

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

I.	Office making the notification: Ukrainian Intellectual Property Institute 1 Hlazunova str. Kyiv-42, 01601 Ukraine
II.	Number of the international registration: 1374454
III.	Name of the holder: INTERNATIONAL BRAND FIRM Ltd. 207 Regent Street, 3rd Floor London (GB)
IV.	<input type="checkbox"/> Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination <input checked="" type="checkbox"/> Provisional refusal based on an opposition <input type="checkbox"/> Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition
V.	<input checked="" type="checkbox"/> Provisional refusal for all the goods and/or services <input type="checkbox"/> Provisional refusal for the following goods and/or services:
VI.	Grounds for refusal: The sign shall not be registered as mark because the sign is liable to mislead as to goods or the person producing goods.
VII.	Information relating to an earlier mark:
VIII.	Corresponding essential provisions of the applicable law (see text under XII): Article 6.2.4
IX.	Information relating to subsequent procedure: (i) Time limit for requesting review or appeal: 3 months from the date of the notification of provisional refusal. This period may be extended for no more than 6 months provided that the relevant request is submitted and the fee in connection with the request is paid before the date of expiry of this period. (ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: Ukrainian Intellectual Property Institute (iii) Foreign and other persons residing or having a permanent location outside Ukraine exercise their rights in relations with the Office through representatives registered under the Regulations for Representatives on Intellectual Property Matters, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. (iv) Indications concerning the appointment of a representative: http://www.sdip.gov.ua/en/attorneys_register_2.html

X. Date of the notification of provisional refusal: 18.10.2018

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukhinova', enclosed within a faint, irregular border.

Head of the Department of
International Trademark Registrations

Svitlana Sukhinova

XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

SECTION II LEGAL PROTECTION OF MARKS

Article 5. Conditions of Granting the Legal Protection

1. The legal protection is granted to a mark that does not contradict the public order, humane and moral principles, requirements of the Law of Ukraine "On the condemnation of the communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols" and is not subject to the refusal of the rights protection according to the grounds defined by this Law.
2. The object of a mark may be any sign or any combination of signs such as words including personal names, letters, numerals, figurative elements, colors and combinations of colors as well as any combination of such signs. Objects of a mark may not be proper names or pseudonyms of the persons who held senior positions in the Communist Party (the District Committee Secretary position and higher), in the higher governmental and management bodies of the Union of Soviet Socialist Republics, the Ukrainian Soviet Socialist Republic (the Ukrainian Socialist Soviet Republic), other Union or Autonomous Soviet Republics (except the cases related to the Ukrainian science and culture development) and who worked in the Soviet state security bodies; names of the Union of Soviet Socialist Republics ("CPCP"), the Ukrainian Soviet Socialist Republic ("YPCP") (the Ukrainian Socialist Soviet Republic ("YCPP")), other Union or Autonomous Soviet Republics and their derivatives; names associated with the Communist Party activity, the Soviet power establishment within the territory of Ukraine or within its individual administrative territories, persecution of those who struggled for independence of Ukraine in the 20th century.

Article 6. Grounds for Refusal of the Legal Protection

1. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that represent or imitate:
State armorial bearings, flags, and other state symbols (emblems); official names of States; symbols and abbreviated or full names of international intergovernmental organizations; official control, guarantee, or testing seals, stamps; decorations and other honorary signs.
The said signs may be included in a mark as non-protected elements, provided that the consent of the relevant authorized body or of the sign owners was obtained. The authorized body with respect to the name of a State is the collegial body established by the Office.
2. According to this Law, the legal protection shall not be granted for marks that:
 - 1) are usually devoid of distinguishing capacity and did not obtain such a capacity through their use;
 - 2) consist exclusively of signs that are commonly used as the signs of goods and services of a certain type;
 - 3) consist exclusively of signs or data that are descriptive while using for goods and services defined in the application or with respect to them, in particular signs or data that indicate kind, quality, composition, quantity, properties, purposes, value of goods and services, the place and time of manufacturing or sale of goods or rendering of services;
 - 4) are deceptive or liable to mislead as to goods, services, or the person producing goods or rendering services;
 - 5) consist exclusively of signs that are commonly used symbols and terms;
 - 6) present only the form caused by the natural state of goods, or by the necessity to get a specific technical result, or the form imparting the essential value to the goods.The signs mentioned in Items 1, 2, 3, 5 and 6 of this Paragraph may be used in a mark as non-protected elements if these signs are not dominative in the reproduction of a mark.
3. Signs shall not be registered as marks if they are identical or misleadingly similar to:
 - 1) marks that were earlier registered or filed for the registration in Ukraine on behalf of another

person for identical or similar goods and services;

2) marks of other persons if these marks are protected without registration according to the international agreements to which Ukraine is a party, in particular the marks recognized as well-known marks according to Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

3) trade names that are known in Ukraine and belong to other persons who have acquired the right to the said names before the date of filing the applications to the Office with respect to identical or similar goods and services;

4) qualified indications of the origin of goods (including alcohols and alcohol drinks) that are protected according to the Law of Ukraine "On the Protection of Rights to Indication of the Origin of Goods"; the said signs may be used only as non-protected elements of the marks of the persons who have the right to use the said indications;

5) conformity marks (certification marks) that have been registered under the determined procedure.

4. Signs shall not be registered if they represent:

1) industrial designs, the rights to which in Ukraine belong to other persons;

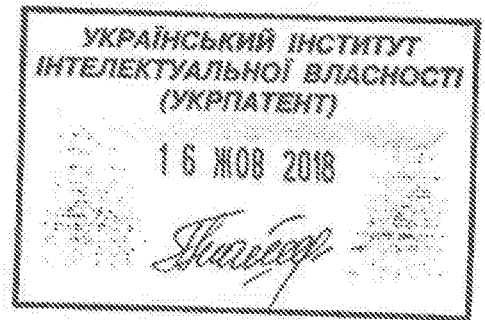
2) titles of scientific, literary, and artistic works known in Ukraine or quotations and characters from the said works as well as the artistic works and their fragments without the consent of copyright holders or their successors in title;

3) surnames, first names, pseudonyms and their derivatives, portraits and facsimiles of persons known in Ukraine without their consent.

5. Signs shall not be subject to legal protection and shall not be registered as marks that contradict the requirements of Paragraph 2 of Article 5 of this Law and the requirements of the Law of Ukraine "On the condemnation of the communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and prohibition of propaganda of their symbols".

IPR | GROUP

PATENT AND TRADEMARK
ATTORNEYS



ТОВ «ІВП ГРУПА»,
Кістерський Кирило
Арсенійович;
а/с 87, Київ, 01135 (UA)

Вих. № 41088 від 16.10.2018

Щодо міжнародної реєстрації
№ 1374454

Державне підприємство «Український
інститут інтелектуальної власності»

Начальнику відділення експертизи
знаків для товарів і послуг
та промислових зразків
Плютніковій Л.В.


Начальнику відділу міжнародних
реєстрацій знаків для товарів і послуг
Сухіновій С.М.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

проти реєстрації позначення за міжнародною реєстрацією № 1374454


Шановна Світлано Миколаївно!

За дорученням компанії CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME (США), повідомляємо, що довіритель відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і

послуг» заперечує проти надання правової охорони в Україні позначенню  за міжнародною реєстрацією № 1374454 на ім'я компанії INTERNATIONAL BRAND FIRM Ltd. (GB) для всього переліку товарів 18 та 25 класів, в зв'язку з невідповідністю заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон).

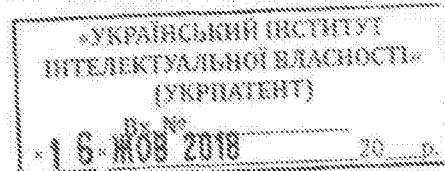
Компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME вважає, заявлене позначення не може отримати правову охорону в Україні, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону: *не можуть одержати правову охорону також позначення, які: ... є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.*

На підтвердження викладеного наводимо таку інформацію:

Компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME є власником товарного знаку  зареєстрованого на території Європейського Союзу за № 016815763 щодо товарів та послуг у 18, 25 та 35 класах.

*Додаток 1
Інформація щодо товарного знаку Supreme,
зареєстрованого на території Європейського Союзу за № 016815763*

Окрім зазначеного вище товарного знаку зареєстрованого на території Європейського Союзу, компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME є власником понад 130 заявок та



реєстрацій на знаки **Supreme** та SUPREME у різних країнах світу.

Додаток 2

Інформація щодо заявок та реєстрацій, власником яких є компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME

Supreme — бренд одягу, заснований в Нью-Йорку в квітні 1994 року Джеймсом Джеббіа. В першу чергу, бренд орієнтований на культуру скейтбордингу, хіп-хопу та рок-музики, але також і на молодіжну культуру в цілому. Під товарним знаком **Supreme** випускається одяг, взуття, аксесуари та скейтборди.

Джеймс Джеббіа є засновником та головним директором компанії CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME, від імені якої нами подано заперечення проти реєстрації позначення за міжнародною реєстрацією № 1374454. Повіdomляємо Вам, що саме компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME займається виробництвом товарів під товарним знаком

Supreme. У Додатку 3 надсилаємо копію документа, що засвідчує, що саме Джеймс Джеббіа є головним директором компанії CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME.

Додаток 3

Свідоцтво про внесення змін у назву компанії CHAPTER 4 CORP. з перекладом на українську мову

Перший магазин Supreme було відкрито на Лафайетт-стріт в центрі Мангеттена в 1994 році. Магазин мав унікальний дизайн на той час: весь одяг був розвішаний по периметру магазину, а в центрі магазину знаходився скейт-парк: скейтери, не знімаючи своїх рюкзаків, могли комфортно кататися, не заважаючи покупцям. У 2004 році було відкрито другий магазин в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, який майже вдвічі перевищував розмір першого магазину. Надалі було відкрито магазини в Парижі, Лондоні, Токіо, Нагої, Осаці та Фукуоці. Нові магазини в своєму дизайні продовжили філософію першого магазину Supreme. У 2018-2019 роках заплановано відкриття магазинів в Мілані та Берліні.

Також варто зазначити, що взуття, одяг та аксесуари під товарним знаком **Supreme** активно продаються не лише у фірмових магазинах, а і на вторинному ринку.

Бренд Supreme відомий своїми колабораціями з іншими брендами, серед яких Nike, Air Jordan, Vans, Clarks, The North Face, Hanes, Playboy, Levi's, Timberland, Comme des Garçons, Stone Island та ін. 18 січня 2017 року бренд одягу преміум-класу Louis Vuitton провів модний показ, на якому продемонстрував спільну колекцію з Supreme.

Компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME періодично випускає футболки і боксерські


шорти **Supreme** у співпраці з Hanes, а також аксесуари для скейтбордингу спільно з брендами Independent Trucks і Spitfire Wheels.



Серед відомих людей, що носять на публіці одяг під товарним знаком виробництва компанії CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME, можна назвати учасників групи Odd Future, Оделла Бекхема-молодшого, Джастина Бібера, Шейна МакГоуена, Кейт Мосс, Шона Комбса, Леді Гагу, Девіда Блейна, Madonna, Slick Rick та ін. Дана інформація свідчить

про широку відомість товарів  та їх популярність навіть серед зірок.


*Додаток 4
Історія створення бренду Supreme та
фотографії зірок в одязі та аксесуарах Supreme*

Обсяги доходів, що отримує компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME від продажу товарів під товарним знаком  в США в період між 2010 та 2017 роками перевищили 100 000 000 доларів США.

Кількість підписчиків офіційної сторінки бренду Supreme в мережі Instagram невинно зростає починаючи з 2015 року:


Рік	Кількість підписчиків
Жовтень 2018	11600000
Січень 2018	8600000
Січень 2017	3500000
Січень 2016	1500000
Січень 2015	760000

*Додаток 5
Роздруківка з офіційної сторінки бренду Supreme в мережі Instagram*

За роки існування бренду, товари, що реалізуються під товарним знаком  стали відомими в світі та асоціюються у споживачів з їх виробником – компанією CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME та засновником даної компанії Джеймсом Джеббіа.

Звертаємо увагу, що за пошуковим запитом “Supreme” в мережі Інтернет, популярний пошуковий сервіс *Google* найпершим результатом пропонує посилання на офіційний веб-сайт компанії <https://www.supremenewyork.com/> та іншу інформацію щодо продукції Supreme, виробництва компанії CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME. Жодної інформації про зв'язок компанії INTERNATIONAL BRAND FIRM Ltd та товарів під знаком Supreme не виявлено.

*Додаток 6
Результати за пошуковим запитом “Supreme” в сервісі Google*

Продукція під знаком  вже тривалий час присутня і на українському ринку

та є добре відомою споживачам. Зокрема в Україні товари під товарним знаком

Supreme

можна придбати на наступних сайтах: <https://hype.ua/brand/supreme/>; <https://mod.net.ua/brendy/manufacture/supreme/>; <https://chspek.com/collections/supreme/>; <https://shoesmarket-hype.com.ua/brand/supreme/>; <https://chuvakbratan.com/supreme.html> та ін.

Додаток 7

Інформація щодо продажу товарів
під товарним знаком Supreme в Україні

Компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME надала інформацію, щодо кількості відвідувань офіційного сайту <https://www.supremenewyork.com/> користувачами з України:

Місяць, рік	Кількість відвідувачів сайту	Середня тривалість відвідування сайту	Кількість переглянутих сторінок
Серпень 2013	512	0:00:00	512
Вересень 2013	1024	7:26:27	2049
Листопад 2013	1024	0:24:30	8706
Грудень 2013	512	0:48:01	3073
Січень 2014	1024	0:00:00	1024
Лютий 2014	1024	4:32:04	61968
Березень 2014	1536	0:38:21	7170
Квітень 2014	1024	0:26:00	5121
Травень 2014	512	0:00:00	512
Червень 2014	1536	1:18:41	15364
Серпень 2014	512	0:00:00	512
Листопад 2014	1024	0:00:00	4097
Грудень 2014	512	0:23:00	2049
Січень 2015	512	0:00:00	512
Червень 2015	1024	2:02:47	34313
Липень 2015	1536	0:07:00	2561
Серпень 2015	1536	2:12:22	31240
Вересень 2015	512	0:00:00	512
Жовтень 2015	1024	0:26:00	8194
Листопад 2015	1536	0:13:40	6658
Грудень 2015	1536	0:33:21	11779
Січень 2016	512	0:00:00	512
Лютий 2016	1024	9:43:39	3073
Березень 2016	2049	1:22:29	53262
Квітень 2016	18437	0:08:37	69138
Травень 2016	2561	2:19:11	38410
Червень 2016	1536	0:07:20	8706
Липень 2016	2561	0:07:10	6658
Серпень 2016	1536	0:38:01	7682
Вересень 2016	5121	3:36:49	52238

Жовтень 2016	5633	2:26:17	95769
Листопад 2016	11267	1:04:46	191026
Грудень 2016	78869	0:03:09	129058
Січень 2017	5121	0:13:48	14852
Лютий 2017	7170	0:48:50	94745
Березень 2017	8194	1:57:48	82454
Квітень 2017	8706	3:59:11	271943
Травень 2017	4609	0:45:42	31752
Червень 2017	5121	0:21:42	89111
Липень 2017	5121	1:38:37	221754
Серпень 2017	12803	2:09:25	319572
Вересень 2017	14852	2:42:54	272456
Жовтень 2017	14340	0:55:42	138788
Листопад 2017	14852	3:12:01	2181181
Грудень 2017	19461	2:18:44	1626539
Січень 2018	14340	1:28:34	340569
Лютий 2018	10243	4:07:03	998150
Березень 2018	20998	3:04:42	1180982
Квітень 2018	16900	1:36:12	695479
Травень 2018	15364	2:42:24	1335135
Червень 2018	6658	2:38:02	469627

Зазначена вище інформація свідчить про існування широкого кола споживачів в Україні,

Supreme

вже знайомих з продукцією під товарним знаком **Supreme**, яка асоціюється та ідентифікується з її певним джерелом походження – компанією CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME.

Згідно з п. 4.3.2.4. «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» (далі – Правила), позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах.

Supreme

Товарний знак **Supreme**, власником якого є компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME, представляє собою яскраво-червоний прямокутник в який поміщений словесний елемент "Supreme", виконаний стилізованим похилим шрифтом білого кольору. Знак

Supreme

за міжнародною реєстрацією № 1374454 збігається зі знаком нашого клієнта в усіх елементах, крім кольорового виконання, оскільки він є чорно-білим.

Supreme

Supreme

Ураховуючи ідентичність знаків **Supreme** та **Supreme**, крім чорно-білого виконання, заявлений знак за міжнародною реєстрацією № 1374454 вочевидь буде вводити в оману споживача стосовно особи, що виготовляє товари.

Відповідно до п. 4.3.2.4., 4.3.2.5. Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість

необхідно визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки. При встановленні однорідності товарів або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Вважаємо, що заявлені товари 18 та 25 класів за міжнародною реєстрацією № 1374454 є однорідними товарами щодо яких використовується та є відомим споживачам товарний знак

Supreme

, власником якого є компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME, товари мають однакове призначення, однакове коло споживачів та передбачають використання однакових каналів збуту.

Supreme

Таким чином вважаємо, що реєстрація та використання позначення **Supreme** за міжнародною реєстрацією № 1374454 у 18 та 25 класах в Україні, компанією INTERNATIONAL BRAND FIRM Ltd. (GB), безумовно призведе до введення в оману споживачів та змішування товарів на ринку.

З огляду на викладене вище, просимо відмовити в наданні правової охорони знаку

Supreme

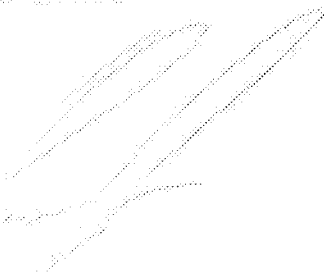
за міжнародною реєстрацією № 1374454 для всього переліку заявлених товарів у 18 та 25 класах.

Додатки:

1. Інформація щодо товарного знаку Supreme, зареєстрованого на території Європейського Союзу за № 016815763.
2. Інформація щодо заявок та реєстрацій, власником яких є компанія CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME.
3. Свідоцтво про внесення змін у назву компанії CHAPTER 4 CORP. з перекладом на українську мову.
4. Історія створення бренду Supreme та фотографії зірок в одязі та аксесуарах Supreme.
5. Роздруківка з офіційної сторінки бренду Supreme в мережі Instagram.
6. Результати за пошуковим запитом "Supreme" в сервісі Google.
7. Інформація щодо продажу товарів під товарним знаком Supreme в Україні.
8. Копія довіреності на представництво інтересів компанії CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME.
9. Платіжне доручення № 4360 від 16.10.2018.

З повагою,

За довіреністю заявника,
патентний повірений
(реєстр. № 207)



К.А. Кістерський