

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
14.10.2022 № 227-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

16 серпня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженнями голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 25.01.2022 № Вн-10-Р/2022 та від 23.05.2022 № Вн-42-Р/2022 у складі головуєчої Шумілової Л.Д. та членів колегії Терехової Т.В., Бурмістрової Н.Г. за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула заперечення Яницької Марії Миколаївни та Шанель САРЛ (Chanel SARL) (CH) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 22.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «КОКОС collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 відносно частини товарів і послуг.

Представники апелянта (заявника) – Кузьмович Б.В., Костенко Н.В.
Представник апелянта – Семеній Ю.М.
Представник Укрпатенту – Рогова С.М.

Заперечення Яницької Марії Миколаївни подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону.

Заперечення Шанель САРЛ (Chanel SARL) (CH) подано на підставі абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону, 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.

Відповідно до пункту 11 глави 2 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) у разі одержання Апеляційною палатою заперечень заявника та особи, визначеної абзацом другим пункту 1 статті 15 Закону, проти одного і того самого рішення Укрпатенту, їх розгляд об'єднується в одне провадження.

Апелянт (заявник) не погоджується з рішенням Укрпатенту від 22.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «KOKOS collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 відносно частини товарів і послуг, прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення:

- для товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням у цивільний оборот товарів 25 класу МКТП та споріднених до них товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я компанії Chanel SARL, Швейцарія, (CH) щодо таких самих та споріднених товарів: «СОСО» (міжнародна реєстрація № 699469 від 04.08.1998), зареєстрованим щодо товарів 25 класу МКТП, «СОСО» (свідоцтво № 111245 від 25.08.2009, заявка № т 2008 03868 від 29.02.2008), зареєстрованим щодо споріднених товарів 14, 18 класів МКТП.

Зазначене у складі позначення слово «collezione» не надає йому достатньої розрізняльної здатності, у перекладі з італійської означає «колекція», є описовим елементом щодо товарів 25 класу МКТП;

- для послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «кО.К.os» (свідоцтво № 293492 від 10.03.2021, заявка № т 2019 03139 від 12.02.2019, пріоритет від 10.12.2018; UA), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Пузракова Анатолія Володимировича, м. Львів, (UA) щодо таких самих та споріднених послуг, комбінованою торговельною маркою «CoCos Company of Cosmetology» (свідоцтво № 236432 від 10.01.2018, заявка № т 2016 09644 від 29.04.2016), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Мельничук Анни Олександрівни, м. Київ, (UA) щодо таких самих та споріднених послуг, комбінованою торговельною маркою «KOKOSY» (свідоцтво № 215299 від 10.08.2016, заявка № т 2015 16653 від 25.09.2015), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Росновського Андрія Ігоровича, м. Київ, (UA) щодо таких самих та споріднених послуг, словесним позначенням «COCOS fashion boutique» (заявка № т 2019 17567 від 08.07.2019), раніше поданим на реєстрацію в Україні Ручко Уляною Сергіївною, м. Київ, (UA) щодо таких самих та споріднених послуг.

Апелянт (заявник) вважає, що особа не може посилатись на високу розрізняльну здатність своєї словесної торговельної марки та високу впізнаваність серед споживачів, якщо така торговельна марка не використовується безпосередньо у зареєстрованому вигляді.

Апелянт (заявник) дослідив використання протиставленої торговельної марки «СОСО» на території України та встановив наступне. Офіційний магазин, який реалізовує продукцію Chanel SARL на території України та розташований за адресою м. Київ, вул. Басейна, 6, має назву «CHANEL». За результатом пошукового запиту у мережі Інтернет за словом «СОСО» можна знайти товари і послуги інших виробників. Зважаючи на це, апелянт (заявник) стверджує, що торговельна марка «СОСО» переважно використовується та відома споживачу разом із назвою компанії виробника, а саме у складі словосполучення «СОСО CHANEL». Отже, заявлене позначення «KOKOS collezione, зобр.» не викликатиме у споживачів асоціації із торговельною маркою «СОСО», що належить компанії Шанель САРЛ.

Апелянт (заявник) вважає, що словесний елемент заявленого позначення «collezione» необхідно враховувати під час проведення аналізу схожості позначень, оскільки він є невід'ємною складовою частиною заявленого позначення та використовується з метою поліпшення його звучання і зорового сприйняття. Зважаючи на низький рівень знання італійської мови населенням України, більшість споживачів не здійснюватимуть переклад зазначеного словесного елемента.

Аналізуючи заявлене позначення і протиставлені торговельні марки «СОСО» за звуковою, графічною та семантичною ознаками, апелянт (заявник) дійшов висновку про відсутність їх схожості.

У відзиві на заперечення (№ Вх-17336-Е/2022 від 20.07.2022) заявник за заявкою № т 2019 30230 не погоджується з доводами апелянта про те, що заявлене позначення може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

На думку заявника, враховуючи належність товарів під торговельною маркою «СОСО» до преміум сегменту і порівняно невисоку середню заробітну плату в Україні, споживачами цих товарів є незначна частина українського населення, які є достатньо обізнаними у сфері моди. У зв'язку з цим, використання заявленого позначення для споріднених товарів виключає ймовірність введення в оману споживача.

У запереченні апелянт (заявник) скоротив заявлений перелік товарів 25 класу МКТП до наступних: «бандани (хустки); берети; боді (спідня білизна); ботильйони; бриджі; бюстгальтери; бюстгальтери-корсети; взуття пляжне; взуття; манжети (одяг); вироби трикотажні (одяг); вишитий одяг; вовняні куртки; вуалі (одяг); гамаші; теплі панчішні вироби; джемperi; пуловери; светри; дитячі нагрудники з рукавами непаперові; дитячі нагрудники непаперові; еспадрильї; жилети; безрукавки; капелюхи; капці; козирки, що є наголовними уборами; колготки; комбінації (спідня білизна); комбінезони

(одяг); коміри (одяг); корсажі (жіноча білизна); корсети (спідня білизна); костюми; костюми для купання; купальники; краватки; круглі шапочки без крис; куртки; легінси (штани); маски для сну; навушники (одяг); наголовні убори; накидки хутрянні; натільний одяг; спідня білизна; одяг верхній; одяг готовий; одяг з вичиненої шкіри; одяг з габардину; одяг з джерсі; одяг із штучної шкіри; одяг непромокальний; одяг пляжний; одяг; пальта; панталони; труси жіночі; панчішні вироби; панчохи; парки; підтяжки; шлейки для одягу (підтяжки); піжами; плавки; плащі; пов'язки наголовні (одяг); пояси (одяг); рукавички (одяг); сандалі; сандалі для купання; сарафани; сорочки; сорочки з короткими рукавами; спідниці; спідниці спідні; спідниці-шорти; спідні пояси; спідня білизна, що поглинає піт; спортивне взуття; спортивний трикотажний одяг; спортивні майки; сукні; труси; труси дитячі (спідня білизна); труси-боксери; туфлі; туфлі спортивні; фартухи (одяг); футболки; халати; хустинки для нагрудних кишень; хустки нашійні; шарфи; хутро (одяг); чоботи; чоботи зі шнурками; шалі; шапки, що є наголовними уборами; кепки, що є наголовними уборами; шкарпетки; шкарпетки, що поглинають піт; штани; шуби».

Також апелянт (заявник) скоротив та уточнив заявлений перелік послуг 35 класу МКТП до наступних: «демонстрування товарів 25 класу; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів 25 класу; послуги щодо роздрібного продажу товарів 25 класу; представлення товарів 25 класу на засобах інформування з метою роздрібного продажу».

Апелянт (заявник) провів порівняльний аналіз за ознаками схожості заявленого позначення, протиставлених торговельних марок за свідоцтвами України № 293492, № 236432, № 215299 та позначення за заявкою № m 2019 17567.

За результатами аналізу заявник встановив, що порівнювані позначення відрізняються за фонетикою, оскільки мають різну кількість слів. За графічною ознакою позначення відрізняються алфавітом, шрифтом, графічним написанням (відтворенням) літер, розташуванням словесних елементів, різними зображувальними елементами, кольором, у зв'язку з чим справляють різне загальне зорове враження. За семантикою словесні частини порівнюваних позначень мають різне значення.

Апелянт (заявник) зазначає, що переліки послуг 35 класу МКТП протиставлених торговельних марок є широкими. В той же час, під час пошукового запиту у мережі Інтернет заявником або не знайдено надавача послуг («К.О.К.ос, зобр.» свідоцтво № 293492), або встановлено, що фактично протиставлена торговельна марка використовується для неспоріднених послуг: послуги власника торговельної марки «CoCos Company of Cosmetology, зобр.» за свідоцтвом України № 236432 пов'язані з продажем косметики та косметичного обладнання; послуги власника торговельної марки «KOKOSY, зобр.» за свідоцтвом № 215299 пов'язані з продажем бензопил, генераторів, перфораторів та бензокіс.

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом (заявником) надано наступні документи:

- роздруківки з мережі Інтернет за пошуковими словами «СОСО», «CHANEL», «СОСО одяг України», «СОСО CHANEL», «КОКОС», «кО.К.os», «КОКОСУ»;

- роздруківка соціальної сторінки «Facebook» з зображенням торговельної марки «CoCos Company of Cosmetology» та інформацією щодо діяльності, яка здійснюється під цією торговельно маркою;

- роздруківка з інтернет ресурсу «Вікіпедія» стосовно позиціонування бренду «CHANEL», як бренду «високої моди, люксової моди»;

- роздруківка з мережі Інтернет стосовно інформації щодо рівня знання італійської мови на території України;

- дані пенсійного фонду України щодо середньої заробітної плати українців;

- копія статті наукового співробітника СІАЗ НБУВ О.Бусола «Перспективи законодавчого закріплення англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні».

Ураховуючи наведене, апелянт (заявник) просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 22.12.2021 та зареєструвати заявлене позначення «КОКОС collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 відносно скороченого переліку товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.

У запереченні проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 17.06.2020 № 2172/34 компанія Шанель САРЛ стверджувала, що позначення «КОКОС collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 для таких самих товарів класу 25 МКТП та споріднених послуг класу 35 МКТП є схожим із раніше зареєстрованими торговельними марками «СОСО» за свідоцтвами України №№ 5274, 111245 та міжнародною реєстрацією № 699469 настільки, що їх можна сплутати. Крім того, реєстрація та використання позначення за заявкою № т 2019 30230 для товарів 25 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП може породжувати помилкові асоціації із діяльністю Коко Шанель та Модного дому «Шанель», зокрема, з продуктами під раніше зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами №№ 5274, 111245 та міжнародною реєстрацією № 699469. Отже, стосовно заявленого позначення наявні підстави для відмови в наданні правової охорони, передбачені абзацом другим пункту 3 та абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

У зв'язку з цим, Шанель САРЛ не погоджується з рішенням Укрпатенту про реєстрацію торговельної марки «КОКОС collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 відносно частини товарів і послуг і наводить наступні доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт вважає, що заявлене позначення для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів класів 03, 14, 18, 25 МКТП, є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками «СОСО» за свідоцтвами України № 5274 від 15.06.1994, № 111245 від 25.08.2009, міжнародною реєстрацією № 699469 від 04.08.1998, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Шанель САРЛ для споріднених товарів (абзац 2 пункту 3 статті 6 Закону¹); для послуг класу 35 МКТП, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів класів 03, 14, 18, 25 МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (абзац 5 пункту 2 статті 6 Закону).

На думку апелянта, слово «collezione» (вимовляється як [коллекціоне]), є описовим елементом, який лише підкреслює, що продукція призначена для індустрії моди та краси, як і продукція компанії Шанель САРЛ, адже у перекладі із італійської означає «колекція» – серія моделей одягу, взуття, аксесуарів, що має загальну ідею (авторську концепцію), тому цей елемент відіграє у позначенні другорядну роль.

У зв'язку з цим, під час встановлення схожості заявленого позначення із торговельними марками компанії Шанель САРЛ необхідно враховувати саме частину «KOKOS», яка є сильним, домінуючим та охороноздатним елементом позначення.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та торговельних марок, що порівнюються, обумовлюється однаковою кількістю слів та складів, схожістю розташування та звучання звуків, тривалістю звучання.

Графічна (візуальна) схожість, зокрема, обумовлена тим, що словесний елемент «KOKOS» заявленого позначення та торговельні марки виконані стандартним шрифтом, літерами латинської абетки, з використанням чорного та білого кольорів. Апелянт звертає увагу, що зображувальний елемент заявленого позначення у вигляді стилізованого поєднання чорного і білого прямокутників, на яких розміщені словесні елементи позначення, також викликає асоціації з Коко Шанель і Модним домом «Шанель», оскільки він у графічному і стилістичному відношенні схожий на позначення, які використовуються Модним домом «Шанель».

Заявлене позначення є схожим у смисловому (семантичному) відношенні із раніше зареєстрованими торговельними марками апелянта, адже його домінуючий елемент безперечно асоціюється з провідною французькою кутюр'є Коко Шанель, який додатково посилений словом «collezione», що вказує на приналежність діяльності заявника до сфери моди та призводить до смислової (семантичної) схожості.

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими 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», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Також, ім'я Сосо лежить в основі серії зареєстрованих торговельних марок Шанель САРЛ, що надає йому високу розрізняльну здатність та посилює асоціації безпосередньо із Коко Шанель та Модним домом «Шанель», зокрема, COCO MADEMOISELLE (свідоцтво України № 111241), COCO NOIR (міжнародна реєстрація № 1108062), I LOVE COCO (міжнародна реєстрація № 1349884), COCO CHANEL (міжнародна реєстрація № 1308161). У зв'язку з цим, у споживача виникатиме думка про те, що заявлене позначення є продовженням вказаної серії торговельних марок.

Апелянт також зазначає, що широкий перелік послуг 35 класу МКТП, для яких заявлено позначення, пов'язані із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів, можуть бути реалізовані щодо товарів 03, 14, 18, 25 класів МКТП, а тому, є спорідненими з цими товарами, що може призвести до виникнення у споживачів хибного враження про належність їх одній особі, яка виготовляє товар або надає послугу.

Щодо можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, апелянт зазначає, що Модний дім «Шанель» є одним із найбільш відомих у світі будинків мод, що виробляє товари класу люкс під торговельною маркою «COCO» 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.

На підтвердження світової відомості товарів Модного дому «Шанель» та, зокрема, обізнаності про них українського споживача апелянт наводить інформацію з мережі Інтернет.

Вказані товари відомі українському споживачу, оскільки пропонуються до продажу через спеціалізований магазин «Chanel» – бутик «Chanel», що знаходиться за адресою: вул. Басейна, буд. 6, м. Київ.

З огляду на вказане, реєстрація та використання заявленого позначення для послуг класу 35 МКТП, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем, може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, адже може породжувати асоціації із діяльністю компанії Шанель САРЛ.

Як доказ наявності зазначених обставин апелянтом надано копії документів, які, на його думку, свідчать проти реєстрації заявленого позначення на ім'я Яницької Марії Миколаївни, а саме:

- бібліографічні дані позначення за заявкою № m 2019 30230;
- бібліографічні дані торговельних марок та міжнародних реєстрацій, які належать апелянту та у складі яких є слово «COCO» за свідоцтвами України №№ 5274, 111245, 111241 та міжнародними реєстраціями №№ 699469, 1108062, 1265202, 1297619, 1308161, 1315533, 1349884, 1385915, 1419806;

- роздруківки з відомостями, наявними у мережі Інтернет та спеціалізованих електронних виданнях у сфері моди, щодо товарів Коко Шанель та Модного дому «Шанель», зокрема, з інтернет ресурсу «Вікіпедія», офіційного вебсайту журналу «Vogue», тижневого суспільно-політичного журналу в Україні «Кореспондент», інтернет магазинів косметики та парфумерії «Make up» та «Л'Етуаль», електронного каталогу наручних годинників.

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, скасувати рішення Укрпатенту від 22.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «KOKOS collezione, зобр.» за заявкою № m 2019 30230 відносно частини товарів і послуг та відмовити у реєстрації для послуг 35 класу МКТП, пов'язаних із рекламуванням, пропонуванням для продажу та продажем товарів 03, 14, 18, 25 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № m 2019 30230 умовам надання правової охорони, зазначив про те, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 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).

18.06.2020 від Шанель САРЛ було отримано мотивоване заперечення (Вих. № 2172/34 від 17.06.2020) проти вищезазначеної заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони.

08.12.2021 від Шанель САРЛ було отримано додаткову інформацію до мотивованого заперечення (Вих. № 2172/34/1 від 08.12.2021).

Представник Укрпатенту зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2019 30230 заявнику було надіслано попередній висновок – повідомлення Укрпатенту від 22.09.2021 (Вих. № 118991/ЗМ/21) про можливу відмову у реєстрації торговельної марки відносно частини переліку товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення «KOKOS collezione, зобр.»

- для товарів 25 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, та послуг 35 класу МКТП, пов'язаних з введенням у цивільний оборот товарів 25 класу МКТП та споріднених до них товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесними торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я компанії Chanel SARL, Швейцарія, (СН) щодо таких самих та споріднених товарів: «СОСО» (міжнародна реєстрація № 699469 від 04.08.1998), зареєстрованим щодо товарів 25 класу МКТП, «СОСО» (свідоцтво № 111245 від 25.08.2009, заявка № m 2008 03868 від 29.02.2008), зареєстрованим щодо споріднених товарів 14, 18 класів МКТП.

Зазначене у складі позначення слово «collezione» не надає йому достатньої розрізняльної здатності, у перекладі з італійської означає «колекція», є описовим елементом щодо товарів 25 класу МКТП.

- для послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованою торговельною маркою «кО.К.os» (свідоцтво № 293492 від 10.03.2021, заявка № т 2019 03139 від 12.02.2019, пріоритет від 10.12.2018; UA), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Пузракова Анатолія Володимировича, м. Львів, (UA) щодо таких самих та споріднених послуг, комбінованою торговельною маркою «CoCos Company of Cosmetology» (свідоцтво № 236432 від 10.01.2018, заявка № т 2016 09644 від 29.04.2016), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Мельничук Анни Олександрівни, м. Київ, (UA) щодо таких самих та споріднених послуг, комбінованою торговельною маркою «КОКОСУ» (свідоцтво № 215299 від 10.08.2016, заявка № т 2015 16653 від 25.09.2015), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Росновського Андрія Ігоровича, м. Київ, (UA) щодо таких самих та споріднених послуг, словесним позначенням «COCOS fashion boutique» (заявка № т 2019 17567 від 08.07.2019), раніше поданим на реєстрацію в Україні Ручко Уляною Сергіївною, м. Київ, (UA) щодо таких самих та споріднених послуг (підстави: пункт 3 статті 6 Закону, пункт 8 статті 10 Закону; мотивоване заперечення апелянта проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони від 17.06.2020).

20.10.2021 Укрпатентом одержано відповідь заявника на повідомлення Укрпатенту від 22.09.2021 (Вих. № 118991/ЗМ/21) з доводами на користь реєстрації заявленого позначення.

За результатами кваліфікаційної експертизи, з урахуванням мотивованого заперечення Шанель САРЛ, експерт дійшов висновку про те, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно частини переліку товарів і послуг.

На підставі висновку експертизи від 21.12.2021 № 183582/ЗМ/21 про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг за результатами кваліфікаційної експертизи Укрпатентом прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «КОКОС collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 відносно частини товарів і послуг.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту, 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 апелянта (заявника) (№ Вх-2332/2022 від 20.01.2022), у запереченні апелянта (№ Вх-8344-Е/2022 від 04.03.2022) та доповненні до нього (№ Вх-19183-Е/2022 від 08.08.2022), копіях матеріалів заявки № m 2019 30230, відзиві заявника на заперечення (№ Вх-17336/2022 від 20.07.2022) та встановила наступне.



Заявлене комбіноване позначення складається із словесних та зображувальних елементів. Словесні елементи «KOKOS» та «COLLEZIONE» виконані стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, розташовані у два рядки один під одним, при цьому елемент «COLLEZIONE» виконаний значно меншими за розміром літерами. Зображувальний елемент представлений великим прямокутником чорного кольору та розміщеним в середині нього прямокутником білого кольору. Словесні частини «КО» та «COLL» виконані чорним кольором на тлі прямокутника білого кольору. Словесні частини «KOS» та «EZIONE» розташовані за межами білого прямокутника на тлі чорного прямокутника та виконані білим кольором.

Позначення подане на реєстрацію відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП. У запереченні апелянт скоротив заявлений перелік товарів та послуг, тому розгляд заперечень здійснювався колегією Апеляційної палати з урахуванням такого скорочення.


COCO

Протиставлена словесна торговельна марка _____ за міжнародною реєстрацією № 699469 виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці (кирилиці), зареєстрована відносно товарів 25 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **COCO** за свідоцтвом України № 111245 виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці (кирилиці), зареєстрована відносно товарів 14 та 18 класів МКТП.

COCO


Протиставлена словесна торговельна марка _____ за свідоцтвом України № 5274 виконана стандартним шрифтом великими літерами латиниці (кирилиці), зареєстрована відносно товарів 03 класу МКТП.

Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом України № 293492 є комбінованою, яка складається зі стилізованого зображення зпилу дерева, праворуч якого знаходиться словесний елемент «кО.К.ос», виконаний стандартним шрифтом різними за розміром літерами

латиниці. Після другої літери «о» та третьої літери «к» поставлені крапки. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП у коричневому кольорі.



Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 236432 є комбінованою, складається із словесних та зображувальних елементів. Слово «CoCos» утворене початковими складами словосполучення «Company of Cosmetology». Зазначені словесні елементи розташовані один під одним, виконані різними за розміром заголовними та рядковими літерами латиниці. Графічна частина являє собою зображення трьох півкілець, що перетинаються. Словесні та зображувальні елементи розташовані на тлі прямокутника чорного кольору. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП без обмеження кольору.

Протиставлена торговельна марка  за свідоцтвом України № 215299 є комбінованою та складається із стилізованого зображення кокоса, який розміщений зліва від словесного елемента «КОКОС», виконаного оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці. Торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП у білому та блакитному кольорах.



Протиставлене словесне позначення за заявкою № m 2019 17567 складається із трьох словесних елементів, з яких «COCOS» та «fashion boutique» розташовані один під одним. Словесний елемент «COCOS» виконаний оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці, які частково перетинаються. Словосполучення «fashion boutique» виконано меншими за розміром друкованими рядковими літерами латиниці. Позначення подане на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

З метою з'ясування обставин, якими апелянт (заявник) та апелянт обґрунтовують свої вимоги та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом п'ятим пункту 2, абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил, та зазначає наступне.

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.

Положеннями пункту 4.3.2.4 Правил визначено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

При цьому, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.8 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.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, мають розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила наступне.

За звуковою (фонетичною) ознакою схожості заявлене комбіноване позначення «KOKOS collezione» та протиставлені йому словесні торговельні марки «COCO» за міжнародною реєстрацією № 699469 та за свідоцтвами України №№ 111245, 5274 відрізняються кількістю звуків, кількістю складів, кінцевим звуком /s/ у словесному елементі «кокос» та звучанням другорядного словесного елемента «collezione» у заявленому позначенні. Транскрипція позначення «KOKOS collezione» - /kokos kolletsjone/². Транскрипція торговельної марки «COCO» - /koko/². Звукова подібність порівнюваних позначень обумовлена однаковим звучанням перших чотирьох літер «КОКО» заявленого позначення та протиставлених торговельних марок.

Порівняння заявленого комбінованого позначення «KOKOS collezione» та протиставлених йому комбінованих торговельних марок вказує на схожість звучання домінуючих словесних елементів «KOKOS» заявленого позначення та

² Електронний словник <https://www.dict.com>

«kO.K.os», «CoCos», «KOKOSY» за свідоцтвами України № 293492, № 236432, № 215299, «COCOS» за заявкою № m 2019 17567, а відрізняється кількістю звуків, кількістю складів та звучанням другорядних словесних елементів «collezione» у заявленому позначенні, «Company of Cosmetology» у торговельній марці за свідоцтвом України № 236432, «fashion boutique» у позначенні за заявкою № m 2019 17567.

Графічне виконання заявленого позначення та всіх протиставлених торговельних марок має суттєві відмінності, до яких можна віднести розмір літер, вид шрифту, засоби графіки, зображувальні елементи, взаємне розташування літер та кольорове оформлення, що в цілому зумовлює різне зорове сприйняття порівнюваних позначень та, відповідно, їх несхожість.

Під смисловою (семантичною) схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Для з'ясування того чи є порівнювані позначення схожими за семантикою, колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних в мережі Інтернет, та встановила наступне.

Словесні елементи заявленого позначення «KOKOS» та протиставлених торговельних марок «kO.K.os», «CoCos», «KOKOSY» за свідоцтвами України № 293492, № 236432, № 215299 та позначення «COCOS» за заявкою № m 2019 17567 транслітеруються українською мовою як «кокос».

«кокос. -а, ч. 1. те саме, що кокосова пальма (див. кокосовий). 2. кокосовий горіх»³;

«collezione» з італійської мови перекладається як колекція⁴;

«Company of Cosmetology» з англійської мови перекладається як «косметологічна компанія»⁵;

«fashion boutique» з англійської мови перекладається як «модний бутік»⁶;

Ураховуючи спільну словесну і семантичну основу порівнювальних позначень, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки «kO.K.os», «CoCos», «KOKOSY» за свідоцтвами України № 293492, № 236432, № 215299 та позначення «COCOS» за заявкою № m 2019 17567 мають схожу семантику.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що вагомість тієї чи іншої ознаки для встановлення схожості комбінованих позначень залежить від того, в якій мірі ця ознака сприяє виконанню торговельною маркою своєї основної функції відрізнити товари і послуги одних виробників від товарів і послуг інших виробників.

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.-К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-1728 с.

⁴ <https://www.google.com/search?q=collezione>

⁵ <https://www.google.com/search?q=Company+of+Cosmetology>

⁶ <https://www.google.com/search?q=fashion+boutique>

При порівнянні торговельних марок, які мають спільний елемент, слід встановити, чи існують у реєстрі і чи використовуються різними власниками інші торговельні марки, що мають той же самий загальний елемент. Якщо так, то споживач звикне до використання цього елемента різними власниками і більше не буде звертати особливу увагу на нього як на дистинктивний елемент знака⁷.

Так, слово «Кокос», яке в різних інтерпретаціях використовується у складі заявленого позначення та протиставлених торговельних марок «КО.К.ос», «СоCos», «КОКОСУ» за свідоцтвами України № 293492, № 236432, № 215299 та позначення «СОСО» за заявкою № т 2019 17567, є широко вживаним словом, яке доволі часто зустрічається у складі торговельних марок різних осіб. У зв'язку з цим, увагу споживача привертають інші відмітні ознаки. Зазвичай, сприйняття споживачем таких торговельних марок відбувається візуально, а саме за ознакою графічного виконання, яке надає торговельним маркам виразність і визначає їх розрізняльну здатність. На думку колегії Апеляційної палати, відмінне написання та наявність у заявленого позначення оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке торговельна марка справляє на споживача, та виключає небезпеку сплутування його з протиставленими торговельними марками.

Підсумовуючи проведене дослідження схожості заявленого позначення та протиставлених торговельних марок «СОСО» за міжнародною реєстрацією № 699469 та за свідоцтвами України №№ 111245, 5274 за семантичною ознакою, колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Пошук в мережі Інтернет за словом «СОСО» надає низку посилань на відомого модельєра Коко Шанель: Габріель Бонер Шанель (фр. Gabrielle Bonheur Chanel, яку прозвали Коко Шанель; 19 серпня 1883, Сомюр – 10 січня 1971, Лозанна) – французька кутюр'є, чий модернізм був натхнений чоловічою модою. Дотримання дорогої простоти у створюваному одязі зробили з неї важливу фігуру в історії моди ХХ сторіччя. Вона принесла в жіночу моду приталений жакет і маленьку чорну сукню. Її вплив на високу моду був такий сильний, що її – єдину з історії моди – журнал «Тайм» вніс до списку ста найвпливовіших людей ХХ століття. ...У 18 років Габріель влаштувалася продавчиною у магазин одягу, а у вільний час співала у кабаре. Улюбленими піснями дівчини були «Ко Ко Ри Ко» і «Qui qua vu Coso», за що їй і дали прізвисько – Коко⁸;

«Історія успіху Coso Chanel. Справжнє ім'я законодавиці моди Габріель Бонер Шанель, а Coso це її псевдонім»⁹.

Згідно з пунктом 11.1.9 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової

⁷ Пункт 9.176 Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с

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

⁹ https://plan4profi.com/ua/news/istoriya_uspekha_coco_chanel.html

власності» від 07.04.2014 № 91 із змінами, внесеними наказами Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08, від 27.09.2018 № 145-Н/2018 та від 05.11.2018 № 172-Н/2018 (далі – Методичні рекомендації), установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі наступних ознак: збіг смислового значення позначень у схожих мовах, збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, подібність та протилежність закладених у позначеннях понять, ідей. Сміслові значення позначень може виступати як самостійний критерій схожості. Різниця у смислового значенні може сприяти визнанню порівнюваних позначень несхожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості окремий чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів, то такі позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати. Такі позначення чітко асоціюються у споживача з певним образом або ідеєю (пункт 11.1.10 Методичних рекомендацій).

Колегія Апеляційної палати зазначає, що торговельні марки «СОСО» являють собою псевдонім всесвітньо відомого модельєра Габріель «Коко» Шанель і внаслідок їх тривалого використання компанією Шанель САРЛ у свідомості споживача не створюють інших асоціацій.

Натомість в основу заявленого позначення «KOKOS collezione» покладена відмінна ідея (поняття), що робить його несхожим за семантичною ознакою із протиставленими торговельними марками компанії Шанель САРЛ.

Враховуючи викладене, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення та протиставлені торговельні марки не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

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.

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 особи виробника товарів, властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг тощо. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, пов'язана із можливістю введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може бути застосована, якщо індивідуальні характеристики заявленого позначення, зокрема окремі його елементи, можуть сприйматись як вказівка на конкретного виробника товарів або надавача послуг або здатні породжувати у свідомості споживача уяву про певного виробника.

Зокрема, до позначень, здатних ввести споживача в оману щодо виробника товарів та/або послуг, можуть бути віднесені імітації (точне відтворення або наслідування) відомих споживачам комерційних позначень іншого суб'єкта господарювання, незалежно від їх реєстрації в якості торговельної марки, якщо це може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Згідно з пунктом 9.165 рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати з попередньою торговельною маркою, якщо вона використовується для однорідних товарів і так схожа з попередньою торговельною маркою, що існує ймовірність введення споживачів в оману відносно походження товарів¹⁰.

Таким чином, небезпека введення в оману споживача відносно комерційного походження товарів (послуг) є наслідком, зокрема, використання різними особами схожих торговельних марок відносно споріднених товарів і послуг, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари (послуги), фактично вироблені (надані) різними особами, походять від однієї особи.

Позначення «KOKOS collezione» за заявкою № m 2019 30230 не визнано колегією Апеляційної палати схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками компанії Шанель САРЛ «СОСО» за міжнародною реєстрацією № 699469 та за свідоцтвами України №№ 111245, 5274. Заявлене позначення не містить ознак, які можуть бути сприйняті споживачем як вказівка на особу апелянта. За таких умов, колегія дійшла висновку про відсутність ймовірності виникнення у споживача асоціативного зв'язку між заявленим позначенням та діяльністю апелянта і, як наслідок, помилкового враження стосовно комерційного джерела походження товарів і послуг.

Таким чином, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону, не поширюється на заявлене позначення.

¹⁰ ВОІВ. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво «Ін Юре», 1999. – 578 с

Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для скасування рішення від 22.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «KOKOS collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 відносно частини товарів і послуг, задоволення заперечення заявника Яницької Марії Миколаївни та відмови у задоволенні заперечення особі, яка подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону, Шанель САРЛ.

З огляду на те, що перелік послуг 35 класу МКТП за заявкою № т 2019 30230 не містить формулювання «послуги щодо роздрібного продажу» вимога заявника щодо уточнення переліку послуг формулюванням «послуги щодо роздрібного продажу товарів 25 класу» вважається доповненням переліку товарів і послуг, а тому не може бути задоволена.

За результатами розгляду заперечень, 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. Відмовити Шанель САРЛ у задоволенні заперечення.
2. Заперечення Яницької Марії Миколаївни задовольнити.
3. Рішення Укрпатенту від 22.12.2021 про реєстрацію торговельної марки «KOKOS collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 відносно частини товарів і послуг скасувати.
4. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «KOKOS collezione, зобр.» за заявкою № т 2019 30230 відносно скороченого переліку товарів 25 класу МКТП та скороченого переліку послуг 35 класу МКТП у такій редакції:
25 клас МКТП: «бандани (хустки); берети; боді (спідня білизна); ботильйони; бриджі; бюстгальтери; бюстгальтери-корсети; взуття пляжне; взуття; манжети (одяг); вироби трикотажні (одяг); вишитий одяг; вовняні куртки; вуалі (одяг); гамаші; теплі панчішні вироби; джемperi; пуловери; светри; дитячі нагрудники з рукавами непаперові; дитячі нагрудники непаперові; еспадрильї; жилети; безрукавки; капелюхи; капці; козирки, що є наголовними уборами; колготки; комбінації (спідня білизна); комбінезони (одяг); коміри (одяг); корсажі (жіноча білизна); корсети (спідня білизна); костюми; костюми для купання; купальники; краватки; круглі шапочки без крис; куртки; легінси (штани); маски для сну; навушники (одяг); наголовні убори; накидки хутрянні; натільний одяг; спідня білизна; одяг верхній; одяг готовий; одяг з вичиненої

шкіри; одяг з габардину; одяг з джерсі; одяг із штучної шкіри; одяг непромокальний; одяг пляжний; одяг; пальта; панталони; труси жіночі; панчішні вироби; панчохи; парки; підтяжки; шлейки для одягу (підтяжки); піжами; плавки; плащі; пов'язки наголовні (одяг); пояси (одяг); рукавички (одяг); сандалі; сандалі для купання; сарафани; сорочки; сорочки з короткими рукавами; спідниці; спідниці спідні; спідниці-шорти; спідні пояси; спідня білизна, що поглинає піт; спортивне взуття; спортивний трикотажний одяг; спортивні майки; сукні; труси; труси дитячі (спідня білизна); труси-боксери; туфлі; туфлі спортивні; фартухи (одяг); футболки; халати; хустинки для нагрудних кишень; хустки нашійні; шарфи; хутро (одяг); чоботи; чоботи зі шнурками; шалі; шапки, що є наголовними уборами; кепки, що є наголовними уборами; шкарпетки; шкарпетки, що поглинають піт; штани; шуби»;

35 клас МКТП: «демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу – всі вищезазначені послуги, пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 25 класу МКТП».

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.

Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуюча колегії

Л. Д. Шумілова

Члени колегії

Т. В. Терехова

Н. Г. Бурмістрова