

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
14.09.2022 р. № 187-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**

02 серпня 2022 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 19.04.2022 № Вн-35-Р/2022 у складі головуєчої Гайдук В.В. та членів колегії Жмурко О.В., Громової Ю.В. за участю секретаря апеляційного засідання Герасименко К.І., розглянула заперечення апелянта – G4S Limited (Джі4Ес Лімітед) GB (далі – G4S Limited) від 11.04.2022 проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 11.02.2022 про державну реєстрацію торговельної марки «GSS» за заявкою № m 2020 14908 (заявник – Коломієць Костянтин Володимирович).

Представники апелянта – Бочарова А.М.  
Представник Укрпатенту – Палига Н.А.  
Представники заявника – Селіванов О.О.

Заперечення апелянта – G4S Limited 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 Укрпатенту від 11.02.2022 про державну реєстрацію торговельної марки «GSS» за заявкою № m 2020 14908 та вважає, що заявлене позначення відносно усіх заявлених послуг 45 класу

Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими на ім'я G4S Limited торговельними марками «G4S» за міжнародною реєстрацією № 885912 та «G4S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 885910 для таких самих та споріднених послуг 45 класу МКТП, а також заявлене позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 45 класу МКТП (абзац п'ятий пункту 2 та абзац другий пункту 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>).

На підтвердження своєї позиції апелянт посилається на доводи, викладені у запереченні, поданому проти заявки відповідно до пункту 8 статті 10 Закону та у запереченні проти реєстрації заявленого позначення «GSS».

Апелянт повідомляє, що G4S Limited (Джі4Ес) – провідна міжнародна охоронна компанія з найбільш високим технічним потенціалом для реалізації охоронних проектів будь-якої складності з представництвами в більш ніж 125 країнах та персоналом більш ніж 620 000 кваліфікованих спеціалістів з питань безпеки.

Апелянт зазначає, що компанія має офіційний сайт [www.g4s.com](http://www.g4s.com) та на українському ринку представлена компанією СП «Група 4 Секурітас ЛТД» – G4S Україна, яка є офіційним українським підрозділом G4S Limited.

СП «Група 4 Секурітас ЛТД» – G4S Україна є єдиною міжнародною компанією, яка успішно працює на українському ринку охорони і безпеки з 1992 року. Для роботи в Україні компанія має відповідну ліцензію АВ № 581995 «по наданню послуг, пов'язаних із збереженням власності та життя громадян», строк дії ліцензії з 29.03.2011 (необмежений).

Апелянт вважає, що позначення являє собою аббревіатуру «GSS», «G4S» та «G4S, зобр.» характеризуються високим ступенем фонетичної схожості, завдяки тотожності звучання початкових та кінцевих літер, і тому ймовірність змішування позначень при їх сприйнятті на слух вкрай висока.

Стосовно графічної схожості апелянт зазначає, що позначення включають тотожні початкові та кінцеві літери «G» та «S». Різниця у вигляді шрифтів відноситься до незначних розбіжностей в деталях, що не впливає на загальне враження схожості, яке виникає при сприйнятті позначень.

Відносно семантичного навантаження порівнюваних позначень апелянт стверджує, що заявлене позначення «GSS» не несе очевидної семантики, а торговельні марки компанії G4S повторюють її комерційне/фірмове найменування.

Щодо встановлення спорідненості послуг апелянт зазначає, що при порівнянні переліку послуг, щодо яких заявлено торговельну марку «GSS» із переліком послуг, щодо яких зареєстровано торговельні марки компанії G4S, встановлено, що послуги відносяться до одного виду – послуги щодо безпеки осіб та інших видів безпеки; мають однакове призначення – призначені для людей;

---

<sup>1</sup> 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.

подібні за способом, яким можуть бути надані послуги – послуги спеціально навчених людей – охоронців; подібні за умовами і каналами збуту послуг – охоронні послуги специфічні, оскільки компанії у відповідному сегменті ринку тісно переплетені та представляють свої послуги в мережі Інтернет.

Також апелянт звертає увагу на відомість торговельних марок компанії G4S. Зокрема, торговельна марка «G4S» за міжнародною реєстрацією № 885912 та торговельна марка «G4S, зобр.» за міжнародною реєстрацією № 885910 зареєстровані у таких країнах – Австралія, Азербайджан, Болгарія, Бутан, Швейцарія, Китай, Єгипет, КНР, Республіка Корея, Казахстан, Марокко, Норвегія, Румунія, Сербія, Сінгапур, С'єрра – Леоне, Туркменістан, Туреччина, США, Узбекистан, Замбія.

Апелянт стверджує, що надання правової охорони позначенню «GSS» на території України на ім'я заявника буде порушувати виключні права на торговельні марки, які випливають із міжнародних реєстрацій № 885912 та № 885910.

Також апелянт зауважує, що надання правової охорони позначенню «GSS», буде вводити споживачів в оману щодо надавача послуг і дозволить їм припустити, що торговельна марка «GSS» продовжує серію торговельних марок, що належать компанії G4S.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані наступні документи:

копії міжнародних реєстрацій №№ 885912, 885910;

копія мотивованого заперечення проти заявки № m 2020 14908 від 18.09.2020.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення Укрпатенту від 11.02.2022 про державну реєстрацію торговельної марки «GSS» за заявкою № m 2020 14908 та відмовити заявнику в державній реєстрації торговельної марки «GSS» відносно всього заявленого переліку послуг 45 класу МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який підготував висновок експертизи про відповідність позначення за заявкою № m 2020 14908 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).

Представник Укрпатенту зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 2020 14908 Укрпатентом одержано мотивоване заперечення проти заявки (№ Вх-19429/2020 від 18.09.2020), яке було проаналізовано та взято до уваги під час підготовки висновку.

27.10.2022 Укрпатентом одержано мотивовану відповідь заявника на заперечення з доводами щодо відсутності схожості позначень «GSS», «G4S» та «G4S, зобр.» до ступеня змішування, які були проаналізовані і визнані обґрунтованими.

За результатами кваліфікаційної експертизи експертом встановлено, що заявлене позначення «GSS» відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом.

На підставі висновку експертизи від 11.02.2022 № 34600/ЗМ/22 про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи 11.02.2022 Укрпатентом прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки «GSS» за заявкою № т 2020 14908.

Заявник вважає, що заперечення апелянта є безпідставним і необґрунтованим та у повному обсязі підтримує рішення Укрпатенту від 11.02.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «GSS» за заявкою № т 2020 14908. У відзиві на заперечення та в апеляційному засіданні заявник не погоджується з доводами апелянта та зазначає наступне.

Заявлене позначення «GSS» не є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, що належать G4S Limited, а саме: «G4S» та «G4S, зобр.» за міжнародними реєстраціями № 885912 та № 885910 відповідно, оскільки відрізняється від них, зокрема за фонетичною та графічною ознаками схожості.

За фонетичною ознакою порівнювані позначення різні за вимовою з огляду на те, що у складі позначень компанії G4S наявна цифра «4» [джі-фо-ес], а позначення «GSS» є повністю словесним, та містить дві літери «S» підряд [джі-ес-ес].

За графічною ознакою позначення відрізняються центральним елементом, різним шрифтом та загальним зоровим сприйняттям. Особливо це стосується торговельної марки «G4S, зобр.», яка є комбінованим позначенням, у якому окрім двох літер та нечітко окресленої цифри наявний зображувальний елемент.

Щодо семантичної ознаки заявник зазначає, що торговельні марки компанії G4S включають фірмове найменування цієї компанії, позначення «GSS» є аббревіатурою словосполучення «Global Security Solutions», яка перекладається з англійської, як «рішення глобальної безпеки».

Стосовно визначення однорідності послуг заявник вважає, що з огляду на той факт, що послуги, як правило, мають локальну область їх надання, й обмежену можливість для споживача лише за торговельною маркою відрізнити послуги, що надаються різними особами, експертиза має менш жорстко підходити до можливості відмови в реєстрації таких позначень на підставі їхньої схожості, тому що споживач, який потребує тих чи інших послуг, насамперед буде шукати фірму, що надає відповідні послуги, а також наводити довідки про їх якість.

Також заявник повідомив, що повне розшифрування позначення «GSS», а саме «Global Security Solutions» подане на реєстрацію як торговельна марка (заявка № т 2020 14912 від 27.07.2020) і за цією заявкою ним одержано свідоцтво України № 316700 від 16.03.2022.

Заявник наголошує, що позначення «GSS» використовується заявником та набуло розрізняльної здатності. На базі товариства заявника (ТОВ «Глобал Сек'юриті Солюшенс») регулярно проходить підготовку до своїх боїв чемпіон

світу зі змішаних єдиноборств у всесвітньовідомій організації «BELLATOR» Ярослав Амосов. Цей захід супроводжується відповідною рекламою.

Заявник також зазначає, що жодна з торговельних марок за міжнародними реєстраціями № 885912 та № 885910 не визнана в Україні добре відомою, окрім того, не надано жодних доказів на підтвердження відомості цих торговельних марок серед населення України, а тому можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, відсутня.

Як доказ наявності зазначених обставин заявник надав копії документів, які на його думку свідчать на користь реєстрації позначення «GSS» за заявкою № т 2020 14908, а саме: копію відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Сек'юріті Солюшенс» з офіційного сайту Міністерства юстиції України; копії роздруківок, щодо інформації про заявку № т 2020 14908.

Ураховуючи наведені аргументи та надані докази заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення та залишити рішення Укрпатенту від 11.02.2021 про державну реєстрацію торговельної марки «GSS» за заявкою № т 2020 14908 чинним.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (№ Вх-6986-Е/2022 від 11.04.2022), копіях матеріалів заявки № т 2020 14908, відзиві на заперечення (№ Вх-22432/2022 від 14.07.2022) та встановила наступне.

# GSS

Заявлене позначення за заявкою № т 2020 14908 словесне, виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці без заяви охорони кольору та подано на реєстрацію відносно послуг 45 класу МКТП, а саме юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; відслідковування місцезнаходження викраденого майна; консультування щодо фізичної безпеки; консьерж-послуги; моніторинг

охоронної сигналізації; наглядання за дітьми; наглядання за домашніми тваринами; наглядання за житлом за відсутності мешканців; оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки; послуги детективних агентств; послуги рятувальників на воді; послуги щодо особистої охорони; пошуки зниклих людей; розслідування особистого минулого; служби нічної охорони; служби охорони; супроводжування в громадських місцях (ескорт).

# G4S

Словесна торговельна марка за міжнародною реєстрацією

№ 885912 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та містить цифру «4». Охорона кольору, як додаткової розрізняльної ознаки позначення, не заявлена. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 09 та послуг 39, 45 класів МКТП. Перелік послуг 45 МКТП класу наступний: послуги з безпеки для захисту людей та вантажів, включаючи гасіння пожежі, гасіння пожежі та гасіння пожеж пожежниками, обладнаними димовими масками (так зване занурення в дим), серед іншого з метою гасіння нафтопродуктів спеціальними засобами пожежогасіння з використанням води, піни та/або порошку; консультації з питань безпеки, в тому числі щодо безпеки людей та товарів; консультування з питань безпеки щодо безпеки комерційних компаній від нещасних випадків; крадіжок; консультування з питань безпеки стосовно тем, що стосуються контролю доступу; мобільні служби охорони, включаючи профілактичні обходи в приміщеннях та будівлях та навколо них; служби безпеки, пов'язані з послугами моніторингу сигналізації та електронного спостереження; консультації щодо охорони будівель, комерційних компаній та відкритих приміщень; служби охорони (служби безпеки), також зовнішні, включаючи спостереження, нагляд та обшук будівель, відкритих приміщень та комерційних компаній; служби безпеки у зв'язку з безпекою людей та вантажів в аеропортах, літаках, портах та морських портах та навколо них; служби безпеки у зв'язку з безпекою людей і товарів, у тому числі в будівлях, посольствах, аеропортах, залізничних та автовокзалах та комерційних компаніях, також на конференціях, виставках та інших заходах; консультації з технічної безпеки щодо охорони будівель, комерційних компаній та відкритих приміщень; служби безпеки для захисту товарів у магазинах, у тому числі цеховими детективами; служби безпеки для захисту VIP-персон; охорона тіла; охорона служб для великих подій, включаючи виставки, спортивні заходи, концерти, семінари та зустрічі; вищезазначені послуги також на підтримку поліції; служби безпеки для нагляду за правопорушниками на громадських роботах; служби безпеки в'язниць, також пов'язані із затриманням та реабілітацією злочинців та виправні служби для злочинців, також за допомогою електронного моніторингу; служби безпеки, пов'язані з наданням забезпеченого житла неповнолітнім та нелегальним іммігрантам; служби безпеки, пов'язані з наданням слідчих ізоляторів; охоронні

послуги за допомогою електронного обладнання; служби безпеки, пов'язані з послугами пробації; мобільні патрулі охорони та служби охорони; інформаційні та консультаційні послуги стосовно зазначених послуг.



Комбінована торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 885910 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці, а також цифри «4», розміщеної між літерами на фоні фігури, подібної до прямокутника, розміщеної по діагоналі. Охорона кольору, як додаткової розрізняльної ознаки позначення, не заявлена. Торговельна марка зареєстрована відносно товарів 09 та послуг 39, 45 класів МКТП. Перелік послуг 45 класу МКТП наступний: послуги з безпеки для захисту людей та вантажів, включаючи гасіння пожежі, гасіння пожежі та гасіння пожеж пожежниками, обладнаними димовими масками (так зване занурення в дим), серед іншого з метою гасіння нафтопродуктів спеціальними засобами пожежогасіння з використанням води, піни та/або порошку; консультації з питань безпеки, в тому числі щодо безпеки людей та товарів; консультування з питань безпеки щодо безпеки комерційних компаній від нещасних випадків; крадіжок; консультування з питань безпеки стосовно тем, що стосуються контролю доступу; мобільні служби охорони, включаючи профілактичні обходи в приміщеннях та будівлях та навколо них; служби безпеки, пов'язані з послугами моніторингу сигналізації та електронного спостереження; консультації щодо охорони будівель, комерційних компаній та відкритих приміщень; служби охорони (служби безпеки), також зовнішні, включаючи спостереження, нагляд та обшук будівель, відкритих приміщень та комерційних компаній; служби безпеки у зв'язку з безпекою людей та вантажів в аеропортах, літаках, портах та морських портах та навколо них; служби безпеки у зв'язку з безпекою людей і товарів, у тому числі в будівлях, посольствах, аеропортах, залізничних та автовокзалах та комерційних компаніях, також на конференціях, виставках та інших заходах; консультації з технічної безпеки щодо охорони будівель, комерційних компаній та відкритих приміщень; служби безпеки для захисту товарів у магазинах, у тому числі цеховими детективами; служби безпеки для захисту VIP-персон; охорона тіла; охорона служб для великих подій, включаючи виставки, спортивні заходи, концерти, семінари та зустрічі; вищезазначені послуги також на підтримку поліції; служби безпеки для нагляду за правопорушниками на громадських роботах; служби безпеки в'язниць, також пов'язані із затриманням та реабілітацією злочинців та виправні служби для злочинців, також за допомогою електронного моніторингу; служби безпеки, пов'язані з наданням забезпеченого житла неповнолітнім та нелегальним іммігрантам; служби безпеки, пов'язані з наданням слідчих ізоляторів; охоронні послуги за допомогою електронного обладнання; служби безпеки, пов'язані з

послугами пробації; мобільні патрулі охорони та служби охорони; інформаційні та консультаційні послуги стосовно зазначених послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «GSS» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених абзацом п'ятим пункту 2 і абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону у межах мотивів, викладених у запереченні та з урахуванням пункту 4.3 Правил.

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, зокрема 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.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Пунктом 4.3.2.6 Правил визначено, що 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.

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, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

При оцінці схожості позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні.

Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень. Під час експертизи словесних позначень увага звертається у першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до сплутування знаків.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.



За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «GSS» за ознаками схожості схоже настільки, що їх його можна сплутати із торговельною маркою «G4S» та не схоже настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «G4S, зобр.».

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «GSS» та торговельних марок «G4S» «G4S, зобр.» обумовлюється однаковим звучанням їх тотожної початкової частини [G] [джі] та тотожної кінцевої частини [S] [ес].

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «GSS» та торговельні марки «G4S», «G4S, зобр.» схожі за видом шрифту (стандартний), графічним відтворенням літер з урахуванням характеру літер (заголовні), розташуванням літер, алфавітом (латиниця), але торговельна марка «G4S, зобр.» відрізняється елементом «4», розміщеним між літерами «G» та «S», на фоні фігури подібної до прямокутника, розміщеної по діагоналі.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнюванні позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Стосовно семантичної схожості позначень, ґрунтуючись на матеріалах апеляційної справи, колегія Апеляційної палати встановила, що позначення «GSS» є аббревіатурою словосполучення «Global Security Solutions», яка перекладається з англійської, як «рішення глобальної безпеки». Торговельні марки «G4S», «G4S, зобр.» включають фірмове найменування компанії G4S Limited, яка на українському ринку представлена компанією СП «Група 4 Секурітас ЛТД» (G4S Україна).

Колегія Апеляційної плати вважає, що ця інформація не є очевидною для споживача, тому стверджувати, що у цих торговельних марок є смислове значення немає достатніх підстав.

Таким чином, під час визначення ступеню схожості заявленого позначення «GSS» та торговельних марок «G4S» «G4S, зобр.» вирішальною є звукова та графічна схожість.

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за звуковою та графічною ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленими торговельними марками, оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

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 і/або послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів і/або послуг, коло споживачів.

Проаналізувавши перелік послуг 45 класу МКТП заявленого позначення «GSS» та переліки послуг 45 класу МКТП торговельних марок «G4S» та «G4S, зобр.», колегія Апеляційної палати дійшла до висновку, що ці послуги є такими самими або спорідненими, враховуючи вид послуг, їх призначення, спосіб надання, коло споживачів, умови і канали збуту та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

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 визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

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 може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно, зокрема, породжує у свідомості споживача невідповідну дійсності уяву про виробника, якість, властивості, місце походження товару.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених послуг, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати. При цьому, поява на ринку України послуг суб'єкта, що використовує ідентичні позначення (незалежно від того, зареєстровані вони чи ні), викликатиме високу вірогідність того, що споживач сприймає пропозицію про послуги останнього як наслідок розширення, розвитку вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Представлені відомості про компанію G4S Limited, яка на українському ринку представлена компанією СП «Група 4 Секурітас ЛТД» (G4S Україна) (<http://www.g4s.com.ua>) свідчать про діяльність цієї компанії у сфері охоронних послуг і послуг безпеки.

Колегія Апеляційної палати зауважує, що досліджувані позначення «G4S» «G4S, зобр.» за міжнародними реєстраціями №№ 885912, 885910 містять у своєму складі вказівку на особу надавача послуг, його фірмове найменування. Колегія вважає, що за таких обставин споживачі можуть думати, що вказані вище послуги, які надаватимуться під позначеннями «G4S» «G4S, зобр.» та «GSS», матимуть спільне комерційне походження, що насправді не відповідає дійсності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла до висновку, що торговельна марка «GSS» не

може бути зареєстрована відносно послуг 45 класу МКТП, оскільки на неї поширюються підстави для відмови, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 та абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону. Отже, наявні підстави для скасування рішення Укрпатенту від 11.02.2022 за заявкою № м 2020 14908 і задоволення заперечення.

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 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. Заперечення G4S Limited (GB) задовольнити.
2. Рішення Укрпатенту від 11.02.2022 про реєстрацію торговельної марки «GSS» за заявкою № м 2020 14908 скасувати.
3. Відмовити в реєстрації торговельної марки «GSS» за заявкою № м 2020 14908.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуюча колегії

В.В. Гайдук

Члени колегії

О.В. Жмурко

Ю.В. Громова