

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ УКРНОІВІ  
02.12.2024 № 216/2024



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**

01 листопада 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 01.08.2024 № Р-АП/12-24, у складі головуючого Костенко І. А. та членів колегії Бабенко Т. М., Балховської А. М., за участю секретаря засідання Гостєвої А. І., розглянула заперечення Ес енд Пі Глобал Інк. (US) проти рішення від 19.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» за заявкою № m 2020 11236, заявник – Сюткін Микола Миколайович.

Представник апелянта – Столяренко О. В.  
Представники заявника – Скиба М. А., Могутов А. М.  
Представник УКРНОІВІ – Іленок В. В.

Заперечення апелянта – Ес енд Пі Глобал Інк., 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 від 19.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» за заявкою № m 2020 11236 і вважає, що заявлене позначення відносно усіх заявлених послуг 35, 38, 41 та 45 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, а саме: може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги; є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи щодо споріднених товарів і послуг; фірмовим (комерційним) найменуванням, що відоме в Україні та належить іншій особі.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення апелянт наводить наступні відомості.

Апелянт – компанія Ес енд Пі Глобал Інк., є американською публічною корпорацією, головний офіс якої знаходиться в Манхеттені, штат Нью-Йорк, у Сполучених Штатах Америки. Основними напрямками її діяльності є фінансова інформація та аналітика. Компанія відома своїми кредитними рейтингами, що дозволяють оцінити ризики інвестицій у конкретну країну, і ринковими індексами.

Ес енд Пі Глобал Інк. є материнською компанією S&P Global Ratings (рейтингові послуги), S&P Global Market Intelligence (фінансова інформація та аналітика) та S&P Global Platts (аналіз ринків товарів, енергетики і сировини) і є мажоритарним власником спільного підприємства S&P Dow Jones Indices (фінансові індекси). Аббревіатура «S&P» є скороченням від «Standart and Poor's».

Апелянт зазначає, що володіє великим портфолію торговельних марок, зареєстрованих по всьому світу, у тому числі і в Україні, серед яких: **S & P** за свідоцтвом України № 44567 від 15.11.2004 відносно послуг 36 класу МКТП; «S&P CAPITAL IQ» за міжнародною реєстрацією № 1116047 від 09.12.2011 відносно товарів 09 та послуг 35, 36, 41, 42 класів МКТП; «S&P INDICES» за

міжнародною реєстрацією № 1124651 та  за міжнародною реєстрацією № 1124652 від 17.11.2011 відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 36, 41 та 42 класів МКТП; «S&P GLOBAL» за міжнародною реєстрацією № 1326207 від 03.02.2016 відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 36, 40, 41, 42 класів МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення і торговельних марок, власником яких він є, і дійшов висновку, що вони є схожими за фонетичною, семантичною та візуальною ознаками. За фонетичною та графічною ознаками, оскільки мають у своєму складі схожий домінуючий словесний елемент «S&P», який виконано однаковим шрифтом. Семантично порівнювані позначення схожі, оскільки словесний елемент «S&P» є сильним елементом досліджуваних позначень і посилює їх розрізняльну здатність.

Також апелянт проаналізував перелік послуг 35, 38, 41 та 45 класів МКТП заявленого позначення і вважає, що ці послуги є спорідненими з послугами, для яких зареєстровані торговельні марки апелянта.

Апелянт вважає, що аббревіатура «S&P» є основним елементом, який використовується в торговельних марках, власником яких він є. Внаслідок тривалого та активного використання зазначені торговельні марки набули розрізняльної здатності й споживачі асоціюють позначення «S&P» з апелянтом, його діяльністю та послугами, які він надає.

У зв'язку з цим, на думку апелянта, реєстрація та подальше використання заявленого позначення «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» за заявкою № т 2020 11236 відносно послуг 35, 38, 41 та 45 класів МКТП призведе до сплутування споживачами цього позначення з торговельними марками, що належать апелянту, і як наслідок, буде вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Апелянт також вважає, що відповідно до пункту 3 статті 6 Закону заявлене позначення не може бути зареєстроване як торговельна марка, оскільки воно є схожим з комерційними найменуваннями апелянта – «Standart and Poor's» і «S&P», які є, за твердженням апелянта, відомими в Україні і світі та використовуються ним вже понад 79 років для надання послуг у фінансовому секторі.

В обґрунтування своїх доводів апелянтом надані такі документи (у копіях): витяги з бази даних WIPO щодо міжнародних реєстрацій №№ 1116047, 1124651, 1124652, 1326207;

роздруківка статті з вільної енциклопедії «Вікіпедії» з інформацією про компанію Es енд Пі Глобал Інк. (S&P Global Inc.) (US) за посиланням [https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P\\_Global](https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_Global) з перекладом українською мовою;

роздруківки сторінок із офіційного вебсайту апелянта <https://www.spglobal.com.en> з інформацією про компанію Es енд Пі Глобал, Інк. та її діяльність з перекладом українською мовою;

роздруківки сторінок вебсайту <https://forbes.com> з інформацією про визнання компанії Es енд Пі Глобал Інк. у рейтингу «Fortune Global 500» з перекладом українською мовою;

роздруківки сторінок вебсайту <https://forbes.com> з інформацією про визнання компанії Es енд Пі Глобал Інк. у рейтингах журналу «Форбс» з перекладом українською мовою;

висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 02-10/21 від 05.11.2021 судового експерта Андреевої А. В.;

роздруківки з електронної фінансової енциклопедії інформації про компанію Standart&Poor's (S&P) та індекс S&P 500;

роздруківки сторінок вебсайту <https://finclub.net/> з інформацією про діяльність рейтингового агентства Standard&Poor's;

роздруківки статей з вебсайту новин <https://lb.ua> та Урядового порталу про прогнози S&P щодо України;

роздруківка статті з вебсайту <https://gmk.center/ua> про прогнози S&P щодо зростання ВВП в Україні.

З огляду на викладене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 19.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» за заявкою № т 2020 11236 та відмовити в наданні правової охорони заявленому позначенню відносно всіх заявлених послуг 35, 38, 41 та 45 класів МКТП.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ 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).

Представник УКРНОІВІ зазначив, що під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № т 2020 11236 було подане мотивоване заперечення компанії Ес енд Пі Глобал Інк. від 14.12.2020 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, яке було проаналізовано та взято до уваги.

24.02.2021 експертом отримано мотивовану відповідь заявника на заперечення з доводами щодо відсутності схожості заявленого позначення та торговельних марок апелянта до ступеня змішування, які були проаналізовані та взяті до уваги.

Проаналізувавши матеріали мотивованого заперечення та відповідь заявника, експерт не визнала доводи, наведені у запереченні, обґрунтованими. За результатами кваліфікаційної експертизи, експертом підготовлено висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Заявник – Сюткін М. М., у відзиві на заперечення від 02.02.2022 (№ Вх-4340/2022 від 02.02.2022), поданому адвокатом Скибою М. А., та у відзиві від 10.02.2022 (Вх-5705/2022 від 10.02.2022), поданому патентною повіреною Гудим І.В., не погоджується з доводами заперечення та зазначає наступне.



Заявник є власником торговельних марок за свідоцтвом України

№ 253458 (заявка № т 2017 02333 від 08.02.2017) та **S&P Agency** за свідоцтвом України № 270205 (заявка № т 2017 28999 від 21.12.2017), які зареєстровані відносно послуг 35, 38, 41 та 45 класів МКТП.

Заявник підтверджує, що користується правами, що впливають із свідоцтв №№ 253458, 270205, повною мірою та добросовісно, і повідомляє, що 10.03.2020 року уклав ліцензійний договір із ТОВ «АГЕНСТВО З

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕС ЕНД ПІ» про надання дозволу на використання торговельних марок за цими свідоцтвами.

Крім того, заявник – Сюткін М.М., є засновником ТОВ «АГЕНСТВО З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕС ЕНД ПІ», яке було створено відповідно до законодавства України 09.06.2008 та здійснює свою діяльність у сфері права.

Заявник не погоджується з твердженням щодо схожості заявленого позначення з фірмовим (комерційним) найменуванням апелянта та стверджує, що аббревіатура «S&P» є скороченням від початкових літер торговельної марки «Сюткін і партнери адвокатська контора» (свідоцтво № 90893, заявка № m 2007 03216 від 01.03.2007), викладеній у латиниці («Siutkin & Partners»), що активно використовується ним з 2007 року. Заявник також зауважує, що у міжнародній практиці такі скорочення зазвичай не мають на меті порівнювати чи копіювати когось, а служать прямим посиланням на афілійовану юридичну або фізичну особу та наводить приклади таких скорочень.

Також заявник зазначає, що подане на реєстрацію позначення «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» за заявкою № m 2020 11236 відрізняється від торговельних марок за свідоцтвами №№ 253458, 270205, власником яких він є, лише окремими елементами, а саме: несуттєвими змінами у кольоровому забарвленні та графічному виконанні, заміною слогана «YOUR PARTNER IN A BIG GAME» на «Investment Risk Management» («управління інвестиційними ризиками»). Зміна слогана відбулася через використання даного позначення компанією з близьким найменуванням «АГЕНСТВО З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕС ЕНД ПІ». Заявлене позначення використовується на офіційному вебсайті заявника <https://sp.agency>, а також в оформленні рекламних матеріалів та в приміщенні офісу.

Заявник просить звернути увагу на те, що апелянту належить лише торговельна марка «S&P Global» за міжнародною реєстрацією № 1326207, тоді як зазначені апелянтом торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 1116047, 1124651, 1124652 належать іншій компанії – Standard & Poor's Financial Services LLC.

На підтвердження доводів, наведених у відзиві, заявником надані такі документи (у копіях):

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АГЕНСТВО З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ «ЕС ЕНД ПІ»;

витяги зі Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ (СІС) щодо свідоцтв №№ 253458, 270205, 44567 та заявки № m 2020 11236;

адвокатський запит до Es енд Пі Глобал Інк. з перекладом українською мовою;

витяги з державного реєстру підприємств США щодо Standart&Poor's Financial Services LLC (US) та Es Енд Пі Глобал Інк. (US) з перекладом українською мовою;

витяг із системи EDGAR (система електронного збору, аналізу та пошуку даних) щодо Standart&Poor's Financial Services LLC (US) та Ес Енд Пі Глобал Інк. (US) з перекладом українською мовою;

скріншоти сторінок офіційного сайту заявника <https://sp.agency/> з інформацією про його діяльність;

витяг з бази даних WIPO щодо міжнародних реєстрації №№ 006393251, DE30525158, 87519473 на торговельні марки, які мають у своєму складі словесний елемент «S&P»;

інформація з мережі «Інтернет» щодо використання аббревіатури «S&P» різними суб'єктами господарювання;

результати пошуку за запитом «Сюткін Микола Миколайович» та «S&P agency» у пошуковій системі ukr.net.

Враховуючи наведене, заявник просить відмовити Ес енд Пі Глобал Інк. у задоволенні заперечення.

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 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-44837/2021 від 08.11.2021), додаткових матеріалах до заперечення (Вх-32002/2022 від 29.09.2022), матеріалах заявки № т 2020 11236, письмових поясненнях представника заявника (Вх-4340/2022 від 02.02.2022, Вх-5705/2022 від 10.02.2022, Вх-26690/2022 від 19.08.2022) та встановила наступне.

Заявлене за заявкою № т 2020 11236 комбіноване позначення являє собою квадрат чорного кольору, на тлі якого розміщені словесні елементи «S&P», «Agency», «Investment», «Risk Management». Словесний елемент «S&P» являє собою дві заголовні літери латинської абетки «S» і «P», виконані звичайним потовщеним шрифтом білого кольору та поєднані знаком «&» (амперсанд), який підкреслений червоною лінією. Словесний елемент «Agency» виконаний звичайним шрифтом білими літерами латинської абетки значно меншого розміру, де перша літера заголовна, інші рядкові. Нижче розміщені у два рядки словесні елементи «Investment» та «Risk Management», виконані звичайним шрифтом білими літерами латинської абетки, де перші літери заголовні, інші

рядкові. Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35, 38, 41 та 45 класів МКТП.



Зображення заявленого позначення за заявкою № т 2020 11236.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону<sup>1</sup>, з урахуванням пункту 4.3 Правил<sup>2</sup>.

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 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.

Положення пункту 4.3.2.4 Правил визначають, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь схожості заявленого та протиставлених позначень, визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено торговельну марку, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені протиставлені торговельні марки.

Водночас позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктом 4.3.2.6 та 4.3.2.8 Правил. Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

<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.

<sup>2</sup> Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ 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.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка «S&P GLOBAL» за міжнародною реєстрацією № 1326207 складається зі словесних елементів «S&P» та «Global» виконаних в один рядок звичайним шрифтом заголовними літерами латинської абетки. Охороняється в Україні відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 36, 40, 41 та 42 класів МКТП.

Щодо протиставлених апелянтом торговельних марок за свідоцтвом № 44567 та міжнародними реєстраціями №№ 1116047, 1124651, 1124652, колегія Апеляційної палати зазначає, що всі ці торговельні марки належать компанії Standard & Poor's Financial Services LLC. Оскільки апелянт не надав документів, що підтверджують його зв'язок з цією компанією, колегія Апеляційної палати не врахувала ці торговельні марки та не проводила їх порівняльний аналіз з заявленим позначенням.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1326207 колегія Апеляційної палати встановила наступне.

Порівнювані позначення мають у своєму складі спільний словесний елемент «S&P», який вказує на певну звукову (фонетичну) схожість. Розбіжність у звуковій (фонетичній) схожості полягає у наявності додаткових словесних елементів «Agency», «Investment», «Risk Management» у заявленому позначенні та додаткового словесного елемента «GLOBAL» у протиставленій торговельній марці.

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення і протиставлена торговельна марка відрізняються графічним відтворенням літер та кольоровим забарвленням. Зображувальні елементи виступають додатковими відмітними ознаками заявленого позначення.

У цілому, порівнювані позначення викликають різне зорове сприйняття та не створюють загального враження візуальної схожості.

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

Заявлене позначення складається з абрєвіатури «S&P» та англійських слів «Agency Investment Risk Management», які перекладаються як «Агентство з управління інвестиційними ризиками»<sup>3</sup>. Протиставлена торговельна марка

---

<sup>3</sup> <https://www.deepl.com/uk/translator#en/uk/Agency%20%D0%86nvestment%20Risk%20Management%0A>



складається з аббревіатури «S&P» та англійського слова «global», яке перекладається з англійської мови як «глобальний»<sup>4</sup>.

Для встановлення схожості заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за семантичною ознакою, колегія Апеляційної палати, для тлумачення словесних елементів порівнюваних позначень, звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел, у тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

Агентство, а. Місцеве (районне і т. ін.) відділення якої-небудь центральної установи або підприємства, а також назва деяких інформаційних або посередницьких установ.<sup>5</sup>

Інвестиції – довгострокове вкладення коштів з метою отримання доходу.<sup>6</sup>

Менеджмент, -у, ч. 1. Сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності, збільшення прибутків.<sup>7</sup>

Глобальний, -а, -е. 1. Який стосується всієї земної кулі, всього людства; всесвітній. 2. Загальний, що охоплює все або всіх. 3. Всебічний, вичерпний, комплексний.<sup>8</sup>

Проаналізувавши словесні елементи заявленого позначення, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що семантично заявлене позначення вказує на компанію або агентство, яке здійснює свою діяльність у сфері управління ризиками та інвестиційного аналізу.

Відповідно до наданих апелянтом матеріалів справи та інформації з мережі Інтернет, позначення «S&P» є скороченням від найменування компанії «Standard & Poor's» – міжнародної компанії, відомої своїми кредитними рейтингами та аналітичними послугами.

Як зазначив заявник, аббревіатура «S&P» у заявленому позначенні є скороченням (акронімом) від словосполучення «Siutkin & Partners».

Колегія Апеляційної палати вважає, що ця інформація не є очевидною для споживача. Спільний словесний елемент «S&P» може сприйматися споживачами як скорочення від різних назв, і без додаткової інформації неможливо стверджувати, що споживачі асоціюватимуть його виключно з компанією «Standard & Poor's» чи словосполученням «Siutkin & Partners».

Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення за семантичною ознакою не схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки, з огляду на наведені вище тлумачення словесних елементів, відсутня подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей.

<sup>4</sup> <https://www.deepl.com/uk/translator#en/uk/global>

<sup>5</sup> <https://slovyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>

<sup>6</sup> <https://svitinvest.com.ua/navchannya/slovník-terminiv/#I>

<sup>7</sup> <https://slovyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82>

<sup>8</sup> <https://slovyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9>

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки, враховуючи їх фонетичне звучання та семантичне значення, кольорову гаму, оригінальне графічне виконання заявленого позначення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № m 2020 11236 позначення не схоже з протиставленою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1326207, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених послуг.

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 торговельної марки 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. Водночас 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.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться у справі, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, та зазначає наступне.

З 2008 року заявник, Сюткін М. М., є власником ТОВ «АГЕНСТВО З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕС ЕНД ПІ», яке здійснює свою діяльність у сфері права. Заявлене позначення «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» використовується заявником на сайті <https://sp.agency> для надання юридичних послуг та послуг ризик-менеджменту.

«S&P Agency» – провідна консалтингова компанія в Україні, яка допомагає іноземним та локальним інвесторам знизити інвестиційні ризики, захистити активи, створити оптимальні бізнес-моделі та налагодити коректну взаємодію з державними органами»<sup>9</sup>.



Заявник є власником торговельних марок за свідоцтвом України

№ 253458 (заявка № т 2017 02333 від 08.02.2017) та **S&P Agency** за свідоцтвом України № 270205 (заявка № т 2017 28999 від 21.12.2017), які зареєстровані відносно послуг 35, 38, 41 та 45 класів МКТП.

Апелянт – компанія Ес енд Пі Глобал Інк., є власником торговельної марки «S&P Global» за міжнародною реєстрацією № 1326207, якій надано правову охорону в Україні відносно товарів 09, 16 та послуг 35, 36, 40, 41 та 42 класів МКТП.

Згідно з інформацією, що міститься на офіційному сайті апелянта <https://www.spglobal.com/en><sup>10</sup>, компанія S&P Global Ink. є міжнародним рейтинговим агентством, яке займається аналітичним дослідженням фінансового ринку.

Основні напрямки її діяльності включають: аналіз ринків, кредитні рейтинги та консультування для інвесторів і компаній, а також надання широкого спектра даних та аналітичних рішень для допомоги в прийнятті бізнес-рішень. S&P Global Ink. управляє відомими ринковими індексами, такими як S&P 500, які слугують еталонами для фінансових ринків, оцінює кредитоспроможність держав, корпорацій та інших емітентів, а також розробляє прогнози та аналітичні інструменти для підтримки бізнесу в швидко змінюваному середовищі.

Ураховуючи характер діяльності заявника та апелянта, висновок колегії Апеляційної палати про те, що заявлене за заявкою № т 2020 11236 позначення «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» не схоже з протиставленою торговельною маркою «S&P Global» за міжнародною реєстрацією № 1326207 настільки, що їх можна сплутати, колегія Апеляційної палати вважає твердження апелянта стосовно можливості введення в оману споживачів щодо надавача послуг у процесі використання заявленого позначення як торговельної марки не доведеним.

<sup>9</sup> <https://sp.agency/>

<sup>10</sup> <https://www.spglobal.com/en>

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно зі статтею 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Позначення вважається тотожним або схожим з фірмовим (комерційним) найменуванням, що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, якщо щодо них наявні ознаки, визначені пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил.

Використанням фірмового (комерційного) найменування визнається фактичне його використання в господарському обігу, зокрема:

пропонування товару з нанесеним на нього фірмовим (комерційним) найменуванням для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги; застосування його в будь-якому документі, публікації, рекламі тощо, використаних у господарському обігу та призначених для третіх осіб, наприклад споживача.

Фірмове (комерційне) найменування вважається відомим в Україні, якщо відомості про нього доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено) і його використання пов'язується з конкретно (певною) особою щодо певних товарів і послуг, які є результатом господарської діяльності цієї особи.

Джерелами інформації, що містять відомості про фірмове (комерційне) найменування, можуть бути, зокрема, енциклопедії, довідники, каталоги, відомості органів державної влади, органів місцевого самоврядування, статистична або адміністративна інформація, що підтверджують факт використання фірмового (комерційного) найменування або право на нього, а також реєстри, які ведуться в установленому законом порядку.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що

призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Проте, зазначеним Законом передбачено для осіб можливість мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить споживачів в оману щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, і послуг, які вони надають.

Ураховуючи наведені апелянтом відомості та надані на їх підтвердження документи, фірмове (комерційне) найменування «Standard & Poor's» та його скорочення «S&P» компанії S&P Global Ink., зазначені в запереченні апелянта, використовуються ним у сфері фінансових послуг, аналітики, кредитних рейтингів та управління ринковими індексами.

Колегія зазначає, що словесний елемент «S&P» не буде сприйматися споживачами як скорочення, що вказує лише на апелянта.

Колегія Апеляційної палати вважає, що фірмові (комерційні) найменування заявника та апелянта не тотожні й мають розрізняльні елементи. Також важливим є те, що збіг у найменуваннях не є повним.

Колегія вважає, що споживачі жодним чином не зможуть сплутати фірмові (комерційні) найменування заявника та апелянта, оскільки діяльність апелянта не є комерційною, а пов'язана зі сферою фінансово-аналітичних послуг, кредитних рейтингів та управління ринковими індексами, а діяльність заявника пов'язана зі сферою права.

Тому частковий збіг найменувань не може ввести споживачів в оману.

Отже, зважаючи на різну діяльність заявника та апелянта, яка не може конкурувати одна з одною, та з урахуванням висновку колегії Апеляційної палати щодо відсутності можливості введення в оману споживачів відносно надавача послуг в процесі використання заявленого позначення як торговельної марки, плутанина фірмового (комерційного) найменування заявника та апелянта вкрай низька.

Подані апелянтом і заявником як докази документи на підтвердження своїх доводів, якими вони обґрунтовували свої вимоги, оцінені колегією Апеляційної палати за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалося на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії установленної сили. Колегія оцінювала належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності (пункт 5, глава 7, розділ I Регламенту).

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення від 19.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» за заявкою № т 2020 11236 і задоволення заперечення Ес енд Пі Глобал Інк.

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 економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

**в и р і ш и л а:**

1. Відмовити Ес енд Пі Глобал Інк. (US) у задоволенні заперечення.
2. Рішення від 19.08.2021 про реєстрацію торговельної марки «S&P Agency Investment Risk Management, зобр.» за заявкою № m 2020 11236 залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати 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

І. А. Костенко  
Т. М. Бабенко  
А. М. Балховська



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/279-24 від 28.11.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Костенко І. А. 28.11.2024 16:02  
3FAA9288358EC0030400  
00009D673A0000A6DB00



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/279-24 від 28.11.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Балховська А. М. 28.11.2024  
15:24  
1D70F107000000000000  
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ  
№3201-01/279-24 від 28.11.2024  
КЕП (Підписання проекту):  
Бабенко Т. М. 28.11.2024 15:08  
043AEC07000000000000  
00000000000000000001