

Додаток до наказу
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»
15.11.2021 № 252-Н/2021

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

04 листопада 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 30.09.2021 № Вн-161-Р/2021 у складі головуєчої Салфетник Т.П. та членів колегії Дідушко І.О., Поліщук Н.В. за участю секретаря апеляційного засідання Салфетник Т.П., розглянула заперечення Запорожець Анжели Олександрівни, Запорожець Віталія Володимировича, Ільїнської Аліни Олександрівни (далі – апелянти) проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 23.07.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ТАБУ» за заявкою № m 2019 19836.

Представник апелянтів – Ярина А.О.
Представник Укрпатенту – відсутній.

Заперечення апелянтів – Запорожець Анжели Олександрівни, Запорожець Віталія Володимировича, Ільїнської Аліни Олександрівни 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.

Апелянти не погоджуються з рішенням Укрпатенту від 23.07.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ТАБУ» за заявкою № m 2019 19836 прийнятим на підставі висновку експертизи про те, що заявлене позначення для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг

для реєстрації знаків (далі – МКТП) є тотожним з торговельною маркою «ТАБУ» за свідоцтвом № 29978, раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1».

Апелянти стверджують, що вони є власниками мережі магазинів «NO TABOO», в яких реалізуються товари інтимного та еротичного характеру, товари для задоволення сексуальних потреб. Наразі, в Україні працює більш ніж 30 магазинів та активно розвивається франчайзингова мережа магазинів, що працюють під брендом «NO TABOO». Додатково, в мережі Інтернет працює онлайн гіпер секс-шоп за адресою aaaa.in.ua.

Апелянти зазначають, що використовують заявлене словесне позначення «ТАБУ» з 2006 року. Апелянти також зазначають, що вони є власниками свідоцтва № 300910 на торговельну марку «ТАВОО». Апелянти вказують, що заявлене позначення «ТАБУ» є транслітеруванням літерами українського алфавіту торговельної марки «ТАВОО», якій вже надано правову охорону в Україні, виконаної літерами англійської мови.

Апелянти вважають, що заявлене позначення стало популярним, впізнаним та набуло розрізняльної здатності внаслідок його рекламування і тривалого використання під час надання заявлених послуг.

В той же час, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1» є національною телерадіокомпанією, який використовує протиставлену торговельну марку «ТАБУ» для виробництва та показу телепрограм.

У запереченні апелянти скоротили перелік заявлених послуг 35 класу МКТП та надали на користь реєстрації заявленого позначення лист-згоду від власника протиставленої торговельної марки за свідоцтвом № 29978. Апелянтами також надано роздруківки сторінок сайту <https://notaboo.in.ua/> та пошукової мережі Google за запитом «табу секс шоп».

Враховуючи наведене, апелянти просять скасувати рішення Укрпатенту від 23.07.2021 та зареєструвати позначення за заявкою № m 2019 19836 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

На підставі висновку експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони 23.07.2021 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ТАБУ» за заявкою № m 2019 19836.

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 у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням мотивованої відповіді від 19.07.2021 з доводами на користь реєстрації

торговельної марки, поданої у зв'язку з одержанням повідомлення від 20.05.2021 № 63947/ЗМ/21 про можливу відмову у реєстрації заявленого позначення, експертом встановлено, що заявлене за заявкою № т 2019 19836 позначення для всіх послуг 35 класу МКТП є тотожним з словесною торговельною маркою «ТАБУ» (свідоцтво № 29978 від 17.02.2003, заявка № 2000126163 від 27.12.2000), раніше зареєстрованою в Україні на ім'я ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1» (UA), щодо споріднених послуг.

Пунктом 1 глави 3 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) 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 апелянта, з'ясувала обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-38047/2021 від 23.09.2021), копіях матеріалів заявки № т 2019 19836 та встановила наступне.

Заявлене словесне позначення **ТАБУ** виконане стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП.

Протиставлена словесна торговельна марка **ТАБУ** за свідоцтвом № 29978 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 16, 25, 29, 30, 32, 33, 34 класів МКТП та послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «ТАБУ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати

¹ Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Законом України № 815-IX 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.

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.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з:

а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;
- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- 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, виявлені під час пошуку.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується їх звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення тотожне з протиставленою торговельною маркою, оскільки збігається з нею у всіх елементах.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід ураховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; коло споживачів.

Заявлене позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП, а саме:

«Рекламування; демонстрування товарів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організування показів мод на рекламні потреби; поради щодо організування і керування

підприємницькою діяльністю; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги з оптового продажу товарів для задоволення сексуальних потреб; послуги щодо оптового та роздрібного продажу товарів інтимного чи еротичного характеру, а саме: парфумерно-косметичних засобів і препаратів для продовження статевого акту чи стимулювання сексуального збудження, еротичного одягу та білизни, іграшок для задоволення сексуальних потреб, виробів зі шкіри; послуги з оптового продажу товарів для сексуального збудження чи продовження статевого акту; послуги з оптового продажу апаратів та пристроїв для сексуальної активності; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги з роздрібного продажу товарів для задоволення сексуальних потреб; послуги з роздрібного продажу товарів для сексуального збудження чи продовження статевого акту; послуги з роздрібного продажу апаратів та пристроїв для сексуальної активності; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; професійне консультування і поради щодо керування роботою торговельних підприємств та інтернет-магазинів; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; розміщування в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюдження зразків; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін».

Протиставлена торговельна марка зареєстрована відносно послуг 35 класу МКТП:

«аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштування виставок та ярмарків на комерційні, торговельні або рекламні потреби; послуги щодо громадських відносин; імпортно-експортні операції; наймання місця на реклами; оновлювання рекламних матеріалів; оформлення вітрин; публікування рекламних текстів; радіорекамування; реклама поштою; готування рекламних смуг в друкованих

виданнях; рекламування; розклеювання афіш, об'яв; розповсюдження рекламних матеріалів; сприяння продажеві продовольчих і непродовольчих товарів; телевізійне рекламування».

Проаналізувавши переліки послуг 35 класу МКТП заявленої та протиставленої торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці послуги є спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в реєстрації торговельної марки «ТАБУ» за заявою № m 2019 19836, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Укрпатенту від 23.07.2021 правомірно та вмотивовано.

Для визначення того, чи може бути надана правова охорона заявленому позначенню колегія Апеляційної палати, керуючись підпунктом (1) пункту С статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності, дослідила усі фактичні обставини, що свідчать на користь реєстрації торговельної марки і містяться в доданих до заперечення матеріалах та встановила наступне.

У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених послуг 35 класу МКТП до таких:

«послуги з оптового продажу товарів для задоволення сексуальних потреб; послуги щодо оптового та роздрібного продажу товарів інтимного чи еротичного характеру, а саме: парфумерно-косметичних засобів і препаратів для продовження статевого акту чи стимулювання сексуального збудження, еротичного одягу та білизни, іграшок для задоволення сексуальних потреб, виробів зі шкіри; послуги з оптового продажу товарів для сексуального збудження чи продовження статевого акту; послуги з оптового продажу апаратів та пристроїв для сексуальної активності; послуги з роздрібного продажу товарів для задоволення сексуальних потреб; послуги з роздрібного продажу товарів для сексуального збудження чи продовження статевого акту; послуги з роздрібного продажу апаратів та пристроїв для сексуальної активності; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за допомогою електронних засобів, розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги».

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтами надано лист від 03.09.2021, в якому зазначено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СТУДІЯ 1+1», що є власником словесної торговельної марки «ТАБУ» за свідоцтвом № 29978 від 17.02.2003, не заперечує проти реєстрації словесного позначення за заявкою № т 2019 19836 від 15.07.2019, у якості торговельної марки на ім'я Запорожець Анжели Олександрівни, Запорожець Віталія Володимировича, Ільїнської Аліни Олександрівни для скороченого апелянтами переліку послуг 35 класу МКТП.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про задоволення заперечення та реєстрацію заявленого позначення за заявкою № т 2019 19836 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП.

За результатами розгляду заперечення, 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 і 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. Заперечення Запорожець Анжели Олександрівни, Запорожець Віталія Володимировича, Ільїнської Аліни Олександрівни задовольнити.

2. Рішення Укрпатенту від 23.07.2021 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ТАБУ» за заявкою № т 2019 19836 скасувати.

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва, торговельну марку «ТАБУ» за заявкою № т 2019 19836 відносно скороченого переліку послуг 35 класу МКТП, а саме: послуги з оптового продажу товарів для задоволення сексуальних потреб; послуги щодо оптового та роздрібного продажу товарів інтимного чи еротичного характеру, а саме: парфумерно-косметичних засобів і препаратів для продовження статевого акту чи стимулювання сексуального збудження, еротичного одягу та білизни, іграшок для задоволення сексуальних потреб, виробів зі шкіри; послуги з оптового продажу товарів для сексуального збудження чи продовження статевого акту; послуги з оптового продажу апаратів та пристроїв для сексуальної активності; послуги з роздрібного продажу товарів для задоволення сексуальних потреб; послуги з роздрібного продажу товарів для сексуального збудження чи продовження статевого акту; послуги з роздрібного продажу апаратів та пристроїв для сексуальної активності; представлення товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розмішування в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів (крім їх

транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібною торгівлі; розміщування в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за допомогою електронних засобів, розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги».

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.

Головуюча колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

І.О. Дідушко

Н.В. Поліщук