ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
05.11.2026 № 366/2026

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 , кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

15 жовтня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 26.05.2026 № Р-АП/96-26, у складі головуючого Теньової О. О. та членів колегії Терехової Т. В., Ваганової В. С., за участю секретаря засідання Козелецької Н. О., розглянула заперечення Рушанського Сергія Михайловича проти рішення УКРНОІВІ від 11.05.2026 про реєстрацію торговельної марки «SMART WAY TO DEVELOPMENT» за заявкою № m 2024 18431.

Апелянт – Рушанський С. М.
Представник УКРНОІВІ – Лісовська Г. В.

Заперечення апелянта – Рушанського С. М. (далі – апелянт), подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 11.05.2026 про реєстрацію торговельної марки «SMART WAY TO DEVELOPMENT» за заявкою № m 2024 18431 відносно послуг 41 класу Міжнародної класифікації

товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), прийнятим на підставі висновку експертизи від 04.05.2026 про те, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, які встановлені пунктом 1 статті 5 Закону і зазначені у розділі ІІ Правил, для всіх заявлених товарів і/або послуг, наведених у бібліографічних даних.

На підтвердження своєї правової позиції апелянт у запереченні та у засіданні наводить такі доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

04.10.2024 апелянтом подано заявку № m 2024 18431 на реєстрацію торговельної марки «SMART WAY TO DEVELOPMENT» в оранжевому кольорі для товарів 09 класу МКТП та послуг 35, 41, 42 класів МКТП.

Згідно з попереднім висновком експертизи від 02.03.2026 № 56514/ЗМ/26 апелянта було повідомлено про можливу часткову відмову в реєстрації заявленого позначення для всіх послуг 35 класу МКТП з огляду на схожість з торговельною маркою за свідоцтвом України № 153934, а також схожість з торговельною маркою за свідоцтвом України № 306802 для всіх товарів 09 класу МКТП та послуг 35, 42 класів МКТП. Заразом послуги 41 класу МКТП не були зазначені серед підстав можливої відмови.

Водночас рішенням УКРНОІВІ від 11.05.2026 затверджено висновок експертизи від 04.05.2026 про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони для всіх заявлених товарів і/або послуг, наведених у бібліографічних даних, що додаються за кодом (511), та прийнято рішення про реєстрацію торговельної марки лише для послуг 41 класу МКТП.

Апелянт, оскаржуючи рішення УКРНОІВІ від 11.05.2026, у запереченні скоротив первісно заявлений перелік товарів і послуг за заявкою № m 2024 18431 до таких:

09 клас МКТП: «програми комп’ютерні записані; програмне забезпечення комп’ютерне записане; програми комп’ютерні завантажні; застосунки комп’ютерні завантажні; платформи програмного забезпечення комп’ютерні записані або завантажні»;

42 клас МКТП: «послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп’ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп’ютерного програмного забезпечення; обслуговування комп’ютерного програмного забезпечення; інсталювання комп’ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп’ютерного програмного забезпечення; послуги з обслуговування інформаційних технологій (ІТ) (пошук та усунення несправностей програмного забезпечення); забезпечування інформацією щодо комп’ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням в режимі онлайн».

Апелянт зауважив, що протиставлена торговельна марка «SMART WAY global logistics» за свідоцтвом України № 306802 завдяки додатковому словесному елементу «global logistics» має виразне семантичне навантаження, пов’язане з логістикою, міжнародними перевезеннями, транспортними

та логістичними процесами. Натомість заявлене позначення формує зовсім інше загальне враження – розвиток, навчання, освітній процес, цифрова платформа, професійне зростання та технологічний розвиток. Відтак збіг лише початкового елемента «SMART WAY» не створює автоматичного ризику змішування за умови оцінки торговельних марок у цілому. Візуально заявлене позначення виконано в оранжевому кольорі та має власну композицію. Отже загальне зорове та смислове сприйняття порівнюваних позначень є різним.

Апелянт зазначив, що скорочений перелік товарів 09 класу МКТП та послуг 42 класу МКТП необхідний для правового захисту «SMART WAY TO DEVELOPMENT» як програмної платформи та онлайн-сервісу. Для LMS-платформи реєстрація торговельної марки щодо цих класів МКТП є ключовою з огляду на характер фактичного використання: онлайн-платформа, SaaS, кабінети користувачів, технічна підтримка, оновлення, хмарний доступ, автентифікація та програмні застосунки. Крім того, ці товари і послуги адресовані переважно професійній аудиторії: бізнес-клієнтам, HR- та L&D-підрозділам, адміністраторам навчальних платформ, освітнім організаціям, корпоративним користувачам програмного забезпечення. Споживач, який обирає LMS-платформу для навчання, тестування, атестації та розвитку персоналу, не сприймає торговельну марку «SMART WAY TO DEVELOPMENT» як позначення логістичної компанії «SMART WAY global logistics», оскільки смисловий, візуальний та ринковий контекст таких позначень є різним.

Отже, за сукупністю наведених обставин апелянт вважає, що заявлене позначення за заявкою № m 2024 18431 у межах скороченого переліку товарів 09 класу МКТП та послуг 42 класу МКТП не є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з протиставленою торговельною маркою «SMART WAY global logistics».

На підтвердження своїх доводів апелянтом надано письмові докази до заперечення від 25.05.2026 № Вх-36703/2026, а саме такі документи (у копіях):

попередній висновок експертизи від 02.03.2026 № 56514/ЗМ/26 з бібліографічними даними;

рішення УКРНОІВІ від 11.05.2026 № 136858/ЗМ/26;

висновок експертизи від 04.05.2026 № 129411/ЗМ з бібліографічними даними;

заявка на державну реєстрацію торговельної марки від 27.06.2025;

мотивована відповідь на попередній висновок експертизи з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

У додаткових письмових поясненнях до заперечення від 15.07.2026 № Вх-49620/2026 апелянт зазначив таке.

Продукт, який на сьогодні просувається під позначенням «SMART WAY TO DEVELOPMENT», у комерційну експлуатацію було введено 16.01.2021 під брендом HrAssist. Основним призначенням системи було тестування та оцінювання персоналу, що відображається у назві HrAssist як «помічник для

HR». Надалі продукт перетворився на комплексну SaaS/LMS-платформу, а коло фактичних користувачів розширилося від HR-фахівців до працівників, кандидатів, керівників та адміністраторів корпоративних клієнтів. 25.09.2023 було зареєстровано доменне ім’я smartway.pro, після чого продукт почав публічно просуватися під позначенням «SMART WAY TO DEVELOPMENT». Згідно з даними звіту щодо органічного пошуку Google за період з 01.01.2025 до 30.06.2026 кількість показників сайту smartway.pro у червні 2026 року перевищила 40 000 на місяць. Крім того, всесвітньо відоме незалежне джерело статистики «ahrefs» демонструє, що домен smartway.pro цитують 297 інших сайтів, що також свідчить про серйозний авторитет та впізнаваність «SMART WAY TO DEVELOPMENT».

Як зазначив апелянт, основним ринковим сегментом «SMART WAY» є корпоративні замовники, юридичні особи та приватні підприємці. Функціональне призначення сервісу є корпоративним: тестування кандидатів, онбординг, навчання та системний розвиток персоналу. Вибір такого продукту зазвичай не є імпульсивним. Замовники порівнюють функціонал, тарифи, інтеграції, порядок обробки даних, умови договору, технічну підтримку та інші параметри. Це зумовлює підвищений рівень уваги відповідної аудиторії та додатково унеможливлює змішування з компанією, що працює у сфері глобальної логістики.

Також на сайті smartway.pro розміщена чинна редакція документа «Умови доступу та користування сайтом «Smart Way»». За своїм змістом цей документ є публічною офертою щодо укладення ліцензійної угоди між ФОП Рушанський С. М. та клієнтом і регулює доступ до програмного забезпечення «Smart Way» та користування ним. Зазначена оферта підтверджує: існування не лише рекламної назви, а й сформованої договірної моделі надання доступу до програмного сервісу; використання домену smartway.pro і позначення «Smart Way» у правовідносинах із клієнтами; надання оплачуваного доступу до програмного забезпечення, облікових записів, вебінтерфейсу, аутентифікації та технічної підтримки; спрямованість сервісу на автоматизацію рекрутингу, HR-процесів, навчання та розвитку персоналу; наявність положень про інтелектуальну власність, конфіденційність, захист персональних даних, оплату, підтримку, строк користування та відповідальність сторін. Отже, згаданий продукт, аудиторія, функціонал і спосіб комерційного використання не належать до логістичної сфери та не створюють у професійного споживача уявлення про спільне комерційне походження зі «SMART WAY global logistics».

У додаток до зазначених вище письмових пояснень апелянтом надані такі документи:

копія свідоцтва України № 334727 на торговельну марку;

роздруківка, яка містить інформацію про умови доступу та користування сайтом «Smart Way».

Зважаючи на зазначене, апелянт просив скасувати рішення УКРНОІВІ від 11.05.2026 та прийняти рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 2024 18431 для скороченого переліку товарів 09 класу МКТП,

послуг 42 класу МКТП та послуг 41 класу МКТП, наведеного в бібліографічних даних.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пункту 3 статті 6 Закону, з урахуванням пункту 13 глави 2 розділу ІІ 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, затверджених наказом Міністерства економіки України 06.08.2024 № 19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608 (далі – Правила).

02.03.2026 заявнику за заявкою № m 2024 18431 на адресу для листування було направлено попередній висновок експертизи від 02.03.2026 № 56514/ЗМ/26 про те, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, які встановлені пунктом 1 статті 5 Закону і зазначені у розділі ІІ Правил, для частини заявлених товарів і/або послуг, оскільки:

для всіх послуг 35 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з словесною торговельною маркою «Smart Way» (тотожність домінуючої словесної частини), раніше зареєстрованою в Україні на ім’я Зудова Олега Васильовича (свідоцтво № 153934 від 26.03.2012, заявка № m 2012 00523 від 16.01.2012) щодо таких самих та споріднених послуг;

для всіх товарів 09 класу МКТП та послуг 35, 42 класів МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з комбінованою торговельною маркою «SMART WAY global logistics» (тотожність домінуючої словесної частини), раніше зареєстрованою в Україні на ім’я Гамал Фінанс ОУ (свідоцтво № 306802 від 13.10.2021, заявка № m 2021 01875 від 01.02.2021) щодо таких самих та споріднених послуг.

12.03.2026 за № 26/ЗМ/Вх№14893 заявником подано мотивовану відповідь на попередній висновок експертизи з доводами на користь реєстрації торговельної марки.

Рішенням УКРНОІВІ від 11.05.2026 № 136858/ЗМ/26 затверджено висновок експертизи від 04.05.2026 про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених товарів і/або послуг, наведених у бібліографічних даних за кодом (511). Водночас фактично рішення про реєстрацію торговельної марки за заявкою № m 2024 18431 прийнято лише для послуг 41 класу МКТП, а зазначення у висновку експертизи про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених товарів і послуг є технічною помилкою.

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ 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 ІІ Регламенту колегія Апеляційної палати, з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 25.05.2026 № Вх-367032026), у додаткових письмових поясненнях до заперечення (від 15.07.20206 № Вх-49620/2026), матеріалах заявки № m 2024 18431, та встановила таке.

Заявлене на реєстрацію позначення SMART WAY TO DEVELOPMENT складається зі словесних елементів (словосполучень) «SMART WAY» та «TO DEVELOPMENT», розташованих один під одним. Словесні елементи «SMART» та «WAY» виконані оригінальним шрифтом, який імітує нанесення напису пензлем, заголовними потовщеними літерами латиниці. Словесні елементи «TO» та «DEVELOPMENT» виконані оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці меншого розміру. Позначення подано на реєстрацію в оранжевому кольорі як розрізняльної ознаки для товарів 09 класу МКТП та послуг 35, 41, 42 класів МКТП.

З огляду на те, що апелянт скоротив заявлений при поданні заявки № m 2024 18431 перелік товарів 09 класу МКТП, послуг 42 класу МКТП та відмовився від реєстрації позначення для послуг 35 класу МКТП, розгляд заперечення по суті здійснювався колегією Апеляційної палати у межах мотивів, викладених у запереченні, з урахуванням скороченого апелянтом переліку товарів і послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення SMART WAY TO DEVELOPMENT за заявкою № m 2024 18431 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону, з урахуванням глави 2 розділу ІІ, глави 8 розділу VI Правил, та зазначає таке.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Статтею 1 Закону встановлено, що торговельна марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

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, то 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.

Відповідно до пункту 15 глави 2 розділу ІІ Правил позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Сплутування позначень відбувається, коли споживач може помилково сприйняти одне позначення за інше.

Пунктом 16 глави 2 розділу ІІ Правил визначено, що позначення вважається таким, що асоціюється у споживача з іншим позначенням, якщо наявний усталений зв'язок між цими позначеннями, унаслідок чого споживач може припустити, що товари і/або послуги із такими позначеннями походять з єдиного джерела, тобто належать одній особі або пов'язаним особам (імовірність асоціації).

Згідно з пунктом 13 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, зазначеними у пункті 3 статті 6 Закону та пунктах 14 і 15 глави 2 розділу ІІ Правил:

здійснюється пошук серед позначень, які на дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або права на які набуті іншою особою до зазначеної дати;

здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення на тотожність і схожість із позначеннями, виявленими за результатами пошуку;

з'ясовується, чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, такими самими або спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

Пунктом 15 глави 8 розділу VI Правил встановлено, що під час порівняльного аналізу заявленого позначення на тотожність і схожість з позначеннями, виявленими за результатами пошуку, заявлені словесні позначення порівнюються зі словесними, комбінованими позначеннями та іншими видами позначень, до складу яких входять словесні елементи. Порядок встановлення схожості позначень визначений пунктами 16-17 глави 8 розділу VI Правил.

Оцінка схожості позначень здійснюється на основі елементів, що мають розрізняльну здатність, їх загального зорового сприйняття, зокрема домінуючих і другорядних графічних елементів, співставлення звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості, їх кольорового та композиційного рішення. Під час встановлення схожості порівнювані позначення розглядаються в цілому, без поділення на окремі елементи. Оцінка

схожості позначень здійснюється з позиції сприйняття їх пересічним споживачем.

Схожість словесних позначень обумовлюється звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та смисловою (семантичною) схожістю.

На виникнення звукової схожості словесних позначень впливає наявність у них таких ознак: близькість і збіг звуків; розташування близьких звуків і звукосполучень одних відносно інших; збіг складів та їхнє розташування; кількість звуків і складів; місце та розташування звукосполучень, що збігаються; близькість складу голосних і приголосних; характер частин позначень, що збігаються; наголос; кількість і послідовність їх складів; спільний ритм та інтонація позначень.

Графічна (візуальна) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи прописні, заголовні чи рядкові); стилізоване виконання словесних елементів і ступінь стилізації; розташування літер одна відносно одної; алфавіт, літерами якого написане слово; колір чи комбінація кольорів. Під час визначення графічної схожості до уваги не беруться такі ознаки, як різні види стандартних шрифтів, різний розмір та накреслення літер, насиченість кольору, нахил, виконання позначень заголовними або рядковими літерами.

Смислова (семантична) схожість позначень обумовлюється наявністю таких ознак: подібність закладених у позначеннях понять та ідей; збіг змісту позначень різними мовами; збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, що є основою закладеної в позначенні ідеї.

Оскільки протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 153934 стосувалася виключно заявлених послуг 35 класу МКТП, від реєстрації позначення щодо яких апелянт відмовився, підстави для здійснення колегією Апеляційної палати порівняльного аналізу заявленого позначення із торговельною маркою за свідоцтвом № 153934 відпали.

Водночас колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за свідоцтвом України № 306802 і зазначає таке.

Протиставлена торговельна марка 

за свідоцтвом України № 306802 складається зі словесних та зображувального елементів. У верхній частині торговельної марки розміщено стилізоване зображення риби, тіло якої розділене вздовж горизонтальною лінією на дві основні половини – верхню (білу з контуром) та нижню (чорну), нижня частина тулуба візуально відокремлена штриховою лінією. Під зображувальним елементом у два рядки розташовані

словесні елементи (словосполучення) «SMART WAY» та «GLOBAL LOGISTICS». Словесні елементи «SMART» та «WAY» виконані друкованими потовщеними заголовними літерами латиниці. Словесні елементи «GLOBAL» та «LOGISTICS» виконані друкованими заголовними літерами латиниці меншого розміру. Торговельна марка зареєстрована для товарів 09 класу МКТП та послуг 35, 36, 39, 42 класів МКТП.

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за свідоцтвом України № 306802 свідчить про фонетичну схожість, яка обумовлюється тотожністю звучання (звуковий склад, кількість складів, кількість голосних та приголосних звуків) словосполучення «SMART WAY», яке входить до складу порівнюваних позначень.

Протиставлена торговельна марка за свідоцтвом України № 306802 відрізняється звучанням додаткових словесних елементів (словосполучення) «GLOBAL LOGISTICS» та звучанням словесних елементів (словосполучення) у заявленому позначенні «TO DEVELOPMENT».

Водночас збіг початкової частини порівнюваних позначень у сприйняття споживача є найбільш вагомим, оскільки саме на неї припадає перший звуковий та зоровий наголос. З огляду на це колегія Апеляційної палати зазначає, що незважаючи на зазначені відмінності порівнювані позначення мають високий ступінь фонетичної схожості через наявність у їхньому складі тотожних словесних елементів «SMART WAY», що може призвести до змішування торговельних марок споживачами.

Графічна (візуальна) схожість заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за свідоцтвом України № 306802 обумовлюється відтворенням їх словесних елементів літерами латиниці.

Різниця полягає у виді шрифту (друкований/оригінальний), кольорі (чорний/оранжевий), наявності у протиставленій торговельній марці стилізованого зображувального елемента у вигляді риби та словесних елементів (словосполучення) «GLOBAL LOGISTICS», а у заявленому позначенні словесних елементів (словосполучення) «TO DEVELOPMENT».

Отже, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що значні відмінності у художньому, композиційному та кольоровому відтворенні порівнюваних торговельних марок викликають різне зорове сприйняття та не створюють загального враження візуальної схожості.

Для встановлення схожості заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за смисловою (семантичною) ознакою колегія Апеляційної палати, з метою тлумачення словесних елементів досліджуваних позначень, звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел і встановила таке.

Згідно з відомостями Нового англо-українського словника. – Понад 70 000 слів. – М. І. Балла К. : Чумацький шлях, 2000. – С. 532-533, 666, 158, 246, 333:

«Smart» [smɑ:t] – 1) різкий, сильний (про удар, біль); 2) суворий (про покарання); 3) швидкий, проворний, меткий, спритний; 4) дотепний, винахідливий; 5) пронозливий; 6) чепурний, нарядний, модний. Отже, це слово є багатозначним і залежно від контексту виступає різними частинами мови;

«Way» [weɪ] – 1) шлях, дорога, путь; 2) сторона, бік, напрям; 3) віддаль, відстань, недалеко, далеко; 4) рух вперед, хід, рухатися вперед; 5) метод, засіб, спосіб, спосіб дії; 6) звичай, звичка; 7) спосіб життя, жити скромно; 8) галузь, сфера; 9) стан; 10) відношення; 11) полозки, стапелі (для спуску судна на воду). Відтак зазначене слово є найуживанішим і багатозначним у англійській мові, і у своїй основі означає рух або напрямок, але залежно від контексту його семантика змінюється;

«Development» [dɪˈveləpmənt] – 1) розвиток, еволюція, зростання, розширення, розгортання; 2) поліпшення, вдосконалення; 3) висновок, рішення; 4) підготовчі роботи; 5) створення нових матеріалів; 6) фот. проявлення; 7) події, факти, заходи. Це слово також є багатозначним та залежно від сфери використання має свій семантичний контекст;

«Global» [ˈgloʊbl] – 1) кулястий, що має форму кулі; 2) глобальний, світовий, у світовому масштабі;

«Logistics» [loʊˈdʒɪstɪks] – військ. техніка штабної служби, розрахунки тилів, техніка перевозок і постачання.

Відповідно до електронного ресурсу словника «Cambridge Dictionary», розміщеного в мережі «Інтернет», словосполучення «Smart way to development» у перекладі з англійської мови означає «Розумний шлях до розвитку», а словосполучення «Smart way global logistics» – «Розумний спосіб глобальної логістики»[1].

Оцінюючи семантичну схожість, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що домінуючим словесним елементом заявленого позначення та протиставленої торговельної марки є тотожний словесний елемент (словосполучення) «SMART WAY», який є початковою частиною порівнюваних позначень і на який падає логічний наголос при першому фонетичному та зоровому сприйнятті. Водночас наявні у заявленому позначенні та протиставленій торговельній марці за свідоцтвом України № 306802 додаткові словесні елементи формують у свідомості споживача інші смислові та асоціативні уявлення, що, на думку колегії, знижує ймовірність їх семантичного змішування.

Згідно з пунктом 20 глави 8 розділу VI Правил під час встановлення спорідненості товарів і/або послуг враховуються положення пункту 17 глави 2 розділу II Правил та визначається принципова ймовірність виникнення у споживачів враження про єдине джерело походження товарів чи надання послуг.

Відповідно до пункту 17 глави 2 розділу II Правил товари і/або послуги вважаються спорідненими, якщо вони пов’язані між собою призначенням, способом використання, мають однакове коло споживачів, умови та канали збуту, є взаємодоповнюючими та/або подібними за своєю природою (рід (вид) товарів і вид матеріалу, з якого товари виготовлені), і використання щодо таких

[1] https://dictionary.cambridge.org/uk/translate/

товарів і/або послуг тотожних чи схожих торговельних марок імовірно може викликати у певному секторі споживачів асоціації щодо єдиного джерела їх походження.

Вирішуючи питання про наявність небезпеки сплутування порівнюваних позначень, колегія Апеляційної палати враховує не лише ступінь їх схожості, а й особливості сприйняття позначень відповідним колом споживачів. У цьому контексті відомості про практичне використання заявленого позначення можуть мати значення для з'ясування призначення відповідного продукту, складу його споживачів, умов пропонування та придбання товару, а також обставин, за яких споживачі ідентифікують його комерційне походження.

З огляду на це колегією Апеляційної палати було досліджено та взято до уваги відомості, надані апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення, та встановлено таке.

Позначення SMART WAY TO DEVELOPMENT за заявкою № m 2024 18431 обране апелянтом як назва, що передає основну ідею продукту – створення зручного шляху до навчання, професійного розвитку та вдосконалення команд. 25.09.2023 було зареєстровано домене ім'я smartway.pro, після чого продукт публічно почав просуватися під цим позначенням. Згідно з інформацією, розміщеною на вказаному сайті, «Smart Way» – це HR-платформа для тестування кандидатів, автоматизації онбордингу, навчання персоналу та системного розвитку команди. Вона поєднує інструменти оцінки й LMS в одному середовищі, щоб бізнес міг швидше формувати сильні команди та розвивати співробітників. «Smart Way» підходить для рекрутингу й відбору кандидатів, формування кадрового резерву, онбордингу, корпоративного навчання, перевірки знань, розвитку керівників і створення єдиної бази знань компанії. Платформа закриває як завдання підбору персоналу, так і завдання навчання та розвитку команди[2].

Основним ринковим сегментом «Smart Way» є корпоративні замовники, юридичні особи та приватні підприємці, а основним каналом доступу споживачів та просування продукту під позначенням SMART WAY TO DEVELOPMENT є мережа «Інтернет».

Згідно з даними звіту пошукової системи «Google» за період з 01.01.2025 по 30.06.2026 кількість показів сайту smartway.pro перевищила 40 000 на місяць. Зазначене свідчить про впізнаваність позначення серед заінтересованого кола споживачів продукту «Smart Way». Крім того, за запитом «що таке «SMART WAY TO DEVELOPMENT»» зазначена пошукова система описує «SMART WAY» як українську HR-платформу та систему керування навчанням (LMS), яка поєднує інструменти для тестування кандидатів, автоматизації онбордингу, корпоративного навчання та системного розвитку персоналу.

Надані докази свідчать, що продукт апелянта орієнтований насамперед на корпоративних замовників, які обирають програмні рішення для підбору, навчання та розвитку персоналу. Вибір таких продуктів зазвичай є усвідомленим

[2] https://smartway.pro/uk/

та передбачає оцінювання їх функціональних можливостей, сумісності з наявними на підприємстві системами, умов упровадження, вартості та наявності технічної підтримки.

З огляду на досліджені фактичні обставини колегія Апеляційної палати вважає, що професійні споживачі, зокрема замовники ІТ-послуг (інформаційних технологій) та спеціалізованого програмного забезпечення корпоративного призначення, мають спеціальні знання або досвід щодо користування конкретними товарами і послугами, а тому зазвичай виявляють високий рівень уваги під час їх вибору.

У сукупності з відомостями про використання заявленого позначення надані апелянтом матеріали щодо просування продукту «Smart Way» у мережі «Інтернет» дають підстави врахувати певний ступінь його впізнаваності серед заінтересованого кола споживачів та формування зв’язку позначення з конкретним програмним продуктом.

За результатами фонетичного, графічного та семантичного аналізу заявленого позначення та протиставленої торговельної марки за свідоцтвом України № 306802 колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що порівнювані позначення мають окремі ознаки схожості, зумовлені наявністю спільного словесного елемента (словосполучення) «SMART WAY», проте у цілому вони відрізняються за загальним враженням та не є схожими настільки, що їх можна сплутати або асоціювати між собою. Попри наявність у порівнюваних позначеннях спільного словесного елемента «SMART WAY», загальне зорове та фонетичне сприйняття їх в цілому є докорінно різним, а їхній зміст спрямований на різні сфери діяльності.

Беручи до уваги викладене, колегія Апеляційної палати констатує, що установлена обізнаність відповідного кола споживачів із продуктом апелянта, поряд із підвищеним рівнем уваги споживачів при виборі такого роду продуктів, з урахуванням визначених відмінностей між позначеннями, виключає ймовірність їх сплутування споживачами та виникнення помилкового уявлення про те, що товари і послуги походять з єдиного комерційного джерела, тобто належать одній особі або економічно пов’язаним особам.

З огляду на зазначене вище, підстави для встановлення тотожності та спорідненості товарів 09 класу МКТП та послуг 42 класу МКТП заявленого позначення та зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом України № 306802 відсутні.

Відтак колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою № m 2024 18431 не є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельною маркою за свідоцтвом України № 306802. Отже, на заявлене позначення не поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону, та воно може бути зареєстроване для скороченого апелянтом переліку товарів 09 класу МКТП, послуг 42 класу МКТП та послуг 41 класу МКТП, наведених у бібліографічних даних.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про можливість задоволення заперечення повністю.

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. Заперечення Рушанського Сергія Михайловича задовольнити повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 11.05.2026 про реєстрацію торговельної марки «SMART WAY TO DEVELOPMENT» за заявкою № m 2024 18431 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «SMART WAY TO DEVELOPMENT» за заявкою № m 2024 18431 відносно скороченого переліку товарів 09 класу МКТП, послуг 42 класу МКТП та послуг 41 класу МКТП, наведених у бібліографічних даних, а саме:

09 клас МКТП: «програми комп’ютерні записані; програмне забезпечення комп’ютерне записане; програми комп’ютерні завантажні; застосунки комп’ютерні завантажні; платформи програмного забезпечення комп’ютерні записані або завантажні»;

41 клас МКТП: «забезпечування навчання та екзаменування у навчанні з метою атестації; прокат роботів-гуманоїдів з функціями спілкування та навчання для розважання людей; практичне навчання (демонстрування); екзаменування у навчанні; навчання у школах-інтернатах; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); послуги інструкторів (навчання); навчання індивідуальне; навчання з проведення чайної церемонії; передавання ноу-хау (навчання); екзаменування у навчанні для користувачів на отримання кваліфікації з керування дронами; академії (освіта); організовування конкурсів (освітніх або розважальних); викладання; послуги освітні; забезпечування інформацією у сфері освіти; організовування виставок на культурні або освітні потреби; освітні послуги, що надаються школами; досліджування у сфері освіти»;

42 клас МКТП: «послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп’ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп’ютерного програмного забезпечення; обслуговування комп’ютерного програмного забезпечення; інсталювання комп’ютерного програмного забезпечення; консультування щодо

комп’ютерного програмного забезпечення; послуги з обслуговування інформаційних технологій (ІТ) (пошук та усунення несправностей програмного забезпечення); забезпечування інформацією щодо комп’ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування незавантажним програмним забезпеченням в режимі онлайн».

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 О. О. Теньова
Члени колегії Т. В. Терехова
В. С. Ваганова

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/142-26 від
04.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Теньова О. О. 04.11.2026 10:36
3FAA9288358EC0030400
000000BB3900F5FFE800

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/142-26 від
04.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Терехова Т. В. 03.11.2026 13:16
04AF212836405D990400
0000CC803D0018F2EE00

44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/142-26 від
04.11.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Ваганова В. С. 03.11.2026 12:38
3C080BB109AB25980400
000032563A003FF2F700