

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
08.09.2026 № 252/2026



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>, код згідно ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

08 червня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 05.08.2025 № Р-АП/122-25, у складі головуєчого Гостевої А. І. та членів колегії Ваганової В. С., Попова В. В., за участю секретаря засідання Гостевої А. І., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕШН РЕНТ» проти рішення УКРНОІВІ від 27.04.2023 про реєстрацію торговельної марки «w walky, комб.» за заявкою № m 2021 13242, заявник – ССС.eu Сп. з о.о. (PL).

Представники апелянта – Коваль М. П., Ресенчук В. М.

Представник заявника – відсутній.

Представник УКРНОІВІ – Гончарова Н. В.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕШН РЕНТ» (далі – ТОВ «ФЕШН РЕНТ», апелянт), 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 Національного органу інтелектуальної власності до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання копії рішення, надісланої такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УкрНОІВІ від 27.04.2023 про реєстрацію торговельної марки «w walky, комб.» за заявкою № m 2021 13242 та вважає, що заявлене позначення відносно усіх зазначених у заявці товарів 18 та 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абзацом другим пункту 2 та абзацом п'ятим пункту 3 статті 6 Закону, а саме: може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, та є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками, раніше зареєстрованими в Україні на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених товарів.

Як доводи проти реєстрації заявленого позначення, апелянт наводить такі відомості.

Апелянт є власником таких торговельних марок:

walker за свідоцтвом № 146320 від 25.10.2011 (заявка № m 2010 06134 від 20.04.2010) для товарів 25 та послуг 35 класів МКТП;

 за свідоцтвом № 256454 від 10.04.2019 (заявка № m 2016 25105 від 11.11.2016) для товарів 18 та послуг 35 класів МКТП;

 за свідоцтвом № 256455 від 10.04.2019 (заявка № m 2016 25108 від 11.11.2016) для товарів 18 та послуг 35 класів МКТП;

 за свідоцтвом № 259980 від 10.06.2019 (заявка № m 2017 19908 від 07.09.2017) для товарів 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП;

 за свідоцтвом № 259981 від 10.06.2019 (заявка № m 2017 19912 від 07.09.2017) для товарів 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП;

 за свідоцтвом № 311765 від 05.01.2022 (заявка № m 2020 01715 від 30.01.2020) для послуг 35 класу МКТП.

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення  за заявкою № m 2021 13242 і торговельних марок, власником яких він є, і дійшов висновку, що вони є схожими за візуальною (графічною), фонетичною та семантичною ознаками. За графічною ознакою, оскільки порівнювані позначення виконані схожим шрифтом та стилем написання (прописні літери, жирний шрифт), словесні елементи розміщені на фоні горизонтального прямокутника. Фонетична схожість зумовлена тим, що словесні елементи порівнюваних позначень «walky» ['wɔ:ki] та «walker» ['wɔ:kə] мають спільний початковий елемент «walk-», однакову кількість складів, близьку ритміку та наголос, а відмінність лише у закінченнях «-у» та «-er» не усуває загальної звукової схожості. Семантична схожість, на думку апелянта, полягає в тому, що обидва словесні елементи походять від основи «walk», викликають асоціації з ходьбою або рухом та можуть сприйматися як позначення, що належать до однієї серії торговельних марок або одному правовласнику.

Також апелянт проаналізував перелік товарів 18 і 25 класів МКТП заявленого позначення і вважає, що ці товари є такими самими або спорідненими

з товарами, для яких зареєстровані його торговельні марки, оскільки мають однакове призначення, канали збуту, коло споживачів та реалізуються на одному ринку. Послуги 35 класу МКТП, для яких зареєстровані торговельні марки апелянта, є спорідненими із заявленими товарами 18 та 25 класів МКТП, оскільки безпосередньо пов'язані з їх рекламою, просуванням та розповсюдженням.

Апелянт зазначає, що чим сильніша і відоміша раніше зареєстрована торговельна марка, тим ширше об'єм її правової охорони і, як наслідок, більша вірогідність того, що використання однакових або схожих торговельних марок призведе до змішування. Тобто, якщо споживачам будуть пропонуватися товари 18, 25 класів МКТП під торговельною маркою «w walky, комб.», то у споживачів може виникнути думка, що товари торговельних марок «w walky, комб.» та «WALKER» належать одній особі.

Завдяки тривалому та інтенсивному використанню торговельна марка «WALKER» набула широкої відомості серед споживачів України, у зв'язку з чим заявлене позначення «w walky, комб.» за заявкою № m 2021 13242 слід розглядати як таке, що є тотожним та схожим до ступеня змішування у цілому з зареєстрованими торговельними марками апелянта.

Апелянт вважає, що заявлене позначення є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів та надавача послуг, і обґрунтовує це таким.

ТОВ «ФЕШН РЕНТ» є власником мережі мультибрендових магазинів «WALKER», де представлені товари кращих всесвітньовідомих брендів, зокрема Tommy Hilfiger, Diesel, Calvin Klein, DKNY, G-Star RAW, Pepe Jeans, Schutz, Love Moschino, Arezzo, Anacapri, Tosca Blu, Vince Camuto, Guess, Gant, Preppy, Replay, Juicy Couture, Gas, EMU Australia, Petite Jolie тощо.

Магазини «WALKER» представлені в таких містах: Київ (ТРЦ «River Mall», «Космополіт», «Sky Mall», «Dream», «Ocean Plaza», «Гулівер», «Lavina Mall», «Проспект», «Піраміда», Walker Outlet ТРЦ «Караван»); Одеса (вул. Дерибасівська, 27, ТЦ «Fontan Sky Center», «City Center», «Рів'єра»); Харків (ТРК «Караван», вул. Сумська, 6); Дніпро (ТЦ «Пасаж», «Мост-Сіті», «Караван»); Запоріжжя («City Mall»); Львів (пл. Міцкевича, 8, ТРЦ «Victoria Gardens», «King Cross Leopoldis»); Миколаїв (ТРЦ «Сіті-Центр»); Вінниця (ТРЦ «Sky Park»).

Крім офлайн-магазинів, товари доступні онлайн: офіційна сторінка у соціальній мережі «Facebook» (<https://www.facebook.com/walkerua>) та інтернет-магазин (<https://md-fashion.com.ua>).

Апелянт наголошує, що надання правової охорони на території України торговельній марці «w walky, комб.» для товарів 18 та 25 класів МКТП призведе до розмивання належних йому торговельних марок та вводитиме споживачів в оману щодо комерційного походження відповідних товарів.

Також апелянт зазначає, що під час оцінки схожості торговельних марок необхідно враховувати не лише самі позначення, а й фактичні обставини їх використання, зокрема репутацію та ступінь відомості торговельної марки. За його твердженням, споживач зазвичай керується загальним враженням і

пам'яттю про вже відому йому торговельну марку, тому ризик сплутування є значно вищим у разі використання схожого позначення щодо відомої торговельної марки.

Апелянт вважає, що торговельна марка «WALKER» є достатньо відомою серед українських споживачів та асоціюється саме з ним, а тому використання заявником позначення «w walky, комб.» для товарів 18 та 25 класів МКТП створюватиме у споживачів помилкове уявлення про те, що відповідні товари виробляються, реалізуються за ліцензією, за згодою, під контролем або за участю ТОВ «ФЕШН РЕНТ».

На обґрунтування своїх доводів представник апелянта разом із запереченням надав такі документи (у копіях від 07.08.2023 № Вх-16739-Е/2023):

бібліографічні дані заявки № m 2021 13242;

бібліографічні дані свідоцтв України №№ 146320, 256454, 256455, 259980, 259981;

бібліографічні дані заявки № m 2020 01715;

інформація про ТОВ «ФЕШН РЕНТ»;

роздруківки з вебсайту ТОВ «ФЕШН РЕНТ» (<https://md-fashion.com.ua>).

На доповнення до доводів, наведених у запереченні, представник апелянта подав додаткові письмові пояснення (від 19.12.2025 № Вх-73836/2025), у яких просить врахувати такі обставини.

Апелянт зазначає, що рішення УКРНОІВІ від 27.04.2023 про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 2021 13242 було прийнято без належного врахування поданого ним мотивованого заперечення. На думку апелянта, висновок експертизи не містить достатнього обґрунтування причин відхилення його доводів, а пояснення, надані заявником, були безпідставно визнані експертизою обґрунтованими, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення про реєстрацію заявленого позначення.

Апелянт звертає увагу, що заявки на реєстрацію належних йому торговельних марок мають більш ранній пріоритет, починаючи з 20.04.2010, тоді як пріоритет заявленого позначення за заявкою № m 2021 13242 почався лише з 02.06.2021.

Апелянт зазначає, що історія бренду **walker** почалася у березні 2010 року з відкриття ТОВ «МД ГРУП» (попереднім власником торговельної марки) першого магазину в місті Одеса. За твердженням апелянта, як правонаступник торговельної марки «walker» за свідоцтвом № 146320 він понад одинадцять років до дати подання заявки № m 2021 13242 здійснював комерційну діяльність в Україні під серією (родиною) торговельних марок, домінуючим словесним елементом яких є «WALKER».

Під брендом «WALKER» функціонує мережа мультибрендових магазинів, у яких реалізуються взуття, одяг та аксесуари провідних світових брендів. За наданими відомостями, станом на дату подання додаткових пояснень мережа налічувала 23 магазини, розташовані у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Миколаєві, Чернівцях, Сумах та Запоріжжі. На підтвердження зазначених обставин апелянтом надано копії договорів оренди, суборенди, попередніх

договорів, витягів із договорів оренди та інших документів щодо діяльності під позначенням «WALKER».

Апелянт також зазначає, що бренд «WALKER» використовується не лише в Україні, а й на території Республіки Казахстан.

На підтвердження активного використання та просування бренду «WALKER» апелянт посиляється на проведення низки рекламних кампаній («Летящей походкой» (осінь-зима 2016/17), «Выше облаков», «Хочу ще», «#iwokeupinwalker», «No Rules – Walk Your Way» (2017), співпрацю з відомими дизайнерами, блогерами, телеведучими та іншими медійними особами, а також участь у соціальних та благодійних проєктах, зокрема у проєкті «FashionABLE Shopping». Крім того, апелянт зазначає, що магазини «WALKER» є одними із ключових fashion-орендарів найбільших торговельно-розважальних центрів України.

На думку апелянта, тривале використання бренду, якість товарів, активна рекламна діяльність та широка присутність на ринку зумовили набуття торговельними марками, що містять словесний елемент «WALKER», високого ступеня відомості, доброї репутації та підвищеної розрізняльної здатності серед українських споживачів. На підтвердження цього апелянт посиляється, зокрема, на функціонування офіційного вебсайту, сторінки бренду в соціальній мережі «Instagram», яка ведеться з квітня 2014 року та налічувала понад 44 тис. підписників, а також на системне проведення рекламних кампаній із використанням різних рекламних засобів та каналів комунікації.

З огляду на наведені обставини апелянт вважає, що належні йому торговельні марки стійко асоціюються саме з ним, у зв'язку з чим небезпека сплутування заявленого позначення з його торговельними марками, виникнення асоціації між ними та введення споживачів в оману щодо комерційного походження товарів має підвищений ступінь імовірності. На думку апелянта, реєстрація заявленого позначення призведе до неправомірного використання репутації його бренду, послаблення розрізняльної здатності належних йому торговельних марок (розмивання бренду) та порушення його майнових прав.

Апелянт також зазначає, що під час оцінки заявленого позначення експертизою не було належним чином досліджено домінуючі словесні елементи порівнюваних позначень та не проведено їх комплексного аналізу за фонетичною, графічною і семантичною ознаками з урахуванням загального враження, яке вони справляють на споживача.

Крім того, апелянт наголошує, що заявник здійснює аналогічну комерційну діяльність, реалізуючи товари через ті самі канали збуту, що, на його думку, свідчить про пряму конкуренцію між сторонами та додатково підвищує ризик виникнення у споживачів помилкового уявлення про спільне комерційне походження відповідних товарів.

Апелянт не погоджується із доводами заявника про те, що він не є виробником товарів 18 та 25 класів МКТП. За його твердженням, він здійснює контрактне виробництво товарів під власними торговельними марками, а також використовує їх під час реалізації товарів, надання послуг, у рекламі, діловій

документації та мережі «Інтернет», що, на його думку, підтверджує фактичне використання цих торговельних марок щодо відповідних товарів і послуг.

На підтвердження своєї позиції апелянт також посиляється на рішення Патентного відомства Республіки Польща у спорі між цими самими сторонами, зазначаючи, що під час того провадження сам заявник стверджував про схожість позначень «WALKER» та «walky», зокрема через їх спільну основу «walk». На думку апелянта, це свідчить про суперечливість теперішньої позиції заявника та додатково підтверджує схожість порівнюваних позначень.

Водночас апелянт вважає необґрунтованими посилання заявника на зазначене рішення як на доказ правомірності реєстрації спірного позначення в Україні. На його думку, реєстрація торговельної марки в іншій державі не може визначати результат розгляду заявки в Україні, оскільки кожна заявка повинна оцінюватися індивідуально з урахуванням обставин конкретної справи, національної практики та доказів, що стосуються саме України. Крім того, апелянт зазначає, що польське рішення ґрунтується на іншій практиці оцінки схожості торговельних марок, а заявник подав лише його вибіркового переклад, не переклавши частини, які, на думку апелянта, є для нього несприятливими.

Апелянт також не погоджується з твердженням заявника про слабку розрізняльну здатність словесного елемента «WALKER» у зв'язку з існуванням інших торговельних марок із цим словом. На його думку, сам факт наявності інших реєстрацій не свідчить про втрату розрізняльної здатності належних йому торговельних марок. Навпаки, внаслідок багаторічного активного використання, широкої рекламної кампанії та функціонування розгалуженої мережі магазинів торговельна марка «WALKER» набула високої розрізняльної здатності та стійко асоціюється саме з апелянтом.

Крім того, апелянт зазначає, що під час розгляду заявки експертизою не було належним чином враховано положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, практику Суду Європейського Союзу та рекомендації EUIPO щодо оцінки схожості торговельних марок і ймовірності їх сплутування. На думку апелянта, з урахуванням міжнародних зобов'язань України відповідні підходи мали бути застосовані під час оцінки заявленого позначення.

На обґрунтування своїх доводів представник апелянта разом із додатковими поясненнями надав такі документи (у копіях):

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ФЕШН РЕНТ»;

Статут ТОВ «ФЕШН РЕНТ»;

документи щодо передачі прав на торговельні марки «WALKER»;

договори оренди, суборенди, попередні договори, витяги з договорів оренди та інші документи, що підтверджують здійснення господарської діяльності під позначенням «WALKER» у 2010-2024 роках;

матеріали з мережі «Інтернет», зокрема роздруківки вебсторінок офіційних сайтів, вебсайтів торговельно-розважальних центрів, електронних засобів масової інформації, інформаційних ресурсів, соціальних мереж «Facebook»,

«Instagram», онлайн-енциклопедій та інших джерел, що містять відомості про використання та просування позначення «WALKER»;

посилання на рекламні відеоматеріали, розміщені на платформі «YouTube»;

зразки рекламних матеріалів та засобів рекламного оформлення (вітрини, фасади магазинів, стенди, плакати, пакування, брендбук, поліграфічна продукція, рекламні матеріали, що використовувалися у кінотеатрах тощо);

витяг із бази даних «Darts-IP CaseLaw» від 20.06.2025.

Представник УКРНОІВІ, обґрунтовуючи свою позицію, зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону та 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).

Під час експертизи заявки № m 2021 13242 Товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕШН РЕНТ» було подане мотивоване заперечення щодо невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони (Вх. від 07.09.2021 № Вх-35719/2021).

06.12.2021 експертом отримано відповідь заявника на мотивоване заперечення (№ Вх-48609/2021), у якій були наведені доводи на користь реєстрації позначення за заявою № m 2021 13242.

Крім того, під час проведення кваліфікаційної експертизи заявнику було надіслано попередній висновок – повідомлення УКРНОІВІ (вих. від 04.04.2023 № 63064/ЗМ/23) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки щодо частини товарів 25 класу МКТП, а саме: «одяг, наголовні убори», на тій підставі, що заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «WALKIE», раніше зареєстрованою в Україні на ім'я FALKE KGaA, DE (міжнародна реєстрація № 629328 від 25.11.1994) щодо споріднених товарів (пункт 3 статті 6 Закону).

13.04.2023 УКРНОІВІ одержано відповідь заявника на повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки, у якій заявник, з метою усунення встановлених експертизою підстав для відмови, подав скорочений перелік товарів 25 класу МКТП, а саме: «взуття».

За результатами розгляду матеріалів заявки експертом встановлено, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати, з торговельними марками ТОВ «ФЕШН РЕНТ». Водночас експерт зазначив, що заявлене позначення має оригінальне графічне виконання, яке вирізняє його серед інших торговельних марок. Крім того, за результатами семантичного аналізу встановлено, що словесний елемент «walky» відсутній у словниках та є вигаданим словом. Також експертом були враховані пояснення заявника щодо використання заявленого позначення на території Республіки Польща.

За результатами розгляду документів, поданих апелянтом та заявником, експерт визнав доводи ТОВ «ФЕШН РЕНТ», викладені у мотивованому запереченні проти заявки № m 2021 13242 щодо невідповідності наведеного в ній

позначення умовам надання правової охорони, такими, що не підлягають врахуванню. Водночас аргументи та відомості, наведені та документально підтверджені заявником у відповідь на заперечення, визнані обґрунтованими і такими, що дають можливість вважати заявлене позначення таким, що відповідає умовам надання правової охорони.

На підставі висновку експертизи від 27.04.2023 № 78481/ЗМ/23 про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно усього переліку заявлених товарів, за результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення від 27.04.2023 № 78570/ЗМ/23 про реєстрацію торговельної марки «w walku, комб.» за заявкою № m 2021 13242 відносно усього переліку заявлених товарів 18 та 25 класів МКТП.

Заявник – CCC.eu Сп. з о.о. (PL) у відзиві на заперечення від 02.10.2025 № Вх-56731/2025 не погодився з доводами апелянта, викладеними у запереченні, та зазначив таке.

Апелянт у своєму запереченні не надав жодного доказу використання торговельної марки зі словесним елементом «WALKER» для маркування товарів 18 або 25 класу МКТП. Натомість із матеріалів заперечення вбачається, що ТОВ «ФЕШН РЕНТ» є власником мережі мультибрендових магазинів «WALKER», у яких реалізуються товари всесвітньовідомих брендів. Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основними видами діяльності ТОВ «ФЕШН РЕНТ» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний), надання в оренду вантажних автомобілів, консультування з питань комерційної діяльності й керування, вантажний автомобільний транспорт, роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах, неспеціалізована оптова торгівля, зокрема роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах.

На підставі наведеного, заявник вважає, що апелянт не є виробником товарів 18 та 25 класів МКТП, а лише здійснює реалізацію товарів інших виробників.

Водночас заявник зазначає, що використовує заявлене позначення для маркування товарів 18 та 25 класів МКТП, зокрема взуття, на підтвердження чого надав приклади такого використання.

На думку заявника, твердження апелянта щодо можливості введення споживачів в оману є необґрунтованими, оскільки споживачі товарів 18 та 25 класів МКТП є достатньо уважними та не сплутають товари, що реалізуються у магазинах «WALKER» під торговельними марками відомих виробників, як такі, що мають те саме комерційне походження, що й товари, які марковані заявленим позначенням та реалізуються в інших торговельних закладах.

Крім того, заявник вважає, що заявлене позначення та торговельні марки апелянта не є схожими настільки, що їх можна сплутати. На його думку, незважаючи на певну фонетичну схожість словесних елементів «walku» та «walker», порівнювані позначення відрізняються за семантичною та графічною (візуальною) ознаками. Так, словесний елемент «walku» є вигаданим, тоді як

слово «walker» має самостійне лексичне значення в англійській мові та перекладається українською мовою як «пішохід». Крім того, заявлене позначення відрізняється від торговельних марок апелянта графічним виконанням, зокрема завдяки використанню графічного елемента у вигляді літери «W» у білому колі, малинового кольору та загальної композиції позначення.

Також заявник зауважує, що торговельні марки апелянта тривалий час співіснують в Україні з торговельними марками інших осіб, які містять словесний елемент «WALK» або похідні від нього та зареєстровані щодо товарів 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП. На думку заявника, це свідчить про відсутність у словесного елемента «WALKER» високої розрізняльної здатності та підтверджує його слабкий характер щодо товарів 18 та 25 класів МКТП.

Крім того, заявник зазначає, що 29.06.2016 апелянт подав міжнародну заявку № 1332177 на торговельну марку «walker» із зазначенням Польщі. У зв'язку з цим заявник, як власник національної реєстрації у Польщі на комбіновану торговельну марку «w walky, комб.» для товарів 25 класу МКТП, подав до Патентного відомства Польщі заперечення проти надання правової охорони зазначеному позначенню. За твердженням заявника, за результатами повторної експертизи Патентне відомство Польщі дійшло висновку, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, а їх співіснування не вводитиме споживачів в оману. На підтвердження зазначених обставин заявник посиляється на копію відповідного рішення Патентного відомства Польщі з частковим перекладом українською мовою, додану до матеріалів заявки.

Ураховуючи наведене, заявник просить відмовити ТОВ «ФЕШН РЕНТ» у задоволенні заперечення та залишити чинним рішення УкрНОІВІ від 27.04.2023 про реєстрацію торговельної марки «w walky, комб.» за заявкою № m 2021 13242 відносно заявлених товарів.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УкрНОІВІ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати, з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала вступне слово представників апелянта, з'ясувала обставини, на які вони посиляються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 07.08.2023 № Вх-16739-Е/2023), додаткових матеріалах до заперечення (від 19.12.2025 № Вх-73836/2025), матеріалах заявки

№ т 2021 13242, письмових поясненнях представника заявника (від 02.10.2025 № Вх-56731/2025).

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 4.3 Правил¹, та зазначає таке.

Згідно з абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Водночас позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах та є схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості.

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 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. 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. При оцінці схожості комбінованих 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. Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне

¹ Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УкрНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

(семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення в площині позначення. Тому, для встановлення того, чи займає конкретний елемент домінуюче положення, необхідно розглядати ці критерії у сукупності. Отже, позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто суттєво впливає на сприйняття загальної композиції знака.

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.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз порівнюваних позначень і зазначає таке.



Заявлене на реєстрацію позначення  є комбінованим, складається зі словесних і зображувальних елементів, виконаних у малиновому та білому кольорах. Словесний елемент «walky» виконаний літерами латиниці білого кольору оригінальним шрифтом та розміщений на тлі прямокутника малинового кольору. У лівій частині позначення міститься зображувальний елемент у вигляді білого кола, у яке вписано стилізовану літеру «W», виконану оригінальним шрифтом малинового кольору. Позначення подано на реєстрацію в малиновому кольорі відносно товарів 18, 25 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка  за свідоцтвом України № 146320 складається зі словесного елемента «walker», виконаного стандартним шрифтом літерами латиниці, та має правову охорону відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка  за свідоцтвом України № 256454 є комбінованою та складається зі словесних і зображувальних елементів. Зображувальний елемент являє собою прямокутник чорного кольору, на тлі якого один під одним розміщені словесні елементи «walker» та «BAGS&ACCESSORIES». Словесний елемент «walker» виконано стандартним шрифтом літерами латиниці білого кольору, а словесний елемент «BAGS&ACCESSORIES» – стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці білого кольору значно меншого розміру. Словесний елемент «walker» є домінуючим з огляду на його розмір та розміщення у площині позначення. Торговельна марка має правову охорону відносно товарів 18 та послуг 35 класів МКТП.



Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка  за свідоцтвом України № 256455 складається зі словесних елементів «walker» та

«BAGS&ACCESSORIES», розміщених один під одним. Словесний елемент «walker» виконано стандартним шрифтом літерами латиниці, а словесний елемент «BAGS&ACCESSORIES» – стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці значно меншого розміру. Словесний елемент «walker» є домінуючим з огляду на його розмір та розміщення у площині позначення. Торговельна марка має правову охорону відносно товарів 18 та послуг 35 класів МКТП.

walker
MULTIBRAND SHOES & BAGS STORE

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка за свідоцтвом України № 259980 складається зі словесних елементів «walker» та «MULTIBRAND SHOES&BAG STORE», розміщених один під одним. Словесний елемент «walker» виконано стандартним шрифтом літерами латиниці, а словесний елемент «MULTIBRAND SHOES&BAG STORE» – стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці значно меншого розміру. Словесний елемент «walker» є домінуючим з огляду на його розмір та розміщення у площині позначення. Торговельна марка має правову охорону відносно товарів 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка за свідоцтвом України № 259981 є комбінованою та складається зі словесних і зображувальних елементів. Зображувальний елемент являє собою прямокутник чорного кольору, на тлі якого один під одним розміщені словесні елементи «walker» та «MULTIBRAND SHOES&BAG STORE». Словесний елемент «walker» виконано стандартним шрифтом літерами латиниці білого кольору, а словесний елемент «MULTIBRAND SHOES&BAG STORE» – стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці значно меншого розміру. Словесний елемент «walker» є домінуючим з огляду на його розмір та розміщення у площині позначення. Торговельна марка має правову охорону відносно товарів 18, 25 класів та послуг 35 класу МКТП.

walker
OUTLET

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка за свідоцтвом України № 311765 складається зі словесних елементів «walker» та «outlet», розміщених один під одним. Словесний елемент «walker» виконано стандартним шрифтом літерами латиниці, а словесний елемент «outlet» – оригінальним шрифтом літерами латиниці значно меншого розміру. Словесний елемент «walker» є домінуючим з огляду на його розмір та розміщення у площині позначення. Торговельна марка має правову охорону щодо 35 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати провела фонетичний аналіз досліджуваних позначень та зазначає таке.

Словесний елемент заявленого позначення «walky» та словесний елемент протиставлених торговельних марок «walker» складаються із звуків, що

збігаються [w, a, l, k]. Водночас порівнювані позначення мають різні закінчення та фонетичну (звукову) характеристику, яка відтворюється рядом звуків і звукосполучень ['wɔ:ki] та ['wɔ:kə(r)] відповідно, що в цілому відрізняє звучання та сприймання на слух порівнюваних словесних елементів. У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати не вважає порівнювані позначення схожими до ступеня сплутування за фонетичною ознакою.

Аналіз графічної схожості показав, що порівнювані позначення схожі за алфавітом (латиниця). Разом з тим вони відрізняються графічним виконанням словесних елементів, кольоровою гамою, композиційною побудовою, а також наявністю у заявленому позначенні самостійного зображувального елемента у вигляді стилізованої літери «W» у білому колі. Крім того, окремі протиставлені торговельні марки містять додаткові словесні елементи «BAGS&ACCESSORIES», «MULTIBRAND SHOES&BAG STORE» та «outlet». У сукупності зазначені відмінності зумовлюють різне зорове сприйняття порівнюваних позначень та не створюють загального враження їх візуальної схожості.

Для встановлення семантичної схожості Колегія Апеляційної палати звернулася до загальнодоступних довідково-інформаційних джерел, зокрема до онлайн-словників англійської мови Cambridge Dictionary та Oxford Learner's Dictionaries, та встановила таке.

Слово «walker» є словом англійської мови, яке має самостійне лексичне значення. Згідно зі словником Cambridge Dictionary, walker ['wɔ:kə(r)] – це «людина, яка ходить пішки, особливо для фізичних вправ або задоволення» (a person who walks, especially for exercise or enjoyment)². Аналогічно, словник Oxford Learner's Dictionaries визначає слово walker як «особу, яка ходить, зазвичай для задоволення або фізичних вправ» (a person who walks, usually for pleasure or exercise)³.

Словесний елемент «walky» у словниках англійської мови відсутній та не має самостійного лексичного значення.

Колегія Апеляційної палати вважає, що споживач, який володіє базовими знаннями англійської мови, може пов'язати словесний елемент «walky» з англійським дієсловом to walk («ходити»). Водночас додавання закінчення «-у» утворює слово, яке відсутнє у словниках англійської мови та не має самостійного усталеного лексичного значення. Тому, незважаючи на можливі асоціації зі словом «walk», словесний елемент «walky» у цілому сприймається як фантазійне позначення.

Натомість словесний елемент «walker» є словом англійської мови, що має чітке словникове значення та викликає у споживача конкретні смислові асоціації з особою, яка ходить пішки. З огляду на своє семантичне значення, слово «walker» часто використовується у складі різних торговельних марках, зареєстрованих щодо товарів 25 класу МКТП.

² <https://dictionary.cambridge.org/uk/dictionary/english/walker>

³ <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/walker?q=walker>

Отже, незважаючи на наявність спільної основи «walk» у порівнюваних позначеннях, словесні елементи «walky» та «walker» відрізняються за своїм семантичним сприйняттям і не створюють однакових смислових асоціацій.

За результатами комплексного аналізу фонетичних, графічних та семантичних ознак колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з протиставленими торговельними марками, раніше зареєстрованими на ім'я апелянта.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № т 2021 13242 позначення не є схожим з протиставленими апелянтом торговельними марками, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених товарів і послуг.

Отже, на торговельну марку за заявкою № т 2021 03242 не поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

Стосовно доводів апелянта про ймовірність введення українського споживача в оману відносно дійсного виробника та комерційного походження товарів, які маркується заявленим позначенням «w walky, комб.», колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

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 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, що 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 особи виробника товарів, властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг тощо. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для відмови в наданні правової охорони торговельній марці, пов'язана із можливістю введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може бути

застосована, якщо індивідуальні характеристики заявленого позначення, зокрема окремі його елементи, можуть сприйматись як вказівка на конкретного виробника товарів або надавача послуг або здатні породжувати у свідомості споживача уявлення про певного виробника.

До позначень, здатних ввести споживача в оману щодо виробника товарів та/або послуг, можуть бути віднесені точне відтворення, імітація або наслідування відомих споживачам комерційних позначень іншого суб'єкта господарювання, незалежно від їх реєстрації як торговельної марки, якщо це може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Зокрема, позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Небезпека введення в оману споживача відносно виробника може, зокрема, бути наслідком використання різними особами схожих торговельних марок відносно споріднених товарів і послуг, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що споріднені товари (послуги), фактично вироблені (надані) різними особами, походять від однієї особи.

Для визначення того, чи є підстави вважати, що використання заявленого позначення за заявкою № m 2021 13242 відносно заявлених товарів 18, 25 класів МКТП може призвести до сплутування з торговельними марками апелянта і, як наслідок, введення споживача в оману щодо товару та особи, яка виробляє такий товар, колегія Апеляційної палати дослідила матеріали справи, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей в мережі «Інтернет» і встановила таке.

Заявник – компанія ССС.еу Сп.з о.о. (Республіка Польща), здійснює діяльність у сфері виробництва, дистрибуції та реалізації взуття, одягу й аксесуарів, а також є виробником товарів, що реалізуються під власними торговельними марками. Заявник є власником комбінованої торговельної марки «w walku, комб.», яка має правову охорону на території Республіки Польща (реєстрація № Р.196799 від 03.08.2007).

Згідно з матеріалами справи та наданими заявником відомостями, заявлене за заявкою № m 2021 13242 позначення використовується для маркування товарів 18 та 25 класів МКТП. Разом з тим за результатами дослідження матеріалів справи та загальнодоступних джерел інформації колегією Апеляційної палати не встановлено факту реалізації на ринку України товарів, маркованих заявленим позначенням.

Апелянт – ТОВ «ФЕШН РЕНТ», здійснює господарську діяльність, зокрема, у сфері роздрібної торгівлі одягом, взуттям та аксесуарами через мережу спеціалізованих мультибрендових магазинів. Апелянт є власником серії торговельних марок, домінуючим словесним елементом яких є «walker».

Колегія Апеляційної палати дослідила відомості, розміщені на офіційному вебсайті апелянта <https://md-fashion.ua>, а також матеріали, надані на підтвердження доводів заперечення.

За результатами дослідження встановлено, що під позначеннями «WALKER» функціонує мережа мультибрендових магазинів, розташованих у різних містах України, зокрема у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові, Миколаєві, Сумах та Запоріжжі. Через зазначену мережу магазинів, а також офіційний вебсайт здійснюється реалізація товарів різних виробників. На вебсайті представлено широкий асортимент товарів, зокрема взуття, одягу, сумок та аксесуарів, що пропонуються під торговельними марками Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, GANT, G-Star RAW, Karl Lagerfeld, Karl Lagerfeld Jeans, Replay, Guess, New Balance, Converse, Crocs, Puma, Under Armour, Michael Kors тощо.

Водночас матеріали справи не містять докази використання апелянтом позначенням «walker» для маркування товарів 18 та 25 класів МКТП. Наявні у справі матеріали свідчать, що торговельні марки апелянта, які містять словесний елемент «walker», використовуються ним для індивідуалізації мережі мультибрендових магазинів, через які здійснюється реалізація товарів різних виробників. Представлений на вебсайті та в роздрібних магазинах асортимент складається переважно з товарів відомих міжнародних брендів середнього та високого цінового сегмента.

Щодо доводів апелянта про репутацію та відомість торговельних марок «walker» колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Апелянт посилається на тривале використання торговельних марок, які містять у своєму складі домінуючий елемент «walker», їх репутацію та відомість серед споживачів України, вважаючи, що ці обставини зумовлюють підвищений ризик сплутування заявленого позначення з торговельними марками апелянта. На підтвердження зазначених доводів апелянтом надано відомості про діяльність мережі мультибрендових магазинів «WALKER», роздруківки з офіційного вебсайту та інші матеріали щодо використання торговельних марок «WALKER» у господарській діяльності.

Колегія Апеляційної палати врахувала зазначені матеріали та погоджується, що торговельні марки, які містять словесний елемент «walker», тривалий час використовуються апелянтом під час надання послуг 35 класу МКТП. Водночас сама по собі відомість торговельних марок апелянта не є достатньою підставою для висновку про можливість введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Надані апелянтом і заявником як докази документи, не підтвердження своїх доводів, якими вони обґрунтовують свої вимоги, оцінені колегією Апеляційної палати за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтувалися на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Ураховуючи висновок колегії Апеляційної палати про те, що порівнювані позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати, а також те, що заявлене позначення не містить у своєму складі вказівки на особу виробника чи

належні апелянту комерційні позначення, колегія вважає не доведеними твердження апелянта щодо можливості введення в оману споживачів щодо виробника відповідних товарів або надавача послуг в процесі використання заявленого позначення як торговельної марки.

Отже, підстава для відмови в наданні правової охорони, що встановлена абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення за заявкою № m 2021 13242.

За результатами розгляду заперечення, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», керуючись Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «ФЕШН РЕНТ» у задоволенні заперечення.
2. Рішення УКРНОІВІ від 27.04.2023 про реєстрацію торговельної марки «w walku, комб.» за заявкою № m 2021 13242 залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затверджене рішення Апеляційної палати може бути оскаржено в судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії
Члени колегії

А. І. Гостєва
В. С. Ваганова
В. В. Попов



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/106-26 від
07.09.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Гостєва А. І. 07.09.2026 13:00
04AF212836405D990400
00008B2B3D0052A2EC00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/106-26 від
07.09.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Ваганова В. С. 07.09.2026 12:44
3FAA9288358EC0030400
000032563A008730DB00