

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
24.04.2026 №107/2026



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

25 лютого 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати Горбик Ю. А. від 19.08.2025 № Р-АП/158-25, у складі головуючого Запорожець Л. Г. та членів колегії Гостевої А. І., Кронди О. Ю., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед (GB) проти рішення про реєстрацію торговельної марки «Plaisir nipo, комб.» за заявкою № m 2023 05853, заявник – Волков Олександр Анатолійович.

Представник апелянта – Столяренко О. В.

Представник заявника – Мариноха О. В.

Представник УКРНОІВІ – Бодня Н. П.

Заперечення апелянта – Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед (GB) (далі – 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 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 УКРНОІВІ від 26.02.2025 та вважає, що заявлене позначення відносно заявлених товарів 34 класу Міжнародної

класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, оскільки може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, та є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою словесною торговельною маркою «NANO» за свідоцтвом № 311604 та комбінованими торговельними марками, які мають у своєму складі торговельну марку «NANO» (свідоцтва №№ 318515, 318510, 317856, 318126), що зареєстровані в Україні на ім'я апелянта для споріднених товарів 34 класу МКТП. Крім того, апелянт зазначає, що реєстрація заявленого позначення суперечить публічному порядку в розумінні частини першої статті 5 Закону.

Апелянт входить до складу групи компаній Бритіш Американ Тобакко Плс. (British American Tobacco Plc.) (надалі – Група БАТ), яка є однією з провідних транснаціональних корпорацій у сфері тютюнової індустрії та посідає друге місце у світі за часткою ринку, контролюючи близько 17 % глобального ринку тютюнової продукції. Штаб-квартира компанії знаходиться у місті Лондон (Велика Британія). Компанія має понад 100-річну історію у тютюновому бізнесі, оскільки була заснована у 1902 році як спільне підприємство британської компанії Imperial Tobacco Company та американської компанії American Tobacco Company.

Продукція компанії представлена на 180 ринках світу. Станом на грудень 2024 року кількість споживачів негорючої продукції компанії досягла позначки у 29,1 млн осіб, а кількість персоналу налічує більше 48 тисяч осіб. У 2024 році дохід компанії перевищив 25 867 млн фунтів стерлінгів.

Група БАТ вкладає багато ресурсів та зусиль для популяризації свого бренду та продукції, в тому числі в сучасні засоби з метою інформування максимально широкого кола споживачів у всьому світі.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті компанії в Україні (<https://www.bat.ua/>), Бритіш Американ Тобакко в Україні – перше підприємство з іноземними інвестиціями в тютюновій галузі України, яке було засноване в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики.

Наразі в Україні Група БАТ здійснює діяльність через ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна», а виробництво продукції здійснюється на Прилуцькій тютюновій фабриці (надалі – БАТ), що входить до складу Групи БАТ.

Багатомільйонні інвестиції компанії БАТ в Прилуцьку тютюнову фабрику дали змогу модернізувати обладнання, збудувати сучасне високотехнологічне підприємство, що включає тютюновий та сигаретний цехи, адміністративну будівлю, енергоцентр і склад готової продукції. Інвестиції забезпечили початок випуску нової продукції та поліпшення умов праці для понад 400 працівників фабрики. Усе це дозволило забезпечити динамічний розвиток бізнесу БАТ в Україні.

Портфель торговельних марок Групи БАТ, у тому числі апелянта, включає, зокрема, такі марки: «KENT», «Rothmans», «Pall Mall», «Vogue», «Dunhill»,

«Lucky Strike», «Capri», «GLO», а також «національну марку» – «Прилуки Особливі».

Продукція під зазначеними торговельними марками виробляється в Україні та експортується до Вірменії, Грузії, Молдови, Азербайджану, Узбекистану, Польщі, Угорщини, Білорусі, Румунії, Хорватії та Нідерландів (зокрема для реалізації у мережі Duty Free найбільших аеропортів світу). За підсумками 2024 року БАТ сплачено до державного бюджету України 38 071 221 100 грн. податків і зборів.

Активність БАТ на українському ринку підтверджується, зокрема, інформацією, розміщеною у соціальній мережі «Instagram» (<https://www.instagram.com/bat.ukraine/>), а також на вебсайтах з пошуку роботи (<https://robota.ua/company771>).

Окрім вищезазначених всесвітньовідомих брендів, апелянту належить велика кількість інших торговельних марок, які використовуються у поєднанні з основними брендами Групи БАТ.

З огляду на законодавчі обмеження щодо рекламування тютюнової продукції, виробники галузі, у тому числі Група БАТ, робить усе можливе, аби зробити пакування власної продукції максимально впізнаваним та успішним з точки зору продажів. Кожен елемент пакування та кожна торговельна марка мають важливе значення як для Групи БАТ, так і для споживача, які таким чином впізнають і обирають продукцію. До таких торговельних марок, зокрема, належать «CLICK», «NANO», «BOOST», «DEMI», «FLOW» та інші.

Апелянту належать права на значну кількість торговельних марок, що містять у своєму складі позначення «NANO» як самостійний елемент або у складі комбінованих позначень, зокрема у поєднання з «KENT» та «ROTHMANS», відповідно до свідоцтв України №№ 318515, 318510, 317856, 318126. Крім того, апелянт є власником прав на словесну торговельну марку «NANO» за свідоцтвом України № 311604 від 05.01.2022.

За твердженням апелянта, Група БАТ здійснює виробництво щонайменше одинадцяти різновидів тютюнових виробів під торговельними марками «KENT» та «ROTHMANS», у назвах або на пакуванні яких використовується позначення «NANO», зокрема: Kent Feel Purple, Kent Nano Silver, Rothmans Nano Blue, Rothmans Nano Click Fresh.

Апелянт зазначає, що словесний елемент «NANO» є домінуючим елементом у складі його торговельних марок і виконує основну розрізняльну функцію у сприйнятті споживачів.

Апелянт також зазначає, що торговельні марки з елементом «NANO» використовуються у господарській діяльності протягом тривалого часу, щонайменше з 2007 року, активно просуваються на ринку України та, за його твердженням, асоціюються у свідомості споживачів із продукцією групи БАТ. Популярність відповідної продукції, зокрема під позначеннями «Kent NANO» та «Rothmans NANO», підтверджується сталим споживчим попитом, який забезпечується відповідними обсягами виробництва.

За період з 1 січня по 31 липня 2025 року на Прилуцькій тютюновій фабриці було вироблено для України та Іраку 617 790 тис. шт. сигарет із використанням торговельної марки «NANO». Загальний обсяг реалізації продукції за вказаний період становив 517 845 тис. шт.

Поширення тютюнових виробів під позначеннями «Kent NANO» та «Rothmans NANO» на території України підтверджується, зокрема, даними про канали дистрибуції, які використовує БАТ. Станом на 2025 рік середня кількість роздрібних торговельних точок становить 23 479.

Апелянт зазначає, що словесний елемент «NANO», який входить до складу оспорюваного позначення, є тотожним відповідному елементу його торговельних марок за фонетичними, графічними та семантичними ознаками. Використання такого позначення для маркування товарів 34 класу МКТП, на його думку, створює високу ймовірність змішування порівнюваних позначень у сприйнятті споживачів, оскільки товари, для яких вони використовуються, є однаковими або спорідненими, реалізуються через ті самі канали збуту та орієнтовані на однакове коло споживачів.

На обґрунтування своєї позиції апелянт посилається на судову практику, відповідно до якої включення раніше зареєстрованої торговельної марки до складу іншого позначення може призводити до визнання таких позначень схожими настільки, що їх можна сплутати.

Крім того, апелянт зазначає, що позначення «NANO» не є типовим для товарів 34 класу МКТП та не має описового характеру щодо таких товарів, у зв'язку з чим сприймається споживачами як елемент індивідуалізації відповідної продукції. За твердженням апелянта, це позначення використовується для ідентифікації унікального формату сигарет king size super slims (кінг сайз супер слімз) з характеристиками, притаманними тютюновим виробам, що випускаються Групою БАТ.

Водночас словесний елемент «Plaisir» у складі заявленого позначення, на думку апелянта, є слабким та неохороноздатним, оскільки являє собою загальноживане слово французької мови і виконує описову функцію щодо заявлених товарів.

У зв'язку з цим апелянт вважає, що реєстрація такого позначення на ім'я іншої особи створює ризик неправомірного використання його ділової репутації та може призвести до введення споживачів в оману щодо особи виробника товарів.

З огляду на викладене, подання заявки № m 2023 05853 на реєстрацію позначення «Plaisir nano, комб.» щодо зазначених товарів має ознаки подання заявки з недобросовісними намірами, що може призвести до порушення публічного порядку.

Апелянт у своєму запереченні посилається на вчинення недобросовісних дій, спрямованих на порушення прав інтелектуальної власності БАТ, з боку Волкова Олександра Анатолійовича, якій, за твердженням апелянта, діє узгоджено з Мещеряковою Наталією Юріівною та ТОВ «Українське тютюнове виробництво». За інформацією з відкритих джерел, зазначене товариство

здійснює діяльність, пов'язану з незаконним виготовленням тютюнових виробів та підрубкою відомих брендів. Згідно з дослідженням ТОВ «Kantar Україна» за липень 2024 року, ТОВ «Українське тютюнове виробництво» займає 16% нелегального ринку тютюнових виробів.

На підтвердження своїх доводів апелянтом надано такі документи (у копіях):

роздруківки з офіційного вебсайту Групи БАТ (<https://www.bat.com/>), вільної енциклопедії «Вікіпедія» та соціальної мережі «Instagram», що містять відомості про компанію Брітїш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед;

публікацію вакансій на платформі з пошуку роботи «robo.ua»;

приклади зареєстрованих торговельних марок на ім'я апелянта, які у своєму складі мають словесний елемент «NANO»;

роздруківки з мережі «Інтернет» (зокрема, з маркетплейсів Rozetka, Сільпо, Novus), що підтверджують пропонування продукції апелянта до продажу через популярні в Україні канали реалізації товарів;

показники щорічного обсягу виробництва та продажу тютюнових виробів Групи БАТ, зокрема на території України, за період 2009-2024 роки;

перелік реєстрацій торговельних марок «NANO» та торговельних марок, які у своєму складі містять словесний елемент «NANO» в різних країнах світу;

лист-підтвердження про намір проведення соціологічного дослідження щодо рівня відомості торговельної марки «NANO»;

рішення Господарського суду Одеської області від 26.12.2019 у справі № 916/3085/19, Касаційного господарського суду від 08.10.2019 у справі № 910/4796/18, від 02.07.2019 у справі № 910/15518/17, від 13.08.2019 у справі № 910/6920/17;

рахунок № 11-08/25 ВЕ-2 про надання послуг у сфері інтелектуальної власності від 11.08.2025;

роздруківки з мережі «Інтернет» щодо неправомірної діяльності ТОВ «Українське тютюнове виробництво» на ринку тютюнових виробів;

витяг з судового реєстру (<https://reyestr.court.gov.ua/Review/123008550>);

дослідження ТОВ «Kantar Україна» за посиланням – <https://www.kantar.com/ua/inspiration/ait/ait-wave-3>.

На доповнення до поданого заперечення апелянт надав заявлені у запереченні додаткові матеріали від 14.10.2025 (Вх. від 16.10.2025 № 8734-/2025) та від 26.01.2026 (від 28.01.2026 № Вх-5357/2026), зокрема:

договір від 01.09.2025 № 20250901/12205/397400165, укладений між Бейкер Макензі Україна Б. В. та ТОВ «КАНТАР УКРАЇНА» про надання послуг з проведенням маркетингових досліджень;

дослідження рівня відомості торговельної марки «NANO», підготовленого ТОВ «Кантар Україна» у листопаді 2025 року;

висновок судового експерта Жили Б. В. за результатами проведеної експертизи об'єктів права інтелектуальної власності № 287 від 01.10.2025.

Враховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 26.02.2025 про реєстрацію торговельної марки «NANO» за заявкою

№ м 2023 05853 та відмовити у наданні правової охорони зазначеному позначенню відносно всіх заявлених товарів 34 класу МКТП.

Представник УКРНОІВІ в обґрунтування своєї позиції зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилася відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6, пунктів 15, 16 статті 10 Закону, з урахуванням 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 від 06.08.2024 № 19889 (далі – Правила).

Під час проведення експертизи заявки № м 2023 05853 компанією Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед було подане мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, (Вх. від 04.09.2023 № Вх-33978/2023).

Заявником було надано відповідь від 05.12.2023 № 23/ЗМ/Вх№109645 на мотивоване заперечення з доводами на користь реєстрації заявленого позначення, у якій він спростував доводи апелянта та обґрунтував відсутність підстав для відмови у наданні правової охорони заявленому позначенню.

За результатами розгляду поданих апелянтом та заявником документів, експерт визнав доводи компанії Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед, викладені у мотивованому запереченні проти заявки № м 2023 05853 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, такими, що не підлягають врахуванню повністю. Наведені у запереченні обставини не обґрунтовують вимоги заперечення; не зазначено доказів, на підставі яких неведене у заявці позначення не відповідає встановленим Законом умовам надання правової охорони.

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 21.02.2025 № 39540/ЗМ/25 про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно усього переліку заявлених товарів, за результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення від 26.02.2025 про реєстрацію торговельної марки «Plaisir papo, комб.» за заявкою № м 2023 05853 відносно усього переліку заявлених товарів 34 класу МКТП.

Заявник (його представник) не подавав відзиву на заперечення за заявкою № м 2023 05853, у зв'язку з чим колегія Апеляційної палати розглядає справу за наявними матеріалами.

Разом із тим, під час засідання колегії Апеляційної палати представник заявника зазначив, що заявник не погоджується з доводами, викладеними в запереченні, та вважає їх необґрунтованими з огляду на таке.

На думку заявника, подане на реєстрацію позначення «Plaisir nano, комб.» не є схожим із раніше зареєстрованою словесною торговельною маркою «NANO» за свідоцтвом України № 311604 та комбінованими торговельними марками, які містять у своєму складі позначення «NANO», за свідоцтвами України № № 318515, 318510, 317856, 318126, оскільки відрізняється від неї за всіма ознаками схожості.

Заявник зазначає, що словесний елемент «nano» не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом. Зокрема, елемент «nano» є префіксом, семантично пов'язаним з одиницею вимірювання, у зв'язку з чим є загальноживаним у відповідній сфері. Такий елемент не наділений розрізняльною здатністю, оскільки вказує на певні характеристики або властивості товару, а відтак є слабким елементом позначення.

Як правило, зазначений словесний елемент використовується у поєднанні з іншими складовими торговельної марки та не сприймається споживачем як основний або домінуючий елемент у порівнюваних позначеннях.

На підтвердження наведеного заявник посилався на висновок експертів Мітченко Н. В. та Дорошенка О. Ф. від 10.11.2023 № 45/09-2023, складений за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності та який міститься в матеріалах заявки.

Крім того, у засіданні заявник зауважив, що його продукція має унікальні властивості, зумовлені, зокрема, змішуванням тютюну різних характеристик. Також він наголосив, що є власником серії торговельних марок для 34 класу МКТП, які містять словесний елемент «Plaisir», а саме: «Plaisir, комб.» за свідоцтвом № 233819, «Plaisir superslims, комб.» за свідоцтвом № 355385, «Plaisir, комб.» за свідоцтвом № 359413.

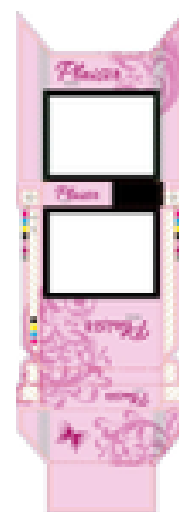
У зв'язку з зазначеним, заявник вважає, що заявлене позначення за заявкою № m 2023 05853 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, а саме компанії Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед.

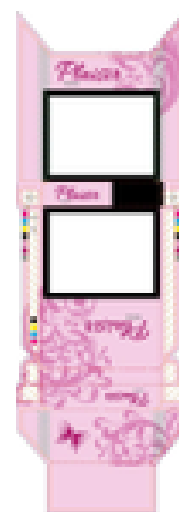
Додатково заявником було надано копію ухвали Печерського районного суду міста Києва від 03.01.2025 у справі № 757/44620/24-ц про відкриття провадження у справі за позовною заявою про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку «nano», власником якої є компанія апелянта (Вх. від 13.10.2025 № 8543-09/2025).

З огляду на наведене, заявник просить відмовити апелянту в задоволенні заперечення і залишити чинним рішенням УкрНОІВІ від 26.02.2025 про реєстрацію торговельної марки «Plaisir nano, комб.» за заявкою № m 2023 05853.

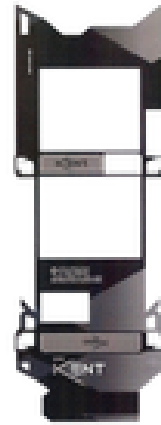
Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав 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 сторін, з'ясувала обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 13.08.2025 Вх-45471/2025), додаткових поясненнях та матеріалах до заперечення (Вх. від 16.10.2025 № 8734-/2025; від 28.01.2026 № Вх-5357/2026), листі представника заявника про долучення додаткових доказів (Вх. від 13.10.2025 № 8543-09/2025), матеріалах заявки № m 2023 05853, та встановила таке.

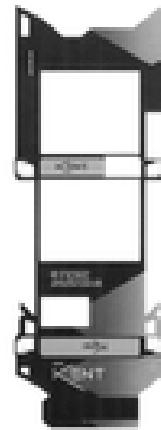


Заявлене за заявкою № m 2023 05853 позначення  є комбінованим у вигляді зображення розгорнутої упаковки для сигарет, що містить словесні та зображувальні частини. Словесна частина комбінованого позначення складається з елементів «Plaisir» та «nano». Словесний елемент «Plaisir» займає домінуюче положення на упаковці, виконаний оригінальним шрифтом літерами латиниці з нахилом, де перша літера заголовна, інші – рядкові. Словесний елемент «nano» виконаний стандартним шрифтом рядковими літерами латиниці значно меншого розміру. Зображувальна частина торговельної марки представляє собою композицію з метеликів та візерунків, розташованих на тлі упаковки. Позначення виконане в білому, рожевому, блакитному, зеленому, червоному, сірому, чорному та жовтому кольорах, та подане на реєстрацію для товарів 34 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **NANO** за свідоцтвом України № 311604 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП без зазначення кольору.




Протиставлена апелянтом торговельна марка за свідоцтвом України № 318515 є комбінованою у вигляді зображення розгорнутої упаковки для сигарет. Словесна частина містить низку елементів та написів: «+», «core», «filter», «format», «kent», «kent nano silver», «nano», «same», «same smooth and satisfying kent taste in nano format», «satisfying», «silver», «triple», «smooth», «taste», «taste + triple core filter». Серед зазначених написів, домінуюче положення займає словесний елемент «KENT», виконаний оригінальним шрифтом заголовними літерами латиниці. Оспорюваний словесний елемент «NANO» відтворений стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці значно меншого розміру. Зображувальна частина торговельної марки представляє собою композицію з геометричних фігур. Торговельна марка зареєстрована у сірому, чорному та білому кольорах, для товарів 34 класу МКТП.

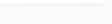


Протиставлена апелянтом торговельна марка за свідоцтвом України № 318510 має спільну композиційну та зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 318515. Відмінність полягає у словесному наповненні, що містить такі елементи: «core», «+», «filter», «format», «kent», «kent nano white», «nano», «same», «same smooth and satisfying kent taste in nano format satisfying», «triple», «smooth», «taste», «taste triple core filter», «white». Торговельна марка зареєстрована у сірому та чорному кольорах, для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка  за свідоцтвом України № 317856 є комбінованою у вигляді зображення розгорнутої упаковки сигарет у синьо-блакитній кольоровій гамі. Словесна частина містить низку елементів і написів: «compact», «blue», «filter», «1890», «20», «cigarettes», «format», «made of style since 1890», «nano», «nanokings», «london», «made», «since», «smooth», «premium», «premium+filter», «progressive», «r», «style», «rich», «taste», «rothmans», «rothmans nano blue», «rothmans of london», «experience», «experience the rich and smooth rothmans taste in a compact progressive format». Серед зазначених елементів домінуюче положення займає словесний елемент «Rothmans», виконаний оригінальним шрифтом літерами латиниці з нахилом, де перша літера заголовна, інші – рядкові. Оспорюваний словесний елемент «NANO» відтворений стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці меншого розміру. На тлі упаковки розташовані графічні елементи у вигляді сигаретного фільтру та широкої горизонтальної смуги. У правій частині над смугою розміщено геральдичну композицію: щит, увінчаний короною з трьома зубцями, який з обох боків тримають леви, які стоять на задніх лапах. Торговельна марка зареєстрована у блакитному, білому, синьому, темно-синьому, чорному та сірому кольорах, для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом торговельна марка  за свідоцтвом України № 318126 має спільну композиційну та зображувальну концепцію виконання, як і торговельна марка за свідоцтвом № 317856. Відмінність полягає

у кольоровій гамі (виконана у чорному, білому та зеленому кольорах) та словесному наповненні, що містить такі елементи: «r», «rothmans nano click fresh», «rothmans», «nano», «click», «fresh», «made of fresh since 1890», «made», «fresh», «since», «1890», «rich flavor sensation progressive format inspired style», «rich», «flavor», «sensation», «progressive», «format», «inspired», «style», «premium + filter», «premium», «filter», «+», «nano click», «of london», «london». Торговельна марка зареєстрована у чорному, білому та зеленому кольорах, для товарів 34 класу МКТП.

З метою з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень та які необхідно встановити для прийняття рішення, колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 1 статті 5 Закону та пунктами 2 і 3 статті 6 Закону, з урахуванням глави 1 та 2 розділу II та глави 8 розділу VI Правил, 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.

Відповідно до пункту 15 глави 2 розділу II 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.

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 відносно одних до інших, збіг складів та їхнє розташування, кількість звуків і складів, місце та розташування співпадаючих звукосполучень,

близькість складу голосних і приголосних; характер співпадаючих частин позначень; 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 написано 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.

Відповідно до пункту 9 глави 2 Розділу II Правил позначення вважається таким, що займає домінуюче положення у зображенні торговельної марки, якщо воно превалює у смисловому та/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів торговельної марки, тобто, суттєво впливає на сприйняття загальної композиції торговельної марки.

Домінуюче положення позначення у зображенні торговельної марки може визначатися за такими факторами або їх сукупністю: впливом позначення на зорове і/або фонетичне, семантичне сприйняття зображення торговельної марки; геометричним розміром позначення; місцем розташування позначення у площині зображення торговельної марки; смисловим значенням позначення.

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених апелянтом торговельних марок і зазначає таке.

Заявлене позначення та торговельні марки апелянта містять спільний словесний елемент «nano» («NANO»), що зумовлює певну фонетичну (звукову) схожість. Водночас порівнювані позначення значною мірою відрізняється за звучанням словесних частин, що обумовлено наявністю в їх складі домінуючих словесних елементів: «Plaisir» – у заявленому позначенні, «KENT» та «Rothmans» – у протиставлених торговельних марках (свідоцтва №№ 318510, 318515, 317856, 318126). На думку колегії, саме ці словесні елементи формують основне звукове (фонетичне) враження від позначень, тоді як спільний елемент «nano» не є домінуючим у їх сприйнятті.

Щодо графічної (візуальної) схожості, порівнювані позначення містять спільний словесний елемент «nano» («NANO»), який у заявленому позначенні виконаний стандартним шрифтом рядковими літерами латиниці, тоді як у протиставлених торговельних марках – стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Водночас загальне зорове сприйняття порівнюваних позначень є різним, що зумовлено наявністю відмінних домінуючих словесних

елементів – «Plaisir», «KENT» (за свідоцтвами України №№ 318510, 318515) та «Rothmans» (за свідоцтвами України №№ 317856, 318126), а також відмінностями у графічному оформленні та композиційному вирішенні позначень. На думку колегії, спільний елемент «nano» («NANO»), зважаючи на його виконання дрібним шрифтом у комбінованих позначеннях, не є визначальним для формування загального візуального враження, яке формується передусім домінуючими елементами позначень.

З огляду на те, що доводи апелянта щодо схожості заявленого позначення з його торговельними марками ґрунтуються на наявності спільного словесного елемента «nano», тоді як заявник стверджує про його описовий характер стосовно властивостей товарів 34 класу МКТП та відсутність самостійної правової охорони, колегія Апеляційної палати вважає за необхідне встановити семантичне значення словесного елемента «nano» та оцінити його розрізняльну здатність у складі порівнюваних позначень, у зв'язку з чим проаналізувала матеріали справи за запереченням і відомості із загальнодоступних джерел інформації.

Відповідно до інформаційно-довідкових джерел:

«нано- (від ін. -грец. νᾶνος, nanos – гном, карлик) – одна з приставок СІ (10⁻⁹ – одна мільярдна)»¹;

«НАНО... (від грец. na/nov – карлик) – частина складних слів, що відповідає поняттям «карликовий», «надзвичайно малий»: наноелектроніка, нанолазер, наномінералогія, нанорельєф, нанофізика; у назвах одиниць вимірювання – мільярдна частка»²;

«НАНО...перша частина складних слів на позначення у числовому розумінні однієї мільярдної частини вихідної одиниці, у фізичному – будь-яких елементів, механізмів, конструкцій і т. ін. таких розмірів, а також всього, пов'язаного з ними, напр.: наноелектроніка, нанокomp'ютер, наноманіпулятор, наномедицина, нанометр, нанонауки, нанопланктон, нанорівень, наноробот, наносвіт, наносекунда, наноструктура»³;

«нано – приставка, яка у складі слова означає 10⁻⁹ (н), тобто одна мільярдна частина чогось»⁴.

Відповідно до словникового визначення, наведеного у Cambridge Dictionary, «nano» означає «one billionth (10⁻⁹) of a unit» і використовується для позначення надзвичайно малих величин у науковій та технічній термінології⁵.

Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 04.08.2015 № 914 (із змінами) «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин», «nano» («нано») є

¹ <https://blue.zapisi.cx.ua/dzherelo/yak-perekladaietsya-z-latini-slovo-vid-yakogo-vidbulosya-pristavka-nano.html>

² <https://esu.com.ua/article-71834>

³ <https://1677.slovaronline.com/60660-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE>

⁴ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

⁵ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nano>

префіксом, який позначає 10^{-9} та використовується для формування позначень одиниць вимірювання, що дорівнюють одній мільярдній частині відповідної одиниці⁶.

Отже, словесний елемент «nano» («нано») використовується насамперед для вказівки на мініатюрність, технологічність, особливий формат або певні фізико-хімічні характеристики продукції.

Крім того, зазначений елемент широко використовується у комерційному та технічному обігу для характеристики властивостей товарів, матеріалів або технологій, пов'язаних із використанням нанорозмірних структур або мікроскопічних компонентів. Зокрема, у технічній та комерційній практиці широко використовуються такі терміни: «нанопокриття – надтонкі шари або хімічні структури, створені на поверхні різними методами»⁷; «нанofільтри – фільтраційні системи, що використовують наноматеріали або наноструктури для очищення води, повітря, хімічних речовин чи біологічних рідин»⁸; «наноматеріали – будь-які об'єкти, речовини або їх композиції, розміри структурних елементів яких знаходяться в «нанодіапазоні» (від 1 до 100 нм) і призначені для виробництва, виготовлення виробів, корисних людині»⁹.

Наведені приклади підтверджують використання елемента «nano» як позначення, що описує певні визначені технологічні або функціональні характеристики продукції.

Апелянт у своїх доводах посиляється на унікальність використання позначення «NANO» саме у тютюновій промисловості та стверджує, що воно не має описового характеру стосовно таких товарів, а тому сприймається споживачами як елемент індивідуалізації відповідної продукції. Водночас апелянт зазначає, що цей словесний елемент використовується для позначення унікального формату сигарет та наводить його технічні характеристики, зокрема пористість паперу, вентиляційні отвори у фільтрі та геометрію виробу (довжина та діаметр). Виходячи з опису, наданого апелянтом для його унікального виду тютюнової продукції, можна дійти висновку, що саме геометрія стала визначальним фактором для формування формату сигарет «NANO». Даний формат має чітко визначені фізичні параметри, які відрізняють його від класичних king size або super slims. Формат «NANO» фактично є вкороченою версією super slims, що забезпечує споживачеві меншу тривалість куріння при збереженні тонкого діаметра сигарети.

З огляду на викладене, колегія дійшла висновку, що стосовно товарів 34 класу МКТП словесний елемент «NANO» сприймається споживачем як вказівка на формат (вкорочена та тонка сигарета) та технологічну характеристику виробу, а не як сильний самостійний бренд-ідентифікатор. Напис «nano» на упаковці виконує інформативну функцію, аналогічну термінам «light», «slim» або «super slims».

⁶ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1022-15?ed=20200717&find=1&text=nano#w1_2

⁷ <https://icon.dopomoha.cx.ua/ukraincyam/shho-take-nanotekhnologii-v-pokrittyakh.html>

⁸ <https://internetri.net/qntm/2025/02/21/nanofiltry/>

⁹ <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6427/nanomateriali-nm>

Натомість словесний елемент «plaisir» (з французької мови) перекладається як задоволення, радість, насолода¹⁰.

Словесні елементи «KENT» та «Rothmans» не мають усталеного лексичного значення в українській мові, але «Кент відомий як «Сад Англії» (Kent is known as the «Garden of England»)¹¹, «Кент – графство в Англії»¹². «Ротманс» – ім'я, яке стало синонімом якості та інновацій у тютюновій промисловості. Заснована в 1890 році Луїсом Ротманом...»¹³.

Одночасно, «Rothmans – британський бренд з українським корінням»¹⁴. «Сигарети Rothmans – це марка сигарет, що випускається компанією British American Tobacco. Їх було вперше випущено 1890 року у Великій Британії, і сьогодні їх продають більш ніж у 70 країнах світу»¹⁵. «До числа найбільш продаваних входять сигарети KENT, орієнтовані на масову аудиторію. Бренд був заснований 1952 року, сьогодні належить компанії British American Tobacco і добре відомий на світовому ринку»¹⁶.

У зв'язку з зазначеним, торговельні марки апелянта чітко асоціюються у споживачів із тютюною продукцією, що і формує основне семантичне сприйняття.

Отже, порівнювані позначення не є семантично схожими, оскільки мають різне змістове навантаження: «Plaisir» позначає емоційний стан, тоді як «KENT» та «Rothmans» сприймаються як власні назви (топонім та прізвище відповідно) і, з урахуванням їх тривалого використання на ринку, асоціюються передусім із конкретними виробниками тютюнової продукції, а не з будь-якими абстрактними поняттями чи характеристиками товару.

Колегія зазначає, що під час встановлення схожості позначень слабкі елементи, зокрема описові чи загальноживані слова, зазвичай не беруться до уваги або мають другорядне значення.

Натомість сильними вважаються оригінальні, фантазійні позначення, яким притаманна висока розрізняльна здатність.

Підсумовуючи проведений аналіз, колегія зауважує, що увага споживачів фіксується переважно на домінуючих словесних елементах позначень «Plaisir» та «KENT», «Rothmans» відповідно.

Саме вони визначають загальне сприйняття позначень, формують їх індивідуальний характер і несуть основну розрізняльну функцію. Тоді як слово «NANO» має допоміжний, уточнюючий та слабкий характер.

Також, апелянтом не було доведено переконливими доказами, що словесний елемент «NANO» використовується ним окремо, без позначення «KENT» та «Rothmans», та набув розрізняльної здатності внаслідок використання як

¹⁰ <https://context.reverso.net/traduction/francais-ukrainien/plaisir>

¹¹ <https://vocabulary.com.ua/vocabulary/kent>

¹² <https://tedli.landa.cx.ua/articles/rothmans-jak-perekladati.html>

¹³ <https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82>

¹⁴ <https://curs.sepp.cx.ua/articles/rothmans-e.html>

¹⁵ <https://www.05366.com.ua/list/417869> <https://siga-sale.net/brand/rothmans>

¹⁶ <https://siga-sale.net/brand/rothmans>

¹⁶ <https://rozetka.com.ua/ua/sigareti/c4638591/producer=kent/>

самостійне (окреме) позначення, що однозначно викликає у споживачів асоціації саме з апелянтом, його репутацією.

Таким чином, з огляду на приписи пункту 9 глави 2 Розділу II Правил, на думку колегії Апеляційної палати, словесний елемент «NANO» не займає домінуюче положення ні у складі торговельних марок апелянта, ні у складі оспорюваного позначення, а тому не може визначати загальне враження від відповідних позначень. У зв'язку з цим сама по собі наявність такого елемента у складі різних позначень не може бути достатньою підставою для висновку про їх схожість до ступеня змішування у розумінні абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону.

Отже, за результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених апелянтом торговельних марок, враховуючи їх фонетичне звучання, графічне виконання та семантичне значення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджуване позначення не є схожим з протиставленими торговельними марками за свідомством №№ 311604, 318510, 318515, 317856, 318126 настільки, що їх можна сплутати, оскільки заявлене позначення в цілому не асоціюється з протиставленими торговельними марками апелянта, незважаючи на окрему схожість елементів.

Оскільки за висновком колегії Апеляційної палати заявлене за заявкою № т 2023 05853 позначення не є схожим до ступеня сплутування з протиставленими торговельними марками, відсутня підстава для проведення перевірки щодо спорідненості заявлених товарів.

У зв'язку з цим, на заявлене позначення не поширюється підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону.

Стосовно доводів апелянта про те, що заявлене позначення за заявкою № т 2023 05853 не може одержати правову охорону в Україні, оскільки є таким, що суперечить публічному порядку, колегія Апеляційної палати зазначає таке.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до підпункту 3 пункту В статті 6 *quinquies* Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, що набула чинності для України 25.12.1991, товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнані недійсними в таких випадках, зокрема, якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

У запереченні та під час засідання апелянт стверджував, що внаслідок тривалого використання його торговельна марка набула певної репутації та стала відомою в Україні відносно особи апелянта і в разі використання схожого

позначення за заявкою № т 2023 05853 щодо заявлених однорідних товарів 34 класу МКТП існує висока ймовірність введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє ці товари. В якості доказу апелянтом надано результати Дослідження рівня відомості торговельної марки «NANO», проведеного ТОВ «Кантар Україна» у листопаді 2025 року. Відповідно до результатів дослідження, більшість респондентів вважає, що «nano» – це формат сигарет, який виготовляє тільки компанія Брітіш Америкен Тобакко.

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до абзацу шостого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 10 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення, чи не є воно таким, що може ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивостей, якості або географічного походження, щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, перевіряється відсутність у позначення властивостей, визначених пунктами 10 та 11 глави 2 розділу II Правил.

Якщо під час такої перевірки встановлено, що таким, що може ввести в оману, є хоча б один із елементів заявленого позначення, воно визнається таким, що може ввести в оману, про що зазначається у попередньому висновку експертизи за заявкою.

Згідно з пунктом 11 глави 2 розділу II Правил 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.

Колегія Апеляційної палати зауважує, 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.

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

Представлене Дослідження рівня відомості торговельної марки може розглядатися як свідчення певного ступеню поінформованості споживачів про взаємозв'язок позначення «папо» з апелянтом (виробником тютюнової продукції). Водночас результати цього опитування не дають підстав для однозначного висновку, що єдиним відомим виробником тютюнової продукції, у маркуванні якої використовується позначення «папо», є виключно компанія Брітіш Америкен Тобакко.

Колегія апеляційної палати також зважає на те, що соціологічне опитування проводиться на замовлення зацікавленої особи – апелянта (замовник) з іншим суб'єктом господарських відносин з установленням разом із замовником відповідних маркерів та напрямків щодо опитування та отримання очікуваних відповідей споживачів. При цьому, представлене апелянтом дослідження не містить прикладу самого Опитувальника, тому неможливо встановити обсяг та зміст питань, на які відповідали респонденти. Водночас, виходячи із змісту результатів опитування респондентам не була надана повна інформація щодо досліджуваних позначень.

Стосовно методики проведення дослідження слід зауважити, що в методології проекту зазначено: «онлайн опитування». Проте, незрозуміло: чи респонденти самі заповнювали опитувальник, чи це за них робив інтерв'юер. Ці деталі відсутні в методиці опитування, що не дає можливості перевірити коректність його заповнення.

Аналіз змісту результатів опитування свідчить, що респонденти оцінювали не заявлене позначення «NANO» як самостійну торговельну марку, а групу товарів, у назвах яких цей елемент використовується як частина комбінованих торговельних марок (зокрема, разом з відомими брендами «KENT» або «Rothmans»).

За таких обставин відсутні підстави для висновку про формування у споживачів стійкої асоціації словесного елемента «папо» виключно з апелянтом як єдиним джерелом походження товарів.

Згідно з пунктом 5 глави 7 розділу I Регламенту колегія оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Жодні докази, у тому числі висновки експертів, не мають для колегії наперед установленної сили.

Колегія оцінює належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до пункту 2 зазначеної глави Регламенту достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Враховуючи зазначене колегія Апеляційної палати вважає, що результати соціологічного опитування не мають наперед встановленої доказової сили та підлягають оцінці у сукупності та взаємозв'язку з іншими доказами. При цьому, сама по собі обізнаність споживачів про словесне позначення «папо» не свідчить про набуття ним розрізняльної здатності самого по собі як торговельної марки

без доведення сприйняття такого позначення споживачами як вказівки на конкретне джерело походження товару та відповідно не може доводити вірогідність введення споживачів в оману щодо особи, яка є виробником тютюнової продукції, що маркується позначенням «папо».

Колегія Апеляційної палати, проаналізувавши заявлене позначення за заявкою № т 2023 05853, встановила, що воно не містить у своєму складі жодного елемента, який міг би прямо чи опосередковано вказувати на особу виробника товару, у зв'язку з чим таке позначення не може формувати у споживачів асоціації з конкретним виробником і не може вводити їх в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Отже, підстави для відмови в наданні правової охорони, що встановлені пунктом 1 статті 5 Закону та абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону, не можуть бути застосовані до позначення за заявкою № т 2023 05853.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 глави 7 Розділу I Регламенту доказами у справі за запереченнями є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Допустимими є докази, одержані відповідно до закону. Докази, одержані з порушенням закону, не приймаються. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення. Подані апелянтом як докази документи на підтвердження своїх доводів, якими він обґрунтовує свої вимоги, оцінені колегією Апеляційної палати за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Колегія оцінювала належність та допустимість кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності (пункт 5 глави 7 розділу I Регламенту).

Стосовно наданого апелянтом Висновку експерта № 289 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 01.10.2025 колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Жодні докази, зокрема висновки експертів, не мають для колегії наперед установлені сили. Виходячи із змісту пункту 1 глави 7 розділу I Регламенту, до доказів віднесені з-поміж іншого висновки експертів.

Водночас порядок залучення Апеляційною палатою експертів врегульовано пунктом 6 глави 5 розділу I Регламенту, відповідно до якого для з'ясування обставин, що мають значення для розгляду заперечення чи апеляційної заяви і потребують спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва або в інших галузях знань, крім права, колегія в будь-який час розгляду заперечення чи апеляційної заяви може залучити до їх розгляду експерта. Експерт залучається

колегією за клопотанням сторони розгляду заперечення чи апеляційної заяви або з власної ініціативи.

Експертом є особа, яка має спеціальні знання в галузі науки, техніки, мистецтва або в інших галузях знань, крім права, відповідну вищу освіту та/або досвід роботи у відповідній галузі, та якій у порядку, установленому цим Регламентом, доручається шляхом дослідження обставин, що обґрунтовують заперечення чи апеляційну заяву, надавати висновки з питань, що виникають під час їх розгляду та стосуються спеціальних знань цієї особи.

Колегія Апеляційної палати констатує, що відповідно до Регламенту залучення експерта є правом, а не обов'язком колегії.

Колегія зазначає, що для з'ясування обставин, що мають значення для розгляду даного заперечення, відсутня необхідність у залученні експерта, оскільки призначені для розгляду члени колегії Апеляційної палати мають спеціальну освіту та достатню кваліфікацію у сфері інтелектуальної власності, а наявні матеріали у своїй сукупності є достатніми для прийняття рішення без застосування додаткових спеціальних знань.

Висновок експерта № 289 не приймається до уваги колегією як висновок експерта в розумінні Регламенту, оскільки отриманий не в передбаченому пунктом 6 глави 5 розділу I Регламенту порядку.

Стосовно доводів апелянта щодо вчинення недобросовісних дій, спрямованих на порушення прав інтелектуальної власності БАТ, колегія Апеляційної палати зазначає, що такі питання відносяться до оцінки дій суб'єктів господарювання стосовно порушення ними законодавства з недобросовісної конкуренції, та вважає їх такими, що не можуть бути підставою для подання заперечення, тому не беруться колегією до уваги.

Колегія Апеляційної палати не бере до уваги надані представником апелянта копії рішень Господарського суду Одеської області від 26.12.2019 у справі № 916/3085/19, Касаційного господарського суду від 08.10.2019 у справі № 910/4796/18, від 02.07.2019 у справі № 910/15518/17, від 13.08.2019 у справі № 910/6920/17, оскільки вони стосуються корпоративних прав інших учасників і не спростовують висновок про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення заперечення.

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 32.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

вирішила:

1. Відмовити компанії Брітїш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед (GB) у задоволенні заперечення повністю.

2. Рішення УКРНОІВІ від 26.02.2025 про реєстрацію торговельної марки «Plaisir nano, комб.» за заявкою № т 2023 05853 залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності після складання його повного тексту та затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затвержене рішення Апеляційної палати може бути оскаржене в судому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії
Члени колегії

Л. Г. Запорожець
А. І. Гостєва
О. Ю. Кронда



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/42-26 від
23.04.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Запорожець Л. Г. 23.04.2026
11:06
3FAA9288358EC0030400
000063AF3A005C06DE00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/42-26 від
23.04.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Гостєва А. І. 23.04.2026 10:52
04AF212836405D990400
00008B2B3D0052A2EC00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/42-26 від
23.04.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Кронда О. Ю. 23.04.2026 10:11
3FAA9288358EC0030400
000050583A006940DB00