

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
23.04.2025 № 90/2025



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, код згідно з ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

17 березня 2025 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 26.12.2024 № Р-АП/108-24, у складі головуєчого Поліщук Н. В. та членів колегії Ваганової В. С., Ткачук Т. В. за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення Бакунової Юлії Юріївни проти рішення УКРНОІВІ від 31.10.2024 про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № т 2023 05763, заявник – Рапіта Дар'я Юріївна.

Представник апелянта – Лежух Т. І.

Представник заявника – Кобзарук К. С.

Представник УКРНОІВІ – Стебновська Ю. В.

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

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2023 05763 та вважає, що заявлене позначення відносно заявлених товарів 28 та послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, оскільки може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, та є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельною маркою Європейського Союзу «Yoko Tower, зобр.» за реєстрацією № 018771041, власником якої є апелянт – Бакунова Юлія Юріївна, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

На підтвердження своєї позиції проти реєстрації заявленого позначення, апелянт наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що автором логотипа «Yoko Tower, зобр.» є її батько – Бакунов Ю. Д, який є художником-дизайнером, та яким було створено декілька варіантів цього логотипа. Перші варіанти логотипа створено 12.07.2020 та 15.07.2020, фінальну версію логотипа створено 21.12.2020, адаптований формат логотипа надіслано апелянту на електронну адресу 25.06.2021.

У травні 2021 року в соціальній мережі «Instagram» апелянтом було створено обліковий запис @yokotower_it, де 31.05.2021 було розміщено перший допис з описом товарів, які продавались під позначенням «Yoko Tower зобр.», а 19.11.2021 було створено вебсайт yokotower.com.

13.01.2023 апелянтом отримано реєстрацію № 018771041 на торговельну марку Європейського Союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.» щодо частини товарів 20, 28 та послуг 35 класів МКТП.

Враховуючи зазначене, апелянт вважає, що саме він є законним власником позначення «Yoko Tower, зобр.».

Апелянт також звертає увагу на те, що вебсайт yokotower.com.ua створено заявником лише 30.01.2023, тобто після початку використання позначення «Yoko Tower, зобр.» апелянтом.

Апелянт зазначає, що, оскільки заявлене заявником позначення «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2023 05763 та протиставлена апелянтом торговельна марка Європейського Союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.» за реєстрацією № 018771041 за фонетичною, графічною та семантичною ознаками є тотожними, то існує велика ймовірність введення в оману споживачів.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надано: копію реєстрації № 018771041 на торговельну марку Європейського Союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.»; пояснення Бакунова Ю. Д. щодо підтвердження розробки логотипів «Yoko Tower, зобр.»; скриншоти, що підтверджують створення акаунта @yokotower_it, дату і зміст першої публікації в соціальній мережі «Instagram»; копію свідоцтва про закінчення Бакуновим Ю. Д. художньої школи; фото прототипів торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» з системною інформацією

про дату створення фото; інформацію щодо дати створення вебсайтів yokotower.com.ua та yokotower.com.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 31.10.2024 про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2023 05763.

Представник УКРНОІВІ в обґрунтування своєї позиції зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила)¹.

Під час проведення експертизи, апелянтом було подано мотивоване заперечення (23/ЗМ/Вх№80850 від 28.08.2023) щодо невідповідності наведеного в заявці № m 2023 05763 позначення умовам надання правової охорони.

Заявником надано відповідь (Вх-45768/2023 від 20.11.2023) на мотивоване заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення та пояснення щодо відсутності в запереченні доказів щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони.

Визнавши наведені в запереченні доводи необґрунтованими, за результатами кваліфікаційної експертизи, експертом було підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони та винесено рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 2023 05763 відносно всього переліку товарів 28 та послуг 35 класів МКТП.

Заявник, не погоджуючись з доводами апелянта, викладеними у запереченні, зазначив, що апелянт є власником торговельної марки Європейського Союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.» за реєстрацією № 018771041 від 13.01.2023, яка діє виключно на території Європейського Союзу, отже, на території України апелянт не має жодних прав інтелектуальної власності на зазначену торговельну марку.

Також заявник вважає, що апелянтом при реєстрації торговельної марки Європейського Союзу (EUTM) за реєстрацією № 018771041 було порушено авторські права заявника на логотип «Yoko Tower», які належать йому з

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УКРНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

23.03.2021, що підтверджує роздруківками з соціальної мережі «Instagram», з вебсайта заявника, свідоцтвом України № 119818 про реєстрацію авторського права на графічний твір «Yoko Tower» («логотип «Yoko Tower»») від 15.06.2023, що були ним долучені до матеріалів справи за заявкою № m 2023 05763 при наданні відповіді на мотивоване заперечення.

Підприємницька діяльність заявника пов'язана, зокрема, з виробництвом та продажом дитячих меблів, дитячих іграшок. Продаж та рекламування продукції заявник здійснює через власний вебсайт yokotower.com.ua, соціальну мережу «Instagram», а також через месенджери «Viber» та «Telegram».

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити в задоволенні заперечення апелянта та зареєструвати позначення «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2023 05763 відносно заявленого переліку товарів 28 та послуг 35 класів МКТП.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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 11 і 12 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 пояснення представників сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містяться у запереченні (Вх. від 23.12.2024 № 06-9002/24), листі-зверненні на заперечення (Вх. від 14.03.2025 № 1799-/2025), копії матеріалів заявки № m 2023 05763 та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № m 2023 05763 від 14.04.2023 комбіноване



позначення складається з двох словесних елементів «Yoko» та «Tower», що виконані стандартним шрифтом друкованими літерами латиниці та розташовані у два рядки один над одним, де перші літери – заголовні, інші – рядкові, та зображувального елементу у вигляді трьох вертикальних смуг різної довжини, що розташовані зліва від словесного елемента. Під словесним елементом знаходиться горизонтальна смуга. Заявлене позначення подано на реєстрацію для товарів 28 та послуг 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила заявлене комбіноване позначення



за заявкою № m 2023 05763 від 14.04.2023 щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, встановлених пунктами 2 та 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Згідно з абзацами п'ятим та шостим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження, щодо 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.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Для з'ясування того, чи заявлене комбіноване позначення за заявкою № m 2023 05763 для товарів 28 та послуг 35 класів МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою Європейського Союзу (EUTM)



за реєстрацією № 01877104 для товарів 28 та послуг 35 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Згідно з пунктом 2 статті 1 Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14.06.2017 про торговельну марку Європейського Союзу: «Торговельна марка ЄС має єдиний характер. Вона має однакову силу на території всього Союзу: вона підлягає реєстрації, передачі або відмові та є предметом рішення про анулювання прав власника чи визнання її недійсною, а її

використання підлягає забороні лише для всього Союзу. Цей принцип застосовується, якщо інше не передбачено у цьому Регламенті».

Отже, свідоцтво на торговельну марку Європейського Союзу забезпечує охорону торговельних марок на рівні Союзу та лише на території Європейського Союзу (на сьогодні включає 27 країн).

Дія торговельної марки Європейського союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.» за реєстрацією № 01877104 від 13.01.2023 для товарів 28 та послуг 35 класів МКТП не поширюється на територію України, а тому вона не протиставляється та не враховується під час пошуку на тотожність і схожість при перевірці позначення на наявність підстав для відмови в наданні правової охорони, що визначені пунктом 3 статті 6 Закону.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що відсутні підстави, передбачені пунктом 3 статті 6 Закону, для відмови в наданні правової охорони позначенню «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2023 05763 для товарів 28 та послуг 35 класів МКТП у зв'язку із схожістю із торговельною маркою Європейського Союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.» за реєстрацією № 01877104 для товарів 28 та послуг 35 класів МКТП.

Для з'ясування того, чи є заявлене комбіноване позначення за заявкою № m 2023 05763 від 14.04.2023 для товарів 28 та послуг 35 класів МКТП таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, та чи може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться в матеріалах заперечення, та зазначає таке.

Підприємницьку діяльність на території України апелянт не здійснює, а тому використання заявником позначення за заявкою № m 2023 05763 не може викликати в споживача враження про те, що товари і послуги, які фактично надаються різними особами, походять з єдиного джерела та належать одній особі, відповідно споживачів не буде введено в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати зазначає, що відсутні підстави, передбачені пунктом 2 статті 6 Закону, для відмови в наданні правової охорони позначенню «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2023 05763 для товарів 28 та послуг 35 класів МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення УкрНОІВІ від 31.10.2024 про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2023 05763.

За результатами розгляду заперечення, на підставі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Бакуновій Юлії Юріївні у задоволенні заперечення.
2. Рішення УКРНОІВІ від 31.10.2024 про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2023 05763 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії
Члени колегії

Н. В. Поліщук
В. С. Ваганова
Т. В. Ткачук



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/27-25 від
23.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Поліщук Н. В. 23.04.2025 11:10
3FAA9288358EC0030400
00002E573A006D36DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/27-25 від
23.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Ваганова В. С. 23.04.2025 11:06
3FAA9288358EC0030400
000032563A008730DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/27-25 від
23.04.2025
КЕП (Підписання проєкту):
Ткачук Т. В. 23.04.2025 10:39
3FAA9288358EC0030400
000012C33900E9CED700