



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

07 липня 2026 року

Колегія Апеляційної палати УКРНОІВІ, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 06.07.2026 № Р-АП/125-26, у складі головуєчого Горбик Ю. А. та членів колегії Бурмістрової Н. Г., Макаринської В. О., за участю секретаря засідання Бурмістрової Н. Г., розглянула заперечення компанії Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед (GB) проти рішення УКРНОІВІ про реєстрацію торговельної марки «NEONEX» за заявкою № m 2021 02336, заявник – Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВКОРП».

Представник апелянта – Коваль-Лавок М. В.

Представник заявника – відсутній.

Представник УКРНОІВІ – Палочкіна О. В.

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, надісланої такій особі відповідно до абзацу четвертого пункту 15 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням УКРНОІВІ від 03.07.2023 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 зареєстрованими торговельними марками «NEO», зокрема за свідоцтвами України №№ 223517, 263199, 272345 та міжнародною реєстрацією № 1356586, що зареєстровані на ім'я апелянта для споріднених товарів 34 класу МКТП.

На підтвердження своєї позиції апелянт у запереченні та в додаткових поясненнях до заперечення від 06.07.2026 № Вх-47331/2025 наводить такі доводи проти реєстрації заявленого позначення відносно частини зазначених у заявці товарів і послуг.

Апелянт входить до складу групи компаній Брітіш Амерікен Тобакко Плс. (British American Tobacco Plc.) (далі – 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.

Апелянт володіє великим портфоліо торговельних марок, зареєстрованих в усьому світі, зокрема в Україні. Серед іншого, апелянту в Україні належать такі словесні та комбіновані торговельні марки: «NEOX» за свідоцтвом № 223517, «NEO» за свідоцтвом № 263199, «нео» за свідоцтвом № 272345, «NEO» за міжнародною реєстрацією № 1356586.

Апелянт вважає, що заявлене позначення є схожим до ступеня сплутування з торговельними марками «NEO» апелянта за фонетичною (звуковою), графічною (візуальною) та семантичною (смысловую) ознаками, а товари 34 класу МКТП, відносно яких заявлено та зареєстровано відповідно порівнювані позначення, є такими самими та спорідненими.

Апелянт звертає увагу, що, обґрунтовуючи відмінність заявленого позначення «NEONEX», заявник посиляється на його походження від слова «Neon» із додаванням елемента «Ex». Водночас фактичне використання позначення на товарах та в рекламних матеріалах не підтверджує такого семантичного сприйняття. Навпаки, у позначенні візуально відокремлено елемент «NEO», який розташований на початку слова та займає домінуюче положення, що зумовлює асоціацію саме з торговельними марками «NEO» апелянта, а не зі словом «Neon» як позначенням газу чи неонових кольорів.

Отже, спосіб фактичного використання заявленого позначення суперечить доводам заявника щодо його самостійного семантичного значення та, навпаки, посилює ймовірність асоціативного зв'язку з торговельними марками «NEO» апелянта.

Для встановлення ймовірності введення споживачів в оману та сплутування торговельних марок «NEO» із заявленим позначенням «NEONEX» апелянтом проведено аналіз характеру та сфери використання порівнюваних позначень, а також видів господарської діяльності їх власників.

Продукція компанії апелянта представлена на 180 ринках світу. Станом на червень 2023 року кількість споживачів негорючої продукції компанії досягла позначки у 24 мільйони, а кількість персоналу налічує більше 50 тисяч людей. У 2022 році дохід компанії перевищив 27 655 мільйонів фунтів стерлінгів.

Група БАТ стабільно входить до ТОП-10 компаній на Лондонській фондовій біржі. У 2023 році компанія апелянта шостий рік поспіль отримала сертифікацію Global Top Employer 2023 від Top Employers Institute (Інституту кращих роботодавців) та увійшла до числа 15 компаній у світі, які отримали таке визнання. Компанія апелянта стала першою тютюновою компанією, яку було включено до Індексу сталого розвитку Доу-Джонса у 2002 році, і з того часу вона присутня в ньому щороку.

Апелянт щодня взаємодіє приблизно зі 150 мільйонами споживачів. Портфоліо Групи БАТ відображає їхню прихильність будувати «кращий завтрашній день» (A Better Tomorrow), зменшуючи вплив бізнесу на здоров'я, пропонуючи більший вибір приємних та менш ризикованих продуктів для своїх споживачів.

До портфелю марок апелянта входять відомі у світі бренди – Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans, разом із такими відомими міжнародними марками, як Vogue, Peter Stuyvesant і State Express.

У 2017 році було продано 686 млрд сигарет, вироблених на 45 фабриках у 42 країнах світу. Разом із сигаретами до основної лінійки продуктів також входять Fine Cut (тютюн для самостійного створення сигарет), шведський снус та сигари, а також електронні сигарети та прилади для підігрівання тютюну та його замінників.

Продукти для нагрівання тютюну (ТНР) призначені для нагрівання тютюну без його спалювання з утворенням нікотиновмісного аерозолі. Флагманський продукт Групи БАТ у цій категорії продається під торговельною маркою GLO та використовує спеціальні тютюнові палички.

Такі тютюнові палички реалізуються під торговельною маркою «NEO», зокрема у позначеннях «NEO» та «NEOstiks». Апелянт уперше використав позначення «NEO» у 2004 році після реєстрації торговельної марки «SILVER NEO» для товарів 34 класу МКТП, а з 2005 року постійно використовує «NEO» у різних країнах світу, зокрема в Україні.

Надалі апелянт широко використовує торговельну марку «NEO» та її стилізовані варіанти щодо продукції ТНР. За наданою апелянтом інформацією, у період з листопада 2020 року до квітня 2021 року в Україні було реалізовано понад 500 млн тютюнових стіків «NEO», що свідчить про значний обсяг їх використання на українському ринку.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті компанії апелянта в Україні (<https://www.bat.ua/>), розповсюдження продукції апелянта в Україні здійснюється через компанію Брітіш Америкен Тобакко Україна.

Брітіш Америкен Тобакко Україна – перше підприємство з іноземними інвестиціями в тютюновій галузі України, яке було засноване в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики, яка здійснює продаж продукції через дистриб'юторську мережу роздрібної торгівлі, супермаркети, магазини та торгові павільйони, в яких дозволений продаж тютюнових виробів.

Продукція апелянта, маркована торговельними марками «NEO», продається через розгалужену дилерську мережу, онлайн- та офлайн-магазини. Так, серед відомих офлайн магазинів варто зазначити спеціалізовану точку продажу Glo Studio, яка знаходиться в торговельному центрі Gulliver (м. Київ, Спортивна площа 1).

Спеціалізований офіційний онлайн-магазин, що розповсюджує товари, марковані торговельними марками «NEO», знаходиться за посиланням <https://myglo.com.ua/a/products>.

З огляду на наведене, апелянт звертає увагу, що ймовірність введення споживачів в оману посилюється також наявністю у апелянта серії торговельних марок «NEO». Окрім торговельних марок, наведених вище, апелянт є власником значної кількості торговельних марок, що містять елемент «NEO» як самостійний словесний елемент або у складі єдиного словесного позначення, поєднаного з іншими елементами, зокрема: «Neo Golden Tobacco» (свідоцтво № 364164); «Neo Blueberry Switch» (свідоцтво № 309702); Neo Magnetic Pineapple (свідоцтво № 309703); «NEO SMOOTH TOBACCO» (свідоцтво № 338589); «NEO PURPLE CLICK» (свідоцтво № 340210); «NEO SCARLET CLICK» (свідоцтво № 340525); «NEO TROPIC MIX» (свідоцтво № 340211); «NEO PURPLE» (свідоцтво № 288202); «NEO BOOST RED» (свідоцтво № 299901); «NEO BOOST ROYALE» (свідоцтво № 299796); «NEO BOOST SCARLET» (свідоцтво № 299795); «NEO CLICK PURPLE» (свідоцтво № 290897); «NEO BOOST PURPLE» (свідоцтво № 288341); «NEO PURPLE YELLOW MIX» (свідоцтво № 340213); «NEO REDBERRY PASTEL» (свідоцтво № 314433); «Neo Watermelon Mix» (свідоцтво № 338506); «Neo Pina Colada» (свідоцтво № 338505); «neo designed for glo signature» (свідоцтво № 342395); «neo essence» (свідоцтво № 343034); «neo Rich Purple» (свідоцтво № 347272); «neo Oriental Root» (свідоцтво № 347271); «neo Jasmine» (свідоцтво № 347307); «neo Green Boost» (свідоцтво № 353020); «NEO BY KENT» (свідоцтво № 196934); «NEO TROPIC CLICK» (свідоцтво № 340212) та «NEOCAPSULES» (свідоцтво № 268285); «NEOSTICK» (свідоцтво № 221664); «NEOX» (свідоцтво № 223517); «NEOSTICKS (комб.)» (свідоцтво № 234356); «NEOPODS» (свідоцтво № 223811); «NEOSTICKS» (свідоцтво № 228090).

За таких обставин використання позначення «NEONEX» може створити у споживачів помилкове враження про його належність до серії торговельних

марок апелянта або про спільне комерційне походження товарів. Відтак заявлене позначення може ввести споживачів в оману щодо виробника товарів.

Заявлене позначення «NEONEX» заявлено на реєстрацію Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВКОРП» (далі – ТОВ «НОВКОРП»). Згідно з інформацією, що міститься в державних реєстрах, одним з видів діяльності ТОВ «НОВКОРП» (ЄДРПОУ 43956634) є оптова торгівля тютюновими виробами та роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах.

Апелянт звертає увагу, що серед видів діяльності заявника немає «виробництва тютюнових виробів», а лише продаж, тобто це послуги 35 класу МКТП, а не товари 34 класу МКТП. Це дає підстави стверджувати, що заявник використовує відомий бренд апелянта «НЕО», у той час сам не виготовляє тютюнову продукцію, а лише перепродає продукцію інших виробників (зокрема, цілком ймовірно, і продукцію апелянта).

Тобто сфери господарської діяльності сторін є дотичними, а канали збуту та потенційне коло споживачів значною мірою спільними, оскільки реалізація тютюнових виробів здійснюється через спеціалізовані точки продажу та орієнтована на споживачів відповідної продукції.

В додаткових поясненнях до заперечення апелянт звертає увагу, що намагався безуспішно зв'язатися з заявником з метою пошуку мирного врегулювання спору.

Внаслідок відсутності комунікації із заявником, апелянтом було проведено повторне дослідження господарської діяльності ТОВ «НОВКОРП» (ЄДРПОУ 43956634).

За результатами дослідження виявилось, що такого товариства не існує, однак за тим самим ЄДРПОУ 43956634 зареєстровано ТОВ «ФІРМА ФУДПЛЮС», реальну господарську діяльність якого встановити не вдалося.

Товарів, маркованих заявленим позначенням, немає в наявності у жодному магазині. На деяких платформах електронної комерції зазначається, що товар було знято з виробництва.

На підтвердження своїх доводів апелянтом надано такі документи:

роздруківки відомостей зі Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ (CIC) та з пошукової системи Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності Madrid Monitor щодо протиставлених апелянтом торговельних марок за свідоцтвами України №№ 223517, 263199, 272345 та за міжнародною реєстрацією № 356586;

роздруківки з офіційного вебсайту Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Лімітед (<https://www.bat.com/>) щодо відомостей про діяльність та структуру компанії-апелянта, її продукцію та бренди;

документи, які підтверджують захист прав апелянта на торговельні марки НЕО в багатьох юрисдикціях на міжнародному рівні;

роздруківки з офіційного вебсайту компанії Брітіш Амерікен Тобакко Україна (<http://www.bat.ua/>) щодо відомостей про діяльність та структуру компанії-апелянта, її продукцію та бренди;

копія постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 24.04.2024 № 902/327/23 у справі № 902/327/23;

роздруківки серії торговельних марок «NEO» апелянта з пошукової системи Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності Madrid Monitor та зі Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ (CIC);

роздруківки відомостей щодо серії торговельних марок «NEO», що належать апелянту, з офіційних баз даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), зокрема Global Brand Database;

роздруківка відомостей з інформаційно-аналітичної системи YouControl за кодом ЄДРПОУ 43956634 щодо ТОВ «НОВКОРП»;

роздруківки з мережі «Інтернет» щодо використання заявленого позначення «NEONEX» та пропонування до продажу товарів, маркованих цим позначенням, зокрема сторінки вебсайту Vandal Vape Shop із пропозицією одноразової Pod-системи «Neonex Disposable Pod Kit 4.5% 550 mAh 1500 Puffs».

Враховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення УКРНОІВІ від 03.07.2023 про реєстрацію торговельної марки «NEONEX» за заявкою № m 2021 02336 та відмовити у наданні правової охорони заявленому позначенню відносно зазначених у заявці товарів 34 класу МКТП.

Представник УКРНОІВІ в обґрунтування своєї позиції зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6, пунктів 15, 16 статті 10 Закону та пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, зі змінами (далі – Правила).

Під час проведення експертизи заявки № m 2021 02336 компанією Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед було подане мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони (Вх. від 19.05.2021 № 21/ЗМ/Вх№84068).

06.12.2022 (№ 22/ЗМ/Вх№90668) заявником була надана відповідь на повідомлення закладу експертизи (від 15.09.2022 № 166750/ЗМ/22) про можливу відмову в реєстрації торговельної марки за результатами кваліфікаційної експертизи. У зазначеній відповіді заявником було також враховано та надано аргументовані пояснення щодо мотивованого заперечення, поданого компанією Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед.

За результатами розгляду поданих апелянтом та заявником документів, експерт визнав доводи компанії Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед, викладені у мотивованому запереченні проти заявки № m 2021 02336 щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, такими, що не підлягають врахуванню повністю, оскільки аргументи та відомості, наведені та документально підтверджені заявником у відповіді на заперечення, визнані обґрунтованими і такими, що дають можливість вважати заявлене позначення таким, що відповідає умовам надання правової охорони.

На підставі висновку експертизи про відповідність позначення умовам надання правової охорони відносно усього переліку заявлених товарів, за результатами кваліфікаційної експертизи прийнято рішення від 03.07.2023 про реєстрацію торговельної марки «NEONEX» за заявкою № m 2021 02336 відносно всіх зазначених у заявці товарів і послуг.

Представника заявника (ТОВ «НОВКОРП») про прийняття заперечення до розгляду було повідомлено листом Апеляційної палати УКРНОІВІ вих. від 26.11.2025 № 11484/3201-01-20265

Також представника заявника та заявника було неодноразово повідомлено про розгляд заперечення на засіданні листами Апеляційної палати УКРНОІВІ вих. від 10.12.2025 № 12007/3201-01-2025, від 13.04.2026 № 3783/3201-01-2026, від 01.05.2026 № 4574/3201-01-2026 та від 10.04.2026 № 3693/3201-01-2026.

Пунктом 8 глави 1 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), визначено, що надання відзиву на заперечення особи, яка подала його відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону, є правом заявника.

Заявник на засідання не з'явився та не скористався своїм правом на подання відзиву на заперечення.

Відповідно до абзацу шостого пункту 9 глави 3 розділу II Регламенту, у разі повторної неявки учасника розгляду на засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, заперечення розглядається на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту, 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, перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 25.12.2023 № Вх-27354-Е/2023), додаткових пояснень та матеріалах до заперечення (від 06.07.2026 № Вх-47331/2025), матеріалах заявки № m 2021 02336, та встановила таке.

Заявлене за заявкою № m 2021 02336 словесне позначення

NEONEX

виконане стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці. Позначення подане на реєстрацію для товарів 34 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **NEOX** за свідоцтвом № 223517 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та зареєстрована, зокрема, для товарів 34 класу МКТП.

Протиставлена апелянтом словесна торговельна марка **NEO** за свідоцтвом № 263199 виконана стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці та зареєстрована для товарів 34 класу МКТП.



Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка за свідоцтвом № 272345 виконана стилізованим шрифтом рядковими літерами латиниці, де літера «о» зображена у вигляді помаранчевого круга із сірою обвідкою. Торговельна марка зареєстрована для товарів 34 класу МКТП у помаранчевому та сірому кольорах.



Протиставлена апелянтом комбінована торговельна марка міжнародною реєстрацією № 1356586 виконана стилізованим шрифтом заголовними літерами латиниці, де літера «Е», виконана у вигляді трьох горизонтальних ліній, а літера «О» зображена у вигляді помаранчевого круга із чорною обвідкою.

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 пунктами 2, 3 статті 6 Закону, з урахуванням пунктів 4.3.1 та 4.3.2 Правил¹, та зазначає таке.

Відповідно до 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.

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

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

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

Порядок встановлення схожості словесних та комбінованих позначень встановлений пунктами 4.3.2.6 та 4.3.2.8 Правил.

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

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

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

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеня семантичної близькості. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, мають розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. Водночас головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

При проведенні порівняльного аналізу заявленого позначення та протиставлених торговельних марок колегія Апеляційної палати встановила таке.

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення «NEONEX» та протиставлених торговельних марок «NEOX», «NEO», «нео» та «NEO» за свідоцтвами №№ 223517, 263199, 272345 та за міжнародною реєстрацією № 1356586 зумовлена тотожністю звучання спільної початкової частини [neo] ([нео]), а також збігом кінцевого звукового елемента [x] ([екс]) із торговельною маркою «NEOX» за свідоцтвом № 223517.

Крім того, фонетично заявлене позначення під час вимови поділяється на два склади – NEO та NEX, а не на NEON та EX, як зазначає заявник.

Отже, фонетична схожість порівнюваних позначень обумовлена збігом їх ключових звукових елементів, зокрема спільної початкової частини [neo] ([нео]), що створює подібне загальне звучання та може зумовити їх сплутування у сприйнятті споживачами.

Щодо візуальної (графічної) схожості, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «NEONEX» схоже: з протиставленими апелянтом торговельними марками за свідоцтвами №№ 223517, 263199 за видом шрифту (стандартний), алфавітом (латиниця), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні); з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1356586 – за алфавітом (латиниця), графічним написанням (відтворенням) літер (заголовні); з торговельною маркою за свідоцтвом № 272345 – за алфавітом (латиниця).

Водночас відмінності між порівнюваними позначеннями полягають у їхньому шрифтовому та графічному виконанні. Зокрема, у протиставлених торговельних марках за свідоцтвом № 272345 та міжнародною реєстрацією № 1356586 використано стилізований шрифт, оригінальне графічне виконання літер «Е» та «О», а також кольорове оформлення літери «О».

Отже, графічна (візуальна) схожість заявленого позначення «NEONEX» із торговельними марками «NEOX», «NEO», «нео» та «NEO» полягає насамперед у спільному використанні латинського алфавіту, подібному графічному відтворенні заголовних літер та наявності спільного домінуючого елемента «NEO».

Крім того, порівнювані позначення мають подібну композиційну структуру та загальне зорове сприйняття, оскільки елемент «NEO» розташований на початку позначення «NEONEX» і є його найбільш помітною частиною. Наявні відмінності у шрифті, кольорі та графічному оформленні окремих літер не усувають зазначеної схожості.

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

NEO (від грец. néos – новий), у складних словах означає «ново...», «новий»; заг. Neo- (перша частина складних слів, що означає відродження або розвиток будь-якого напрямку)².

Семантична (смислова) схожість порівнюваних позначень полягає в тому, що заявлене позначення «NEONEX» містить спільний словесний елемент «NEO», який є самостійним та домінуючим елементом протиставлених торговельних марок «NEO», «нео» та складовою «NEOX».

Додатковий елемент «NEX» в заявленому позначенні не змінює основного смислового сприйняття позначення в цілому. Тому початкова частина «NEO» у позначенні «NEONEX» буде сприйматись споживачем тютюнової продукції як посилення на вже відому серію торговельних марок апелянта.

Отже, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленою торговельною маркою, оскільки асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і послуг, їх призначення, коло споживачів.

² <https://ul.xissa.cx.ua/articles/jak-perekkladatisja-neo.html>

Проаналізувавши переліки товарів 34 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених торговельних марок, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці товари є такими самими або спорідненими, враховуючи їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі.

За результатами дослідження, проведеного згідно з пунктами 4.3.2.4-4.3.2.6 Правил, колегія Апеляційної палати констатує, що позначення за заявкою № m 2021 02336 та торговельні марки за свідоцтвами №№ 223517, 263199, 272345 та міжнародною реєстрацією № 1356586 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

У запереченні та під час засідання апелянт зазначав, що має сформовану серію торговельних марок, об'єднаних спільним сильним словесним елементом «NEO». Унаслідок тривалого використання торговельні марки апелянта набули певної репутації в Україні відносно апелянта та його продукції.

За таких обставин використання схожого позначення за заявкою № m 2021 02336 щодо однорідних товарів може створити у споживачів помилкове враження про його належність до серії торговельних марок, що належать апелянту або про спільне комерційне походження товарів, а отже, може ввести споживачів в оману щодо їх виробника.

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

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як торговельної марки не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Зокрема, небезпека введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати, якщо позначення містить або повністю складається з елементів, які вказують на певну особу, що може викликати в споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Колегія Апеляційної палати також зауважує, що можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Водночас поява на ринку України товарів або послуг суб'єкта, що використовує такі позначення, викликатиме високу ймовірність того, що споживач сприйме пропозицію про товари/послуги останнього як наслідок розширення асортименту продукції, розвитку діяльності вже знайомого йому підприємства, що й вводитиме в оману споживача.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення «NEONEX» таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари, колегія Апеляційної палати проаналізувала відомості, що містяться у справі за запереченням, а також звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, наявних у мережі «Інтернет», та зазначає таке.

Аналіз поданих апелянтом документів підтверджує реальне та тривале використання серії торговельних марок «NEO» у комерційній діяльності. Продукція апелянта, маркована торговельними марками «NEO», реалізується через розгалужену дистриб'юторську мережу, спеціалізовані магазини, торговельні павільйони, супермаркети, а також через онлайн- та офлайн-канали продажу.

Щодо особи заявника – ТОВ «НОВКОРП» (ЄДРПОУ 43956634), станом на дату прийняття рішення, колегією Апеляційної палати не встановлено відомостей про його фактичну господарську діяльність. Як підтверджується відомостями з інформаційно-аналітичної системи «YouControl», за зазначеним кодом ЄДРПОУ наразі зареєстровано ТОВ «ФІРМА ФУДПЛЮС», фактичну господарську діяльність якого встановити не вдалося.

З огляду на встановлену схожість порівнюваних позначень, однорідність товарів, спільність напрямів діяльності та каналів їх реалізації, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що використання позначення «NEONEX» щодо товарів 34 класу МКТП може спричинити його сплутування з торговельними марками апелянта та створити у споживачів хибне уявлення про комерційне походження товарів.

За таких обставин існує ризик виникнення у споживачів асоціативного зв'язку між заявленим позначенням та торговельними марками апелянта, що може сформувати хибне уявлення про спільне комерційне походження товарів та, відповідно, ввести споживачів в оману щодо їх виробника.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення «NEONEX» за заявкою № m 2021 02336 не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно товарів 34 класу МКТП, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктами 2 та 3 статті 6 Закону.

Дослідивши матеріали справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для задоволення заперечення компанії Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед та скасування рішення УкрНОІВІ за заявкою № m 2021 02336.

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

в и р і ш и л а:

1. Заперечення компанії Брітіш Америкен Тобакко (Брендз) Лімітед (GB) задовольнити повністю.
2. Рішення УКРНОІВІ від 03.07.2023 про реєстрацію торговельної марки «NEONEX» за заявкою № т 2021 02336 скасувати.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва України, торговельну марку «NEONEX» за заявкою № т 2021 02336 відносно зазначених у заявці послуг 35 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. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку та у розмірі, встановленому законодавством.

Головуючий колегії
Члени колегії

Ю. А. Горбик
Н. Г. Бурмістрова
В. О. Макаринська



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/109-26 від
15.09.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Горбик Ю. А. 15.09.2026 11:54
3FAA9288358EC0030400
0000015F3A007B71DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/109-26 від
15.09.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Бурмістрова Н. Г. 15.09.2026
11:51
04AF212836405D990400
0000E0753D00EFB0EE00



44673629 - УКРНОІВІ
№Ріш-АП/109-26 від
15.09.2026
КЕП (Підписання проєкту):
Макаринська В. О. 15.09.2026
10:50
3FAA9288358EC0030400
0000050A3A00634AD900