначення не може бути сплутане з протиставленими знаками.

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, відмінити рішення Мінекономіки від 17.12.2019 і зареєструвати заявлене позначення за заявкою № m 2019 03253 відносно скороченого переліку товарів 03 класу 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 «SR cosmetics» 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 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, в редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, із змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, 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.

Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

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 або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.



Заявлене позначення *SR* *cosmetics* складається із двох словесних елементів «SR» та «cosmetics» розташованих одне під одним.

На думку закладу експертизи, «SR» може сприйматися споживачами як аббревіатура найменування особи, що виробляє товар, а саме компанії Stefano Ricci S.p.a., заснованої італійським дизайнером Стефано Річчі у 1972 році.

У зв'язку з цим, для встановлення того, чи відомі українському споживачу товари зазначеної компанії, а також для з'ясування питання про те, чи здатне заявлене позначення породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з цим виробником, та 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.

«Stefano Ricci – приватний італійський бренд розкішного стилю життя зі штаб-квартирою розташованою у Фієсолі. Має 60 монобрендових бутиків по всьому світу, бренд виробляє чоловічий одяг та аксесуари, лінійку для юніорів «SR Junior», домашнє обладнання «SR HOME» та товари для життя. Бренд також пропонує замовлення та послуги з дизайну інтер'єру як для яхт, так і для резиденцій».<sup>1</sup>

«Сьогодні Stefano Ricci – це повноцінна імперія, у якій чоловік може знайти для себе практично все: від ідеально скроєного піджака до фірмової сигари. У Stefano Ricci знають, що аксесуари вирішують дуже багато, тому пропонують своїм клієнтам їх максимальну різноманітність. Сьогодні крім краваток чоловіки приходять сюди і за парфумами (справжній бестселер – STEFANO RICCI Classic), і за ременями з екзотичних видів шкіри, і навіть за

<sup>1</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Stefano\\_Ricci](https://en.wikipedia.org/wiki/Stefano_Ricci)


канцелярським приладдям... Сьогодні у бренду більше 60 бутиків по всьому світу, один з яких розміщений в Києві за адресою: вул. Володимирська, 22».<sup>2</sup>

«Stefano Ricci – это дорогой и солидный итальянский бренд, основанный в 1972 году флорентийским дизайнером Стефано Риччи. Изначально Stefano Ricci создавал классические рубашки и строгие брючные пары. Бренд поразил общественность в 1997 году, где была расширенная коллекция для мужчин. Помимо деловых костюмов была представлена спортивная линейка, аксессуары. В продажу поступил авторский мужской парфюм, а позднее, в 2009 году, и мужская линия средств по уходу. Далее последовали драгоценные металлы – запонки из золота, платины, инкрустированные драгоценными камнями».<sup>3</sup>

Компанія Stefano Ricci S.p.a. продає свої товари, зокрема, через свій онлайн-магазин на корпоративному вебсайті <https://www.stefanoricci.com/row-UA-ru/Default.aspx>, який має російськомовну версію та містить інформацію про наявність фірмових магазинів в різних країнах світу, зокрема, в Україні. Зазначена компанія має офіційні Інтернет-сторінки у соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, а також канал на You Tube.

Проаналізувавши наявні в мережі Інтернет відомості, колегія Апеляційної палати дійшла таких висновків.

Компанія Stefano Ricci S.p.a. – це відома в світі та в Україні міжнародна компанія, яка виробляє різні види продукції. Назви лінійок продукції компанією позначаються з використанням торговельної марки «SR», яка представляє собою заголовні літери імені засновника компанії Стефано Річчі і використовується як скорочення назви компанії та її бренд: «SR JUNIOR», «SR HOME», «SR Luxury Yacht Division», «SR FURNITURE», парфуми для чоловіків SR Eight Stefano Ricci.

Торговельна марка «SR» в оригінальному виконанні  використовується компанією в оформленні власних вебсторінок, інтер'єру фірмових магазинів, деталей виробленої продукції (одягу, аксесуарів) тощо.

Товари компанії Stefano Ricci S.p.a. відомі українському споживачу, оскільки пропонуються до продажу через спеціалізований магазин – бутик «Stefano Ricci» (вулиця Володимирська, 22 А, місто Київ), у якому представлено такі категорії товарів: одяг, шкіряні вироби, взуття, аксесуари, ексклюзивні аромати.

Відповідно до пункту 9.33 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності «обозначение является дистинктивным для товаров, на которых оно должно применяться, когда это обозначение признано в качестве идентификатора товаров из конкретного коммерческого источника либо способно быть признано таковым лицами, которым оно адресовано»

<sup>2</sup> <https://vogue.ua/ua/article/vogueman/stil/8-interesnyh-faktov-o-brende-stefano-ricci.html>

<sup>3</sup> <https://symbol.ua/store/man/stefano-ricci>

(ВОИС. Основы интеллектуальной собственности. К.: Издательский дом «Ин Юре», 1999).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що внаслідок тривалого використання та відомості на ринку України знак «SR» став ідентифікатором товарів і послуг саме компанії Stefano Ricci S.p.a., завдяки чому набув значної розрізняльної здатності.


У запереченні апелянт стверджує, що заявлене позначення стало відомим українському споживачу внаслідок використання, асоціюється саме з особою апелянта та надав відповідні докази. Дослідивши надані документи колегія Апеляційної палати зазначає, що представлена інформація не підтверджує тривалого та значного за обсягами використання заявленого позначення на всій території України до дати подання заявки та набуття ним відомості серед споживачів саме відносно особи апелянта.

Використання різними особами схожих знаків відносно споріднених товарів безпосередньо може призвести до того, що споживач може бути введений в оману відносно комерційного походження товарів, оскільки в нього може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари, фактично вироблені різними особами, походять від однієї особи.

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що при використанні заявленого позначення для маркування товарів 03 класу МКТП, у свідомості споживача можуть виникнути помилкові асоціації, пов'язані з іншим виробником, а саме Stefano Ricci S.p.a., зокрема, марковані заявленим позначенням товари можуть сприйматись споживачем в якості розширення асортименту товарів вже відомої йому компанії, що насправді не відповідає дійсності.

Таким чином, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику), а отже на нього 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.

Словесний елемент «SR» заявленого позначення  виконано оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці та підкреслено прямою лінією. У зображенні словесний елемент «SR» займає домінуюче положення, оскільки його виконано більшими за розміром літерами, порівняно із словесним елементом «cosmetics». Словесний елемент «cosmetics» виконано звичайним шрифтом рядковими літерами латиниці. Позначення подано на


реєстрацію без зазначення кольорів відносно товарів 03 класу МКТП, які належать до узагальнюючого поняття «косметика».

Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлені наступні знаки.



Комбінований знак  за свідоцтвом № 30480 представляє собою графічну композицію, яка виконана у вигляді двох заголовних літер латиниці «S» і «R», зображених одна біля одної без інтервалу. Знак зареєстровано для товарів 03, 05, 10, 16, 25, 29, 30 та 32 класів МКТП.



Комбінований знак  за міжнародною реєстрацією № 1187327 представляє собою графічну композицію, яка виконана у вигляді двох заголовних літер латиниці «S» і «R», що переплітаються між собою. Знак одержав правову охорону в Україні відносно товарів 03 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 34 та послуг 35 класу МКТП.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Заявлене позначення та протиставлені знаки мають спільний словесний елемент «SR», виконаний заголовними літерами латиниці, а відрізняються наявністю словесного елемента «cosmetics» у складі заявленого позначення.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється тотожністю звучання спільного словесного елемента «SR», що входить до складу усіх порівнювальних позначень.

Візуальна (графічна) схожість знаків встановлюється за результатами оцінки загального зорового враження, виду шрифту, графічного відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні або рядкові), розташування літер одна по відношенню до одної, алфавіту, літерами якого написано слово, кольору або поєднання кольорів.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення схоже з протиставленими знаками, оскільки їх спільний елемент «SR» має схожий стиль виконання, графічне відтворення літер (заголовні) та алфавіт (латиниця) і несуттєву відмінність у розташуванні літер одна відносно одної.

Стосовно семантичної схожості, колегія Апеляційної палати зазначає наступне. Словесний елемент «SR» заявленого позначення є частиною комерційного найменування апелянта. Словесний елемент «SR» протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 1187327 є абrevіатурою найменування власника знака компанії Stefano Ricci S.p.a. Словесний елемент протиставленого знака за свідоцтвом № 30480 походить від найменування власника знака – «Sunrider». Разом з тим, споживач може бути необізнаним із цими фактами і сприймати ці скорочення як однакові.

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі за семантичною ознакою, завдяки спільному домінуючому словесному елементу, представленому оригінальним поєднанням літер латинського алфавіту «SR».

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених у рішенні Мінекономіки знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення за фонетичною, графічною та семантичною ознаками є схожими.

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.

Апелянтом у запереченні змінено зміст вимог, а саме уточнено та скорочено перелік товарів 03 класу МКТП до наступних: «нелікувальна косметика; нелікувальні зубні порошки і пасти; бальзами, крім призначених на медичні потреби; блиск для губ; вибілювальні препарати на косметичні потреби; в'язучі речовини на косметичні потреби; губна помада; забарвлювальні речовини для волосся; кондиціонери для догляду за волоссям; косметика для брів; косметика для дітей; косметичні маски; косметичні препарати для ванн; косметичні препарати для вій; косметичні препарати для догляду за шкірою; косметичні препарати для схуднення; креми косметичні; лаки для волосся; лаки для нігтів; лосьйони для волосся; лосьйони на косметичні потреби; лосьйони після гоління; масажні гелі, крім призначених на медичні потреби; мило кускове; мило кускове туалетне; мило проти надмірного потовиділення; мило проти пітніння ніг; мило; набори косметики; олівці для брів; олівці косметичні; олії для догляду за тілом; ополіскувачі для порожнини рота, крім призначених на медичні потреби; очищальне молочко для догляду за тілом; очищальні засоби для інтимної гігієни нелікувальні; патчі для очей гелеві на косметичні потреби; помади на косметичні потреби;



препарати для видалення лаків; препарати для гоління; препарати для депіляції; препарати для догляду за нігтями; препарати для завивання волосся; препарати для засмагання (косметичні); препарати для знімання макіяжу; препарати для макіяжу; препарати для освіження подиху для особистої гігієни; пудра для макіяжу; рідини для зняття лаку з нігтів; розчини для промивання очей, крім призначених на медичні потреби; серветки, просочені косметичними лосьйонами; серветки, просочені препаратами для знімання макіяжу; смужки для вибілювання зубів; смужки для освіження подиху; сонцезахисні препарати; талькова присипка для догляду за тілом; туш для вій; фарби для бороди; фарби для волосся; фарби косметичні; фітокосметичні препарати; футляри для губної помади; хна (косметичний барвник); шампуні сухі; шампуні; штучні вій; штучні нігті».

Проаналізувавши перелік товарів 03 класу МКТП заявленого та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що враховуючи їх рід (вид), призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), вони є однорідними (спорідненими).

Словесний елемент «cosmetics» не надає заявленому позначенню додаткової розрізняльної здатності, оскільки є описовим по відношенню до заявлених товарів та вказує на їх вид.

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком закладу експертизи про те, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаками, оскільки воно асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для відмови в реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою № m 2019 03253 відносно всіх заявлених товарів, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки правомірно.

13.08.2019 від патентного повіреного Рудого Т.Г., який діяв за довіреністю від 15.03.2019, виданою компанією Stefano Ricci S.p.a., до закладу експертизи надійшло мотивоване заперечення проти заявки № m 2019 03253 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, результати розгляду якого враховані колегією Апеляційної палати під час прийняття рішення.

Зважаючи на викладене, дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

Заявлене позначення за заявкою № m 2019 03253 не може бути зареєстровано як знак відносно скороченого переліку товарів 03 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2, 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Юнік Голд С.Р. Косметікс ЛТД (Unique Gold S.R. Cosmetics LTD) (IL) у задоволенні заперечення.

2. Рішення Мінекономіки від 17.12.2019 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «SR cosmetics» за заявкою № m 2019 03253 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Т. В. Терехова

Члени колегії

О. В. Саламов

Л. А. Цибенко