

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
30.07.2025 № 181/2025



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>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

10 липня 2025 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 30.04.2025 № Р-АП/61-25, у складі головуючого Гостевої А. І. та членів колегії Єсєва В. Д., Осмолівської О. С., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення Бакунової Юлії Юріївни проти рішення УКРНОІВІ від 15.12.2023 про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2022 03694, заявник – Рапіта Дар'я Юріївна.

Апелянт (представник апелянта) – відсутній.

Представник заявника – відсутній.

Представник УКРНОІВІ – відсутній.

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.

У запереченні від 30.01.2024 (вх. від 02.02.2024 № 06-697/24) апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 15.12.2023 про реєстрацію торговельної

марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2022 03694 та вважає, що заявлене позначення відносно усіх заявлених товарів 20 класу 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 апелянт наводить такі доводи проти реєстрації заявленого позначення.

Апелянт зазначає, що автором логотипа «Yoko Tower, зобр.» є її батько – Бакунов Ю. Д., художник-дизайнер, який розробив декілька варіантів зазначеного логотипа. Перші варіанти були створені 12.07.2020 та 15.07.2020, а фінальна версія – 21.12.2020. Адаптований формат логотипа було надіслано апелянту електронною поштою 25.06.2021.

У травні 2021 року апелянтом було створено обліковий запис у соціальній мережі «Instagram» – @yokotower_it, де 31.05.2021 опубліковано перший допис із описом товарів, що реалізувалися під позначенням «Yoko Tower зобр.». Згодом, 19.11.2021 було створено вебсайт yokotower.com, на якому також використовувалось зазначене позначення.

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

Враховуючи наведені обставини, апелянт вважає себе законним власником позначення «Yoko Tower, зобр.».

Крім того, апелянт звертає увагу, що вебсайт yokotower.com.ua було створено заявником лише 30.01.2023, тобто після початку фактичного використання позначення апелянтом.

З огляду на те, що заявлене позначення «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2022 03694 є тотожним протиставленій торговельній марці Європейського Союзу за реєстрацією № 018771041 за фонетичною, графічною та семантичною ознаками, апелянт вважає, що використання цього позначення заявником щодо однорідних товарів може призвести до введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє такі товари.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надано: копію реєстрації № 018771041 на торговельну марку Європейського Союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.»; пояснення Бакунова Ю. Д. щодо авторства логотипів «Yoko Tower, зобр.»; скріншоти, що підтверджують створення акаунту @yokotower_it, дату і зміст першої публікації в «Instagram»; копію свідоцтва про закінчення художньої школи Бакуновим Ю. Д.; фото прототипів торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» з системною інформацією про дату створення фото; інформацію про дати створення вебсайтів yokotower.com.ua та yokotower.com.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 15.12.2023 про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № m 2022 03694.

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№ 95478 від 06.10.2023) щодо невідповідності наведеного в заявці № m 2022 03694 позначення умовам надання правової охорони.

Заявником надано відповідь (Вх-45764/2023 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 2022 03694 відносно всього переліку товарів 20 класу 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, дія якої обмежується територією Європейського Союзу. Відтак, на території України апелянт не має жодних прав інтелектуальної власності на зазначену торговельну марку.

Крім того, заявник вважає, що при реєстрації торговельної марки Європейського Союзу (EUTM) за реєстрацією № 018771041 від 13.01.2023 апелянтом було порушено авторські права заявника на логотип «Yoko Tower», які належать йому з 23.03.2021, що підтверджується 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 2022 03694 при наданні відповіді на мотивоване заперечення.

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.

Підприємницька діяльність заявника пов'язана, зокрема, з виробництвом та продажем 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 2022 03694 відносно заявленого переліку товарів 20 класу 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 УКРНОІВІ 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, з'ясувала обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містяться у запереченні (вх. від 02.02.2024 № 06-697/24), матеріалах заявки № m 2022 03694, письмових поясненнях представника заявника (вх. від 22.05.2025 № 4181-/2025), і встановила таке.



Заявлене за заявкою № m 2022 03694 комбіноване позначення складається зі словесних елементів «Yoko» та «Tower», виконаних стандартним шрифтом друкованими літерами латиниці та розташованих у два рядки один над одним, де перші літери – заголовні, інші – рядкові. Ліворуч від словесних елементів розміщується зображувальний елемент у вигляді трьох вертикальних смуг різної довжини. Під словесними елементами знаходиться горизонтальна смуга. Позначення подано на реєстрацію для товарів 20 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Згідно з абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману 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.

Колегія зазначає, що для з'ясування того, чи є заявлене позначення схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою Європейського Союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.» за реєстрацією № 018771041 відносно споріднених товарів 20 класу МКТП, необхідно враховувати положення Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) від 14.06.2017 № 2017/1001 про торговельну марку Європейського Союзу (далі – Регламент (ЄС) № 2017/1001).

Згідно з пунктом 2 статті 1 Регламенту (ЄС) № 2017/1001, 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 Європейською Союзом забезпечує правову охорону торговельних марок на рівні Союзу та лише на території Європейського Союзу, яка наразі охоплює 27 держав-членів.

Відповідно, дія торговельної марки Європейського союзу (EUTM) «Yoko Tower, зобр.» за реєстрацією № 01877104 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 2022 03694 для товарів 20 класу МКТП у зв'язку зі схожістю з торговельною маркою

Європейського Союзу (EUTM)  за реєстрацією № 01877104 для товарів 20 класу МКТП.

Для з'ясування того, чи є заявлене комбіноване позначення за заявкою № т 2022 03694 відносно товарів 20 класу МКТП таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, та чи може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником цих товарів, які насправді не відповідають дійсності, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться у матеріалах заперечення, та встановила таке.

Апелянт не здійснює підприємницьку діяльність на території України, а тому використання заявником позначення за заявкою № т 2022 03694 не може викликати в споживача враження про те, що товари, які фактично надаються різними особами, походять з єдиного джерела та належать одній особі, відповідно споживачів не буде введено в оману щодо особи, яка виробляє ці товари.

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 № т 2022 03694 для товарів 20 класу МКТП.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення УкрНОІВІ від 15.12.2023 про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № т 2022 03694.

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 15.12.2023 про реєстрацію торговельної марки «Yoko Tower, зобр.» за заявкою № т 2022 03694 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

А. І. Гостева
В. Д. Єсєв
О. С. Осмолівська



44673629 - УкрНОІВІ
№Ріш-АП/56-25 від 30.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Гостева А. І. 29.07.2025 11:52
12941708000000000000
00000000000000000001



44673629 - УкрНОІВІ
№Ріш-АП/56-25 від 30.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Єсєв В. Д. 29.07.2025 10:42
3FAA9288358EC0030400
0000BFB13A00E41DDE00



44673629 - УкрНОІВІ
№Ріш-АП/56-25 від 30.07.2025
КЕП (Підписання проекту):
Осмолівська О. С. 29.07.2025
09:46
3FAA9288358EC0030400
000088BA3900869FD700