

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
16.07.2026 № 192/2026



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

04 червня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 08.12.2025 № Р-АП/239-25, у складі головуєчого Ткаченко Ю. В. та членів колегії Бурмістрової Н. Г., Павлова Д. О., за участю секретаря засідання Козелецької Н. О., розглянула заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ.БІ.СІ. Україна» проти рішення УКРНОІВІ від 29.09.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «Buta Black» за заявкою № m 2023 08940.

Представники апелянта – Лапаєв Д. О., Горбачов О. О.
Представник УКРНОІВІ – Фарабієва А. С.

Заперечення апелянта – Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ.БІ.СІ. Україна» (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 29.09.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «Buta Black» за заявкою

№ m 2023 08940, відносно товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), прийнятим на підставі висновку експертизи від 29.09.2025 про те, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх заявлених товарів і/або послуг, оскільки:

- 1) звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання;
- 2) може ввести в оману щодо товарів 34 класу МКТП, які не відносяться до товарів «тютюн та замінники тютюну»;
- 3) для товарів 34 класу МКТП «тютюн та замінники тютюну» є описовим, вказує на вид товару та його складові.

На підтвердження своєї правової позиції представники апелянта у запереченні та у засіданні наводять такі доводи на користь реєстрації заявленого позначення.

Заявлене на реєстрацію позначення «Buta Black» є фантазійним, неописовим чи загальновживаним для тютюнових товарів та не входить до переліку позначень, що не мають розрізняльної здатності відповідно до чинного законодавства. Слово «Buta Black» не містить жодних вказівок на функціональні характеристики товарів 34 класу МКТП, це словосполучення є вигаданим, штучно створеним, не має лексичного значення в українській мові та не фіксується у словниках. Отже, воно має розрізняльну здатність, оскільки було створене (вигадане в контексті заявлених товарів) апелянтом як унікальна назва для представлення конкретних товарів (мікси тютюнів для кальянів, інше курильне спорядження) і використовується апелянтом з цією метою.

Торговельна марка «Buta Black» активно використовується апелянтом у господарській діяльності при маркуванні продукції, а саме при реалізації тютюну для кальянів. Крім того, апелянт підтримує та популяризує бренд під торговельною маркою «Buta Black», зокрема в соціальній мережі «Instagram», де було створено акаунт @buta.ukraine. Вказаний акаунт налічує понад 3 660 підписників. Адміністратором акаунту регулярно створюється унікальний фото- та відеоконтент для популяризації бренду «Buta Black» як українського виробника тютюну. Крім того, пошук за словосполученням «Buta Black» у пошуковій системі «Google» виявляє численні комерційні вебсайти та онлайн-магазини, що реалізують продукцію заявника під цим позначенням. Відтак заявлене позначення має як вроджену лінгвістичну унікальність, так і набуту розрізняльну здатність внаслідок використання для маркування продукції в обігу. Воно забезпечує достатню ідентифікацію товарів заявника через унікальне застосування цього терміна в Україні.

Заявлене позначення не містить жодних елементів, які могли б об'єктивно ввести споживача в оману щодо природи, якості чи призначення товарів. Воно не містить вказівок на аромат, смак, міцність, колір продукту або інші властивості, що могли б вважатися оманливими для споживача. Воно не має описового змісту ані для «сигарет електронних», ані для «курильного приладдя», «вапоризаторів» чи «сірників». Усі ці товари, як і «тютюн», можуть

маркуватися словесними позначеннями вигаданого характеру без зазначення їх складу чи походження, що й відбувається у цьому випадку.

Також представник апелянта зауважив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ.БІ.СІ. Україна» було зареєстроване 04.10.2013 з основним видом діяльності згідно з КВЕД-2010:12.00 «Виробництво тютюнових виробів» та отримало ліцензію від 07.11.2023 № 9900111202300004 на виробництво тютюнових виробів (сумішей тютюнових для кальяну в асортименті). Апелянт є власником торговельних марок за свідоцтвами України №№ 370760, 369160, 370761, 373669, 358070, 358072, 358071, 373813, зареєстрованих відносно товарів 34 класу МКТП. Крім того, апелянтом зареєстровані торговельні марки в Європейському Союзі за міжнародними реєстраціями №№ 1835866, 1827585, 1847309, 1847307, 1827586 відносно товарів 34 класу МКТП.

У додаткових поясненнях від 25.05.2026 представник апелянта серед іншого зазначив, що для здійснення господарської діяльності з виробництва сумішей тютюну для кальянів апелянт використовує виробниче приміщення (цех) та склад, розташовані в Київській області. Крім того, апелянт має у власності спеціалізоване обладнання, необхідне для виробництва тютюнових сумішей для кальянів. Отже, апелянт має реальну матеріально-технічну можливість для здійснення виробничої діяльності відповідно до заявлених товарів 34 класу МКТП.

На підтвердження своїх доводів представником апелянта, як письмові докази, надані до заперечення такі документи (у копіях, від 01.12.2025 № Вх-69452/2025):

виписка з ЄДР з інформацією про особу апелянта;

роздруківка з СІС УКРНОІВІ щодо належних апелянту торговельних марок;

роздруківка з Global Brand Database WIPO щодо належних апелянту торговельних марок за міжнародними реєстраціями англійською мовою.

На доповнення представником апелянта надані додаткові пояснення до заперечення з додатками від 25.05.2026 б/н (у копіях, Вх. від 26.05.2026 № 5154-06/2026):

повідомлення про об'єкти оподаткування ГУ ДПС у м. Києві, ДПІ Шевченківського району з квитанцією № 2;

лист ДПС від 13.04.2026 із витягом з Єдиного реєстру обладнання;

технічні умови ТУ У 12.0-38925405-001:2023 від 19.07.2023 «СУМІШІ ТЮТЮНОВІ ДЛЯ КАЛЬЯНУ»;

технологічна інструкція на виробництво сумішей тютюнових ароматизованих для кальянів ТІ У 12.0-38925405-001:2023 від 17.07.2023;

сертифікат відповідності від 16.08.2024 № UA.276.229.01-24.

З огляду на зазначене, представник апелянта просив скасувати рішення УКРНОІВІ від 29.09.2025 та зареєструвати торговельну марку «Buta Black» за заявкою № m 2023 08940.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пункту 2 статті 6 Закону з урахуванням розділу II 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 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608 (далі – Правила).

25.11.2024 заявнику на адресу для листування було направлено попередній висновок експертизи № 207431/ЗМ/24 про те, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, які встановлені пунктом 1 статті 5 Закону і зазначені у розділі II Правил, для всіх заявлених товарів, оскільки:

1) звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок використання (абзац другий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил);

2) може ввести в оману щодо товарів 34 класу МКТП, які не відносяться до товарів «тютюн та замінники тютюну» (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил). Buta Black – представник лінійки міцних тютюнів;

3) для товарів 34 класу МКТП «тютюн та замінники тютюну» є описовим, вказує на вид товару та його складові (абзац четвертий пункту 2 статті 6 Закону; пункт 2 глави 2 розділу II Правил). Тютюн для кальяну Buta Black – це одна з найпопулярніших лінійок йорданського виробника тютюну, в основі якого виварений до чорного тютюновий лист Virginia Gold. До складу також входить гліцерин, ароматизатори та патока. Інформаційні джерела: <https://www.google.com.ua/search?q=Buta+Black+-+%D1%86%D0%B5;> <https://creativeplay.com.ua/ru/product/tobacco-buta-black-100g>.

28.07.2025 № Вх-40019/2025 представником за заявкою подано мотивовану відповідь на користь реєстрації заявленого позначення. Мотиви, викладені у відповіді, не визнано слушними повністю, оскільки вони не спростовують підстави для відмови, зазначені у попередньому висновку за заявкою.

Отже, на підставі висновку за результатами проведення кваліфікаційної експертизи від 29.09.2025 № 254936/ЗМ/25 про невідповідність позначення за заявкою № m 2023 08940 умовам надання правової охорони, прийнято рішення від 29.09.2025 № 254942/ЗМ/25 про відмову в реєстрації торговельної марки «Buta Black» з підстав, зазначених у попередньому висновку.

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, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 01.12.2025 № Вх 69451/2025), у додаткових поясненнях до заперечення (Вх. від 26.05.2026 № 5154-06/2026), та встановила таке.

Заявлене на реєстрацію позначення **Buta Black** складається з двох словесних елементів «Buta» та «Black», виконаних стандартним шрифтом потовщеними літерами латиниці, де перші літери заголовні, інші – рядкові, без заявлення охорони кольору чи поєднання кольорів. Позначення подане на реєстрацію відносно товарів 34 класу МКТП: «тютюн та замінники тютюну; сигарети та сигари; сигарети електронні та вапоризатори для курців; курильне приладдя; сірники».

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення **Buta Black** за заявкою № m 2023 08940 умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону, з урахуванням глави 2 розділу II, 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, а саме власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнєння 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.

Отже, основною та визначальною функцією торговельної марки як об'єкта інтелектуальної власності є здатність вирізняти (розрізняти) товари і послуги одних осіб з-поміж аналогічних товарів і послуг інших осіб, тобто торговельна марка повинна мати розрізняльну здатність.

Згідно з абзацом другим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Пунктом 3 глави 2 розділу II Правил встановлено, що позначення вважається таким, що звичайно не має розрізняльної здатності, якщо воно непридатне для вирізнєння товару (послуги), що виробляється (надається) однією особою, з-поміж товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Звичайно не має розрізняльної здатності позначення, яке є, наприклад:

літерою або цифрою у стандартному виконанні, лінією, простою геометричною фігурою;

кольором, якщо він сприймається не інакше, ніж як такий;

довгим і складним для сприйняття текстом;

пиктограмою (умовним, спрощеним зображенням дій, предметів або понять, яке виконує суто інформативну або навчальну функцію);

реалістичним чи схематичним зображенням товару, що заявляється як торговельна марка для позначення цього товару.

Оцінюючи розрізняльну здатність заявленого позначення відносно заявленого переліку товарів 34 класу МКТП, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що воно не може бути віднесене до позначень, які звичайно не мають розрізняльної здатності, зазначених у пункті 3 глави 2 розділу II Правил.

Згідно з абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг.

Відповідно до абзаців першого-третього пункту 7 глави 8 розділу VI Правил під час перевірки заявленого позначення, чи не складається воно лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг або у зв'язку з ними, перевіряється, чи не містить воно позначень, визначених пунктом 5 глави 2 розділу II цих Правил.

Під час такої перевірки визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Описовість позначення встановлюється на основі звичайного розуміння його описової суті пересічним споживачем. Водночас перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових роздумів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар чи послугу або на всі чи окремі його (її) властивості (характеристики).

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть торговельної марки, необхідні роздуми, асоціації чи пояснення, така торговельна марка не вважається описовою.

Пунктом 5 глави 2 розділу II Правил встановлено, що позначення вважається описовим під час використання щодо зазначених у заявці товарів і/або послуг чи у зв'язку з ними, якщо воно характеризує їх, зокрема безпосередньо вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і/або послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Для встановлення того, чи є заявлене позначення описовим для заявленого переліку товарів 34 класу МКТП: «тютюн та замітники тютюну», колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційних джерел, мережі

«Інтернет», а також перевірила відомості і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи, та з'ясувала таке.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» тютюн – листя та інші натуральні оброблені або необроблені частини рослин тютюну, у тому числі розширений і відновлений тютюн; замітники тютюну – засоби, які за впливом на здоров'я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну; тютюн для кальяну – тютюновий виріб, що може вживатися через кальян. Для цілей цього Закону тютюн для кальяну вважається тютюновим виробом для куріння.

Згідно з інформацією, розміщеною в мережі «Інтернет», відомими видами (сортами) тютюну у світі є, зокрема:

Вірджинія – найпоширеніший тютюн у світі і основа для більшості трубкових і сигаретних сумішей. До основних сортотипів належать: Вірджинія Брайт (Virginia Bright), Голден Вірджинія (Golden Virginia), Ред Вірджинія (Red Virginia);

Берлі, до основних сортотипів належать: Уайт Берлі (White Burley), Дарк Берлі (Dark Burley), Кентуккі Берлі (Kentucky Burley);

Орієнтал – це східні дрібнолисті сорти тютюну, які сушать на сонці на території Туреччини, Греції та Балкан. Популярні підвиди: Смирна (Smyrna), Ізмір (Izmir), Басма (Basma);

Латакія – один з найбільш впізнаваних тютюнів, створених методом тривалої вогневої сушки;

Перік (Perique) – один з найбільш унікальних і рідкісних тютюнів, витриманий під тиском в дубових бочках¹.

При дослідженні семантики заявленого за заявкою № m 2023 08940 позначення, колегія Апеляційної палати встановила, що слово «Black»² у перекладі з англійської мови – чорний, слово «Buta» не має сталого самостійного значення.

Колегією Апеляційної палати не виявлено відомостей про те, що словосполучення «Buta Black» є загальновживаним терміном для позначення виду тютюнової сировини або є назвою чи видом товарів 34 класу МКТП, зокрема тютюну або заміників тютюну.

Зважаючи на те, що заявлене позначення не містить жодних вказівок на сировину, смакові або інші властивості товару, його складові, міцність або спосіб вживання, воно буде сприйматися пересічним споживачем як фантазійне (вигадане) щодо товарів 34 класу МКТП.

З огляду на встановлені фактичні дані, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що словосполучення «Buta Black» не має визначеного семантичного значення, не є видом рослини, тобто не є сортом/видом тютюну, не описує жодні споживчі характеристики товарів 34 класу МКТП: «тютюн та змінники тютюну», не описує процеси їх переробки та хімічний склад заміників тютюну

¹ <https://e-tabak.com.ua/naipopuliarnishi-vydy-tiutiunu-v-sviti-povnyi-ohliad-dlia-novachkiv-ta-entuziastiv/>

² <https://www.deepl.com/uk/translator>

або спосіб їх споживання. Пересічним споживачем вказане позначення буде сприйматись як абстрактне і вигадане (фантазійне) відносно тютюнової продукції і не викликатиме будь-яких асоціацій з сировиною чи готовим для споживання виробом для куріння.

Зважаючи на зазначене вище, заявлене на реєстрацію позначення не є описовим відносно товарів 34 класу МКТП: «тютюн та замітники тютюну», а відтак до нього не може бути застосована підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження.

Позначення вважається таким, що може ввести в оману щодо товарів і/або послуг, якщо воно може породжувати у свідомості споживачів уяву про якість, властивості, географічне походження товару і/або послуги, яке не відповідає дійсності. Позначення вважається таким, що може ввести в оману, якщо таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів. Позначення вважається таким, що може ввести в оману, якщо воно безпосередньо або через асоціації вказує на вид товару та/або його характеристики, які насправді не відповідають дійсності (пункт 10 глави 2 розділу II Правил).

З огляду на те, що заявлене позначення не є описовим, оскільки безпосередньо або через асоціації не вказує споживачу на вид товару або його складові, колегія Апеляційної палати вважає, що воно, а також будь-який його елемент, не є таким, що може ввести в оману щодо товарів 34 класу МКТП: «тютюн та замітники тютюну».

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТІ.БІ.СІ. Україна» задовольнити повністю.
2. Рішення УкрНОІВІ від 29.09.2025 про відмову в реєстрації торговельної марки «Buta Black» за заявою № m 2023 08940 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва України та державного мита за видачу свідоцтва України,

торговельну марку «Buta Black» за заявкою № m 2023 08940 відносно заявлених товарів 34 класу МКТП.

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

Головуючий колегії
Члени колегії

Ю. В. Ткаченко
Н. Г. Бурмістрова
Д. О. Павлов



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/81-26 від 16.07.2026
КЕП (Підписання проекту):
Ткаченко Ю. В. 16.07.2026 14:49
04AF212836405D990400
0000594C3D004EA0ED00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/81-26 від 16.07.2026
КЕП (Підписання проекту):
Бурмістрова Н. Г. 16.07.2026
14:45
04AF212836405D990400
0000E0753D00EFB0EE00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/81-26 від 16.07.2026
КЕП (Підписання проекту):
Павлов Д. О. 16.07.2026 14:44
04AF212836405D990400
000024673D006E57EE00