

Додаток до наказу  
Державного підприємства  
«Український інститут  
інтелектуальної власності»  
01.06.2021 № 74-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**

30 квітня 2021 року

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-37-Р/2021 у складі головуєчого Горбик Ю.А. та членів колегії Козелецької Н.О., Фінагіної В.Б., розглянула заперечення Ніколаєнка Віктора Олександровича проти рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) від 24.12.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ГРАУ» за заявкою № т 2019 00589.

Апелянт – Ніколаєнко В.О.

Представник Укрпатенту – відсутній (надано письмові пояснення).

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № 3949/2021 від 03.02.2021;

копії матеріалів заявки № т 2019 00589;

письмові пояснення представника Укрпатенту вх. № Вн-928/2021 від 13.04.2021.

Аргументація сторін

На підставі висновку експертизи 24.12.2020 Укрпатентом прийнято рішення про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ГРАУ» за заявкою № т 2019 00589 на тій підставі, що для всіх послуг 36 класу

Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо послуг (належності їх іншому надавачу).

«G PAY – (Google Pay) – система мобільних платежів розроблена компанією Google, яка дозволяє здійснювати покупки за допомогою мобільних пристроїв: смартфонів, планшетів, смарт-годинників на платформі Android. Оплата відбувається через відповідний додаток з використанням технології NFC. Google Pay підтримує картки всіх чотирьох основних платіжних систем – Visa, American Express, Discover і MasterCard. Система може бути використана на безконтактних терміналах оплати, там де використовуються звичайні картки оплати з магнітною смугою. З 1 листопада 2017 року Google Pay працює в Україні».

Компанія подала на реєстрацію в Україні словесні позначення «GPAУ» (заявка № т 2019 28455 від 17.10.19 з пріоритетом від 23.04.19) та «G Pay» (заявка № т 2019 28543 від 18.10.19) щодо споріднених послуг 36 класу МКТП.

Надання послуг з використанням заявленого позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю компанії Google, які насправді не відповідають дійсності.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (розділ II, ст. 6, п. 2).

Мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони від 21.08.2020.

[https://uk.wikipedia.org/wiki/Google\\_Pay](https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Pay)

[https://pay.google.com/intl/uk\\_ua/about/](https://pay.google.com/intl/uk_ua/about/)

<https://privatbank.ua/ru/cpa/googlepay>

<https://www.oschadbank.ua/ua/private/mobile/googlepay>

<https://sportbank.com.ua/gpay>

Апелянт – Ніколаєнко Віктор Олександрович не погоджується з рішенням про відмову в державній реєстрації торговельної марки «GPAУ» за заявкою № т 2019 00589 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним.

Апелянт зазначає, що компанія ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC) не використовує та не використовувала словесне позначення «GPAУ» за заявкою № т 2019 28455 на території України.

Натомість апелянт погоджуються з тим, що компанія ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC) використовує словесне позначення «G Pay» за заявкою № т 2019 28543.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення «GPAУ» та протиставленого позначення «G Pay» за заявкою № т 2019 28543, та дійшов

висновку, що зважаючи на значну різницю кольорової гамми та вигляду позначень, вони не схожі до ступеню змішування, тим самим вони не будуть вводити споживачів в оману.

Апелянт наголошує, що словесні позначення «GPAУ» (заявка № т 2019 28455 від 17.10.19 з пріоритетом від 23.04.19) та «G Рау» (заявка № т 2019 28543 від 18.10.19) компанією ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC) були подані на реєстрацію пізніше дати подання заявки апелянта.

Апелянт вважає, що заявлене словесне позначення «GPAУ» за заявкою № т 2019 00589 жодним чином не вводитиме в оману споживачів щодо дійсного надавача послуг, а Укрпатентом не взяті до уваги доводи на користь реєстрації знака щодо факту створення та права попереднього використання заявленого позначення.

Ураховуючи викладене, апелянт просить відмінити рішення від 24.12.2020 та зареєструвати позначення «GPAУ» за заявкою № т 2019 00589 відносно всіх заявлених послуг 36 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати вивчила та проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи, і яка була наведена апелянтом під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення «GPAУ» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)<sup>1</sup> з урахуванням пункту 4.3.1.9 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 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону встановлює, що 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 таких позначень 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 може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним,

---

<sup>1</sup> Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності Закону 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.

що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

«Омана, *и, жін.* – Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний».<sup>2</sup>

Пунктом 10.7.3. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 зі змінами (далі – Методичні рекомендації) визначено, що позначення, яке може ввести в оману споживача – це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно.

Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

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.

З метою перевірки заявленого на реєстрацію позначення на відповідність його умовам надання правової охорони слід проаналізувати відомості про заявника, що містяться в матеріалах апеляційної справи, позначення заявлене на реєстрацію, перелік послуг, для яких воно заявлено, а також відомості про осіб, які використовують позначення на відповідному ринку послуг.

Заявлене словесне позначення « **GRAY** » виконано стандартним шрифтом, заголовними літерами латинської абетки, без зазначення кольору.

Позначення заявлене на реєстрацію відносно послуг 36 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати звернулася до інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет.

---

<sup>2</sup> <http://ukrlit.org/slovnyk>

Відомості стосовно використання апелянтом заявленого на реєстрацію позначення «GPAУ» в загальнодоступних джерелах відсутні.

Натомість, згідно з інформацією загальнодоступної вільної багатомовної онлайн-енциклопедії Вікіпедія – Google Pay (стилізовано під G Pay, раніше Pay with Google та Android Pay) – система мобільних платежів розроблена компанією Google, яка дозволяє здійснювати покупки за допомогою мобільних пристроїв, такими пристроями можуть бути смартфони, планшети, годинники на платформі Android. Оплата відбувається через відповідний додаток з використанням технології NFC. Також ще однією вимогою є версія операційної системи Android KitKat 4.4 або новішої. Google Pay підтримує картки всіх чотирьох основних платіжних систем – Visa, American Express, Discover і MasterCard. Система може бути використана на безконтактних терміналах оплати, там де використовуються звичайні картки оплати з магнітною смугою. Із 1 листопада 2017 року Google Pay працює також в Україні.

При цьому, файл розділу онлайн-енциклопедії Вікіпедія із зображенням логотипу «G Pay», який знаходиться у правому верхньому куті інтернет-сторінки, було створено 9 січня 2018 року, в описі якого зазначено англійською мовою про те, що зображення є логотипом Google Pay, способу оплати інтернет-покупок від Google.<sup>3</sup>

На офіційному сайті компанії Google LLC надається перелік банків, які співпрацюють з системою «Google Pay» (G Pay), а саме: Альфа-Банк, Ощадбанк, Банк Південний, Monobank, Отпбанк, ПриватБанк, Пумб, UKRSIBBANK тощо.<sup>4</sup>

У магазині додатків «Google Play» (Play Market) компанії Google LLC у якому власники пристроїв з операційною системою Android мають можливість встановлювати та придбавати різні додатки, доступний до завантаження та встановлення додаток «Google Pay» (G Pay) компанії Google LLC. За інформацією, що міститься до опису вказаного додатку зазначено, що це зручний сервіс для швидкої оплати онлайн і в магазинах. Зазначений додаток було завантажено 1 052 491 разів.<sup>5</sup>

Для з'ясування того, чи може заявлене на реєстрацію позначення «GPAУ» викликати певні асоціації з надавачем послуг, колегія Апеляційної палати перевірила веб-сайти, посилання на які містяться у рішенні про відмову в державній реєстрації заявленого позначення, та зазначає, що на цих сайтах міститься інформація про діяльність компанії ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC) та послуги, що надаються компанією, зокрема, послуги з мобільних платежів –

<sup>3</sup> ([https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Google\\_Pay&stable=1#cite\\_note1\\_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D120%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-1](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Pay&stable=1#cite_note1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D120%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-1))

<sup>4</sup> [https://pay.google.com/intl/uk\\_ua/about/banks/](https://pay.google.com/intl/uk_ua/about/banks/)

<sup>5</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.walletnfcrel&hl=ru&gl=US>

G PAY (Google Pay), які надаються в Україні з 1 листопада 2017 року та дозволяють здійснювати покупки за допомогою мобільних пристроїв. При цьому на веб-сайтах банків міститься посилання на систему GPay (Google Pay), яку клієнту пропонується застосовувати для безконтактної проплати.

При дослідженні заявленого позначення колегією Апеляційної палати також було взято до уваги мотивоване заперечення щодо невідповідності заявленого позначення за заявкою № м 2019 00589 умовам надання правової охорони та відповідні інформаційні матеріали, подані представником «Гугл ЛЛСі. Зокрема, вивчено та проаналізовано інформацію щодо дати створення платіжної системи Google Pay (G Pay), її запровадження на території України, відомості стосовно банківських установ, які використовують зазначену платіжну систему для своїх клієнтів.

Враховуючи викладене, колегія Апеляційної палати констатує, що на дату подання апелянтом заявки № м 2019 00589 – 14.01.2019, українські споживачі у вільному доступі (в мережі Інтернет) вже мали достатньо інформації для того, щоб бути обізнаними про платіжний сервіс «Google Pay» («G Pay»), як про послугу, що надається компанією ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC).

Google Pay (G Pay) на дату подання заявки № м 2019 00589 та на сьогодні є популярним платіжним інструментом для користувачів різноманітних електронних пристроїв з операційною системою Android та платіжних карт різних фінансових установ як в Україні, так і за її межами.

Унаслідок активного використання, висвітлювання інформації щодо платіжної системи Google Pay українськими онлайн виданнями, а також на сайтах провідних фінансових установ позначення G Pay стало впізнаваним споживачами, набуло високого ступеню дистинктивності щодо ідентифікації відповідних послуг щодо іншої особи. Тобто стало ідентифікатором послуг конкретного надавача таких послуг – компанії ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC).

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт наполягав на тому, що інтернет-сторінки з посиланнями щодо використання позначення «G PAY»/«G Pay» компанією ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC), які були наведені в рішенні про відмову в реєстрації торговельної марки, мають пізнішу дату їх створення.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала надані апелянтом матеріали та твердження і зазначає наступне.

Надані апелянтом документи, не містять інформації та не підтверджують використання цього позначення апелянтом (Ніколаєнко В.О.) до дати подання заявки № м 2019 00589.

Згідно з інформацією загальнодоступної вільної багатомовної онлайн-енциклопедії Вікіпедії, Wayback Machine — це цифровий архів всесвітньої павутини та іншої інформації в Інтернеті.

В розділі Технічні деталі Wayback Machine зазначено, що Wayback Machine за допомогою спеціального пошукового робота сканує Інтернет і завантажує всі загальнодоступні веб-сторінки, ієрархію Gopher, електронну дошку оголошень Usenet, а також завантажуване програмне забезпечення. Ці роботи можуть відсканувати не всю доступну в Інтернеті інформацію, оскільки доступ до значної частини даних обмежують власники сайтів, або ж ці дані зберігається в недоступних базах. Сканування надходять з різних джерел, деякі імпортуються від третіх осіб, тоді як інші генеруються всередині самого Архіву.<sup>6</sup>

З огляду на викладене, інформація з інтернет-ресурсу Wayback Machine не може бути визнана колегією Апеляційної палати достовірною, свідчити на користь обґрунтованості доводів апелянта та бути прийнятою в якості належного та допустимого доказу.

Крім того, надані апелянтом документи, не містять інформації та не підтверджують використання цього позначення саме апелянтом до дати подання заявки № т 2019 00589 та виникнення у споживачів асоціацій саме з апелянтом (Ніколаєнко В.О.).

Зважаючи на те, що заявлене позначення є схожим за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) ознаками із позначеннями, які використовується компанією ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC), колегія Апеляційної палати вважає, що поява на ринку України послуг апелянта, із використанням такого позначення, може призвести до сприйняття споживачами цих послуг в якості розширення та розвитку сфери діяльності вже відомої їм компанії, що не відповідає дійсності.

Відтак, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «ГРАУ» в процесі його використання апелянтом як торговельної марки для всіх послуг 36 класу МКТП не виключає небезпеку введення в оману споживачів щодо особи, яка надає відповідні послуги.

Заявлене позначення може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з діяльністю відомої компанії ГУГЛ ЛЛСі (Google LLC), що насправді не відповідає дійсності.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення. Заявлене позначення «ГРАУ» за заявкою № т 2019 00589 для всіх послуг 36 класу МКТП є таким, що може ввести в

---

<sup>6</sup> ([https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback\\_Machine](https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine))

оману споживачів щодо послуг, які належать іншому надавачу таких послуг, а отже на нього поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Ніколаєнку Віктору Олександровичу у задоволенні заперечення.

2. Рішення Укрпатенту від 24.12.2020 про відмову в державній реєстрації торговельної марки «ГРАУ» за заявкою № т 2019 00589 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Затвержене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

Ю. А. Горбик

Члени колегії

Н. О. Козелецька

В. Б. Фінагіна