

ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Факультет суспільних наук

Кафедра теорії права та прав людини

**Пояснювальна записка**

до дипломного проекту (магістерської роботи)

магістр

(освітній ступінь)

на тему:

**ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРАВОВА ОХОРОНА  
НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ**

Виконала:

студентка II курсу, групи СПЛ 18/М

спеціальності 081 «Право»

Левицька О.О.

Науковий керівник:

Коцовська О.Л.

Львів – 2019 року

## ЗМІСТ

ВСТУП .....	3
РОЗДІЛ I	
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ	
1.1. Становлення та розвиток правового регулювання інституту знаків для товарів та послуг .....	6
1.2. Поняття нетрадиційних знаків для товарів і послуг та їх види.....	17
1.3. Права людини та охорона знаків для товарів і послуг.....	24
1.3.1. Право на справедливий суд (стаття 6 Конвенції).....	25
1.3.2. Право на приватне та сімейне життя (ст. 8 Конвенції).....	26
1.3.3. Свобода вираження поглядів (ст. 10 Конвенції). ....	27
1.3.4. Захист права власності (ст. 1 Протоколу I Конвенції).....	33
РОЗДІЛ II	
ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ	
2.1. Поняття та види умов охороноздатності знаків для товарів та послуг .....	37
2.2. Охороноздатність знаків та послуг у Європейському Союзі .....	47
РОЗДІЛ III	
ПРАВОВА ОХОРОНА НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ	
3.1. Кольорові знаки для товарів і послуг .....	53
3.2. Звукові знаки для товарів і послуг .....	56
3.3. Об'ємні знаки для товарів і послуг .....	61
3.4. Запах та смак, як знаки для товарів і послуг.....	64
ВИСНОВКИ.....	72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	76

## ВСТУП

**Актуальність теми.** Знаки для товарів і послуг є важливою частиною ведення економічної діяльності. Торговельні марки використовуються для ідентифікації конкретних товарів та послуг. Після реєстрації знаку, власник торговельної марки отримує право запобігати несанкціонованому використанню знаку, та право користуватися товарним знаком для розрізнення його товарів та послуг від товарів та послуг інших суб'єктів господарювання. На додаток, власник торговельної марки отримує змогу перешкоджати використанню такої торговельної марки третіми особами.

Незважаючи на те, що більшість зареєстрованих знаків, складаються з «традиційних знаків» (таких як слова, букви, цифри тощо), з розвитком технологій, правова охорона нетрадиційних торгових марок все більше розвивається. Зокрема, у Європейському Союзі Директивою 2015/2436, та Регламентом 2015/2424 щодо торговельних марок, збільшився перелік торгових марок (включаючи нетрадиційні), та спрощено систему представлення знаків для реєстрації.

Окрім того, Європейський суд з прав людини включив інтелектуальну власність, зокрема торговельні марки до сфери захисту права власності.

Таким чином, у зв'язку із розширенням надання правового регулювання нетрадиційним знакам для товарів і послуг на міжнародному рівні та внесенням захисту інтелектуальної власності до сфери розгляду Європейського суду з прав людини, тема є актуальною.

В рамках цієї магістерської роботи, особливий інтерес для мене виявили такі види нетрадиційних торгових марок, яким надається правова охорона в Україні (колір, звукові, об'ємні) та яким не надається взагалі (смакові та нюхові).

Теоретичним значенням цієї магістерської роботи є систематизація інформації про нетрадиційні знаки для товарів і послуг. Практичне значення полягає у визначенні необхідності надання правової охорони нетрадиційним торговельним маркам, та відображення альтернативних методів їх представлення для реєстрації.

**Метою** цієї магістерської роботи є визначення недоліків щодо надання правової охорони нетрадиційним знакам для товарів і послуг, а також надання варіантів їх вирішення.

До головних **завдань** цієї роботи відносяться:

- аналіз розвитку та становлення правового регулювання торговельних марок в Україні та світі;
- визначення поняття нетрадиційних знаків для товарів і послуг та їх видів;
- дослідження порушення прав людини в сфері захисту торговельної марки;
- визначення основних умов надання охороноздатності торговельній марці;
- дослідження умов надання правової охорони нетрадиційним знакам для товарів і послуг у Європейському Союзі;
- дослідження правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг в Україні та дослідження альтернативних методів їх представлення.

**Об'єктом** дослідження є сукупність суспільних відносини, що виникають у сфері захисту нетрадиційних знаків для товарів і послуг.

**Предмет** дослідження – міжнародні нормативно-правові акти, та національне регулювання сфери захисту нетрадиційних торгових марок, національна та міжнародна судова практика вирішення питання надання охорони нетрадиційним товарним знакам, а також наукова література.

Для досягнення поставленої мети були використані наступні **методи**:

історичний (для визначення становлення та розвитку торговельних марок), порівняльний (зокрема, порівняння законодавчого регулювання нетрадиційних знаків для товарів і послуг на міжнародному рівні та у Європейському Союзі), системно-логічний (застосовувався для формулювання понять), аналіз (наприклад, для визначення поняття нетрадиційних знаків для товарів і послуг), прогнозування (застосовувався при аналізі практики Європейського суду з прав людини).

**Джерелами** магістерської роботи є:

- науково-теоретична база (наприклад, праці таких науковців, як Бабенко В.А, Немеш П.Ф., Михайлюк Г.О, Герц А.А., Гордейчук В.В, Піхурець О. В., Рогоза Я.Е.);
- практична база, що складається із судової практики (наприклад справи, Hiro Balani v. Spain, Vorsina and Vogralik v. Russia, Österreichische Schutzgemeinschaft für Nichtraucher та Robert Rockenbauer v. Austria, Anheuser Busch v. Portugal);
- нормативна база, що складається із національного законодавства (Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Наказ Держпатенту України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг») та міжнародне законодавство («Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод», «Паризька конвенція про охорону промислової власності», «Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків», «Сінгапурський договір про право товарних знаків»).

**Структура роботи.** Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Згальний обсяг роботи становить 88 сторінок, з них 12 сторінок відносяться до списку використаних джерел.

## РОЗДІЛ І

### ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

#### 1.1. Становлення та розвиток правового регулювання інституту знаків для товарів та послуг.

Історія маркування майже така ж стародавня, як історія людства. У договорах про торговельні марки часто вказується на те, що першими користувачами товарних знаків вважаються ковалі, які виготовляли мечі в Римській імперії. Також, «марки гончарів» були знайдені у мощах, залишених із грецького періоду, і використовувались для ідентифікації виробника (гончара) певної посудини. Вчені неодноразово натрапляли на артефакти зі Стародавнього Єгипту, на яких були вирізьблені різні символи.

Символи на товарах, що використовувались у Стародавньому Римі та інших країнах поблизу Середземного моря, мають схожі ознаки із товарними знаками сьогодення. Поширена думка, що торговельні марки розвивалися у відповідь на появу суспільства, в якому товари обертаються у торгівлі. Однак навіть у ті часи система торговельних марок, заснована на правах власності, ще не існувала.

Знаки у формі імені чи символу наносилися на товари, щоб одна людина могла відрізнити своє володіння від володіння інших осіб. Майстри застосовували свої імена, унікальні малюнки або прості написи для ідентифікації створених ними товарів, або належного їм майна. Навіть зараз у всіх куточках світу коні, вівці та інші тварини все ще тавруються, щоб ідентифікувати їх власника.

Незважаючи на те, що ці марки, безумовно, допомогли у розрізненні товарів, важко стверджувати, що ці маркування були товарними знаками у

сучасному розумінні. Адже, знак для товарів і послуг за своєю природою не тільки ідентифікує товари та послуги, але створює різницю між однорідними товарами з різними джерелами походження.

Приблизно у 11 – 12 століттях використання символів серед торговців і купців значно зросло. Ще у 1266 році у Англії відбулося перше у світі законодавче закріплення торгівельної марки за правління короля Генріха III, який вимагав від усіх пекарів використовувати розпізнавальний знак для хліба на прилавку. У разі порушення якості хліба завдяки знаку було відомо хто його спік.<sup>1</sup>

У 1300 році, закон англійського короля Едуарда I, забороняв продавати золоті та срібні вироби без спеціального клейма, що гарантує якість товару. Воно отримало назву «Королівський знак», або «Голова леопарда». Наступним кроком в цьому напрямку був закон короля Едуарда II від 1363 року, який встановив для ювелірів обов'язок наносити на вироби власне клеймо. Для клейма майстра використовувався малюнок, а не свої ініціали, тому що велика частина населення була не писемною.<sup>2</sup>

Згодом, на теренах Європейського континенту, ремісники почали об'єднуватися у гільдії. Вони прикріпляли знаки на товари, щоб відрізнити свою роботу від виробників товарів нижчої якості та зберігати довіру до своєї гільдії. Ці марки, відомі як «виробничі знаки», служили для покарання виробників товарів низької якості за те, що вони не відповідають стандартам гільдії та підтримання монополії членами гільдії.

А. Підопригора та О. Святоцький підмітили, що: *«підробка знаків або зловживання ними суворо каралися. Едиктом короля Карла П'ятого від 1544 р. за підробку маркування передбачалося виключення з професії чи гільдії,*

---

<sup>1</sup> Тараненко С. *Історичні періоди розвитку поняття торговельна марка*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=495>

<sup>2</sup> John Bly. *Discovering Hall Marks on English Silver*. Tring, Hertat Shire Publications, 1970, 64 p.

відсікання правої руки, а французький Королівський едикт 1564 р. установив за це смертну кару».<sup>3</sup>

У Великобританії, справа *Southern v. How*<sup>4</sup>, яка датується 1618 роком, вважається найдавнішою у сім'ї загального права справою щодо торгівельних марок. У цій справі кравець використовував знак іншого, добре відомого кравця, з метою обману та отримання прибутку. Суд встановив, що: «ніхто не має права видавати свій товар за чужий», та «ніхто не має права передавати свої товари, як товари когось іншого». Протягом наступних чотирьох століть ця справа слугувала основою законодавства Англії про торгові марки та недобросовісної конкуренції.<sup>5</sup>

З 1766 року, у Франції від виробників порцеляни вимагали, щоб вони наносили на свої вироби знак, попередньо зареєстрований в поліцейському відомстві. Також знаки наносили на гончарні вироби і знищували їх у разі виходу виробу з моди, або коли браковані екземпляри продавалися за безцінь.<sup>6</sup> Однак, у цей час знаки на гончарних виробах не підлягали особливому регулюванню, тому, що нанесення таких знаків не було обов'язковим і не давало надійного захисту від їх підробки.

У зв'язку із Індустріальною революцією, система гільдій розпалася на вільний бізнес і, таким чином, поступово встановлювала цивільний захист проти тих, хто вдавав марку іншого виробника за свою. У цей час з'явилися закони про торговельні марки у їх сучасному вигляді.

У 1857 році у Франції, Законом «Про виробничу та товарну марку» була прийнята перша у світі система захисту торговельних марок. Закон втілював дві системи реєстрації торгових марок: на основі використання та на основі

<sup>3</sup> О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький. *Право інтелектуальної власності..* // К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.– С.58.

<sup>4</sup> Keith M. Stolte. *How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum*, 8 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*1997. p.505.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> J. P. Cushion, W. B. Honey. *Handbook of Pottery and Porcelain*, London, Faber and Faber, 1970. 210 p.



експертизи. До прийняття цього закону, у Франції використовували виключно систему, що базується на використанні. У 1964 році, закон було скасовано та впроваджено систему на основі реєстрації, згідно з якою початок прав на торговельну марку зумовлений подачею заявки, а втрата прав на неї – її невикористанням. Теперішній закон був впроваджений у січні 1991 року і включає такі поняття, як захист добре відомих торговельних марок, тривимірних знаків, звукових знаків, тощо.

У 1875 р. було прийнято Закон про реєстрацію торгових марок, який вперше дозволив офіційну реєстрацію торгових марок в Патентному відомстві Великобританії. Реєстрація вважалася фактичним підтвердженням права власності на торговельну марку. Закон 1875 року визначав зареєстровану торгову марку як: *«марка або ім'я особи чи фірми, надруковане розпізнавальним чином; або письмовий підпис або копія письмового підпису особи або фірми; або розпізнавальна позначка чи ярлик»*.<sup>7</sup> Реєстрація торговельних марок розпочалася з 1 січня 1876 року. Вперше зареєстрованою торговельною маркою у Великобританії став трикутний логотип для елю «Bass Brewery».

У 1938 року «Закон про торговельні марки» створив першу систему реєстрації, засновану на принципі «наміру використовувати». Закон також закріпив процедуру подання заявок для реєстрації та розширив права власника торговельної марки шляхом заборони на використання торговельної марки навіть у малоймовірних випадках. Цей Закон став зразком для схожого законодавства інших країн, таких як США та Японія.<sup>8</sup>

У США Конгрес вперше спробував встановити федеральний режим торговельних марок у 1870 році, прийнявши відповідний закон. 30 серпня 1870 року за поданням компанії «Averill Chemical Paint Company» проект марки з

---

<sup>7</sup> Bently, Lionel, *The Making of Modern Trade Marks Law: The Construction of the Legal Concept of Trade Mark* (1860-80) in Lionel Bently, Jane C. Ginsburg & Jennifer Davis (eds), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, 2008, 472 p.

<sup>8</sup> World Intellectual Property Organization (1997). *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*. Kluwer Law International, 1998, p. 23.

орлом та стрічкою зі словами «Економічний, блискучий» було вперше в історії США зареєстровано як торгову марку. Однак Верховний Суд відхилив закон 1870 року у справах про торгові марки протягом десяти років, визнаючи його неконституційним у зв'язку із положеннями про патенти у Конституції США.<sup>9</sup>

У 1881 році Конгрес прийняв новий закон про торговельну марку, який був націлений на регулювання торговельних марок, що використовувались в міждержавній торгівлі (та торгівлі з індіанськими племенами). За кілька років, у 1884 році, зареєстрували одну з найдавніших торгових марок США, яка досі використовується – зображення біблійної фігури Самсона, що бореться з левом, для компанії «JP Tolman» (тепер компанія «Samson Rope Technologies, Inc.»), що займається виробництвом канатів.<sup>10</sup>

Закон Ланхема від 1946 року оновив законодавство про торговельні марки у США. Закон був названий на честь конгресмена, який присвятив себе його створенню. Закон Ланхема подібний до англійського закону від 1938 року, оскільки він запозичив за основу принцип використання.<sup>11</sup> Однак, у цьому законі значно більше приділяється уваги використанню, ніж у англійському, вимагаючи не просто наміру використовувати знак, а фактичного використання знака для того, щоб торговельна марка була зареєстрована. Однак цей акцент згодом був змінений у відповідь на зміни, здійснені на міжнародному рівні. Так, із внесеними змінами у 1988 році, наміру використання знака достатньо для подачі заявки на реєстрацію торговельної марки. Закон Ланхема також впровадив принцип експертизи і включив вимогу щодо публікації заявок.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Chasser, Anne H. *A Historical Perspective: The International Trademark Association and the United States Patent and Trademark Office*. The Trademark Reporter. no. 93. 2013 p. 31, 34.

<sup>10</sup> U.S. Patent and Trademark Office. *Some Well-Known U.S. Trademarks Celebrate One Hundred Years*. U.S.PTO Press Release. 2013. p. 38

<sup>11</sup> E. Horwitz, B. Levi. *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)*. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. VOLUME VII BOOK 1. 1996. P 59-72.

<sup>12</sup> J. Boyle and J. Jenkins. *Intellectual property: law & the information society (First Edition)*. Center of the Study of the Public Domain, 2014, p.3-4.

Незважаючи на те, що торговельні марки підлягають самостійному урегулюванню у кожній країні, у зв'язку із міжнародною торгівлею виникла необхідність врегулювати використання торговельних марок на міжнародному рівні.

У 1883 році було прийнято Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, згодом її тлумачення доповнили у Мадриді. Вона була однією із перших міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності. Її неодноразово доповнювали: у Брюсселі (1900 р.), у Вашингтоні, округ Колумбія (1911 р.), у Гаазі (1925 р.), Лондоні (1934 р.), Лісабоні (1958 р.) та у Стокгольмі (1967 р.).<sup>13</sup> Востаннє її переглядали у 1979 році, і саме в такій формі вона актуальна сьогодні.

За своїм змістом Конвенція поділяється на три основні категорії: національне регулювання, право пріоритету та загальні правила. Щодо знаків для товарів і послуг, Конвенція містить положення про: загальновідомі товарні знаки (ст. 6, bis); заборону щодо державних гербів, офіційних клейм контролю та емблем міжурядових організацій (ст. 6, ter); захист знаків обслуговування (ст. 6 sexies); положення про колективні знаки (ст. 7) та інші.<sup>14</sup>

14 квітня 1891 року була прийнята Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.<sup>15</sup> Вона впровадила систему міжнародної реєстрації знаків. У 1989 році був підписаний Протокол до цієї угоди, який спростив приєднання окремих країн до неї.

Щодо історії розвитку торговельних марок в Україні, то перші торговельні марки використовувались у гончарстві, ковальстві, ювелірній справі та

---

<sup>13</sup> Seth M. Reiss. *Commentary on the Paris convention for the protection of industrial property*. CILS World IP Rights and Remedies Publication. Honolulu, Hawaii, United States. 2010. P – 2.

<sup>14</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності, із змінами внесеними 28 вересня 1979 року.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123)

<sup>15</sup> Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_134](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134).

видавництва книг ще за Київської Русі. Регулювалось використання торгівельних марок звичаями тих часів.

Не оминуло Україну і цехове право, що слідувало прикладу Німеччини. Цехові братства мали свої символи - клейноди. Тут їхня функція збігалася з географічним зазначенням походження товару. Зокрема, Попович дослідив, що: *«українські міста Євсуг та Опішня славилися керамічним розписним посудом, Харків – «коцями», Охтирка – кольоровими гарусними тканинами, Богодухів – вишиваними кожухами, Лохвиця – сар'янцями і прикрасами»*.<sup>16</sup>

У 1667 році московським царем був прийнятий «Новоторговий Статут»<sup>17</sup>, що став першим в Україні актом, що регулював використання торгівельних марок. Статут вимагав позначати вітчизняні товари клеймом, аби відрізнити їх від іноземних.

У 1754 році був виданий російський урядовий Указ, згідно з яким на усі вітчизняні товари наносили фабричні або заводські знаки (клейма). У разі підроблення клейма, наставала кримінальна відповідальність.

У 1783 році, Указом Катерини II, усі виробники були зобов'язані мати свій власний знак («штемпель»)<sup>18</sup>. Цей Указ також ввів своєрідну систему реєстрації «штемпелів», адже кожен виробник був зобов'язаним подати зразок «штемпеля» в губернське управління за його місцем розташування, а копія цього «штемпеля» відправлялася та зберігалася у Комерц-колегії в Петербурзі.

У 1830 році було прийнято закон «Про товарні клейма», який визначав порядок їх використання і реєстрації. Цей закон містив визначення товарного знака, суть якого збереглась донині: *«Різного роду позначення, що позначаються виробниками і торговцями на їх товарах чи упаковці і посуді, у яких вони*

<sup>16</sup> Попович М. В. *Нарис історії культури України*. – К. : АртЕк, 1999. – С. 235.

<sup>17</sup> Бабенко В. А. *Торгівельна марка: еволюція, історія, сучасність* / В. А. Бабенко // *Історія торгівлі, податків та мита*. - 2014. - № 1. - С. 91-97.

<sup>18</sup> Кодинець А. *Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній росії*. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. №74-76. 2007. с. 70-72.С – 70.

зберігаються для їх розрізнення від товарів інших виробників і торговців».<sup>19</sup> Також цього ж року запровадили реєстр виробників із зареєстрованим клеймом. З 1857 року почали реєструвати клейма іноземних фірм.

Після Жовтневої революції усі підприємства підлягали націоналізації, тому необхідності у реєстрації торговельної марки не було. Водночас на різних етапах становлення країни, ставлення до правової охорони було різним.

У період недовготривалої незалежності України (з 1917-1920) було сформовано установи, що реєстрували торговельні марки (Департамент винаходів і Департамент з охорони промисловості – при Центральній Раді, Фабрично-заводський департамент – при гетьмані Скоропадському). Із встановленням радянської влади на території України, ці установи припинили своє функціонування.<sup>20</sup>

15 серпня 1918 року був прийнятий Декрет Ради Народних Комісарів (далі РНК) «Про мита на товарні знаки», який передбачав перереєстрацію всіх товарних знаків, зареєстрованих на ім'я російських та іноземних власників підприємств у відділі внутрішньої торгівлі Народного комісаріату торгівлі та промисловості. Згідно з цим документом, підприємства зобов'язані були зареєструвати товарні знаки, що одержали правову охорону ще до жовтня 1917 року. Проте цей акт містив лише норми щодо мит, інших норм він не передбачав.<sup>21</sup>

Незабаром все законодавство Царської Росії було оголошене недійсним, і декрет РНК від 15 серпня 1918 року втратив свою чинність, оскільки базувався на законодавстві Царської Росії. У червні 1919 року ВСНГ (Всеросійська рада народного господарства) видала ухвалу «Про товарні знаки державних

<sup>19</sup> Викладено за Близнец І.А. *Право інтелектуальної власності* : [підручник] / – М. : Проспект, 2011. – с. 23.

<sup>20</sup> Романенко Д. *Еволюція торговельної марки*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://romanenko.biz/ua/publikatsii/36-publications-tm-ua/83-evolyutsiya-torgovelnioji-marki>

<sup>21</sup> Викладено за Михайлюк Г. *Гене́за та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (xii – xx століття)*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F/Downloads/Nzizvru\\_2014\\_3\\_17.pdf](file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F/Downloads/Nzizvru_2014_3_17.pdf)

підприємств», категорично забороняючи державним підприємствам користуватися товарними знаками, якими користувалися торговельно-промислові підприємства до їх націоналізації.<sup>22</sup>

Лише на невеликий проміжок часу торговельні марки відродилися під час періоду Нової економічної політики (надалі – НЕП). У 1923 році прийнято декрет Ради народних комісарів «Про товарні знаки», який встановлював нові правила їх реєстрації. У той же час до Кримінального кодексу СРСР, була включена стаття 199, яка передбачала кримінальне покарання за самовільне з метою несумлінної конкуренції користування чужим товарним знаком. 18 липня 1923 року РНК СРСР своєю ухвалою «Про товарні знаки» заборонила користуватися товарними знаками, що належали колишнім власникам націоналізованих підприємств. В той же час, зазначена ухвала відмінила всі декрети про товарні знаки, прийняті до 10 листопада 1922 року.<sup>23</sup>

Унаслідок згорання НЕПу, торговельні марки знову зникли.

У 1936 році прийнято закон, що зобов'язував наносити на продукцію «виробничу марку». За Д. Романенко: *«під «виробничою маркою» малося на увазі позначення, що містить повну або скорочену назву підприємства-виробника, його місцезнаходження, сорт товару і номер»*.<sup>24</sup> В період 1936–1940 рр. реєстрацію торгових марок було децентралізовано: їх реєстрували всі народні комісаріати. Згодом вона здійснювалася Народним комісаріатом торгівлі СРСР, а з 1959 р. – Державним комітетом у справах винаходів і відкриттів.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Викладено за Немеш П.Ф. *Деякі аспекти історії становлення та розвитку правової охорони торговельних марок* / П.Ф. Немеш // Часопис Київського університету права. – 2007.– № 4. – С. 141.

<sup>23</sup> Михайлюк Г.О. *Гене́за та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (xii – xx століття)*. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 3. - С. 77-82.

<sup>24</sup> Д. Романенко. *Еволюція торговельної марки*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://romanenko.biz/ua/publikatsii/36-publications-tm-ua/83-evolyutsiya-torgovelnoji-marki>

<sup>25</sup> Герц А.А. *Порівняльне право про торговельні марки* : [навч.-метод. посібник] // Х. : Міленіум, 2010. – с. 9.

У 1965 році, керівництво СРСР прийняло рішення про ратифікацію Паризької конвенції і Мадридської угоди.

3 червня 1991 року у Радянському Союзі ухвалили Закон СРСР «Про товарні знаки і знаки обслуговування», який так і не набрав чинності у зв'язку із розпадом СРСР.

Після проголошення незалежності Україною, прийняли «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», затверджене 18 вересня 1992 року.

15 грудня 1993 року був прийнятий закон № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що чинний дотепер. Він є фундаментом правового захисту знаків для товарів і послуг. Першою зареєстрованою торговою маркою в Україні є «ИЭД», Інституту електродинаміки Академії наук України.<sup>26</sup>

На додаток, 28 липня 1995 року, наказом № 116 Держпатенту України, були прийняті «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг». Правила містять вимоги щодо форми, змісту заявки, заявників, документів, що подаються для видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг, порядку подання та відкликання заявки, оскарження рішення стосовно заявки та інше<sup>27</sup>.

Також Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV у Главі 44, книги четвертої регулює питання щодо поняття торгової марки, суб'єктів права інтелектуальної власності на неї, питання щодо майнових прав на торгову марку та інше.

У зв'язку з розвитком міжнародної торгівлі, Україна є членом численних міжнародних організацій, серед яких Світова організація торгівлі з 16 травня

---

<sup>26</sup> Д. Романенко. *Еволюція торговельної марки*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://romanenko.biz/ua/publikatsii/36-publications-tm-ua/83-evolyutsiya-torgovelnnoji-marki>

<sup>27</sup> Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0276-95>

2008 року (надалі – СОТ) та Всесвітня організація інтелектуальної власності з 1970 року (надалі – ВОІВ).

Згідно із «Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», затвердженою Законом України від 18 березня 2004 р., інтелектуальну власність визначено однією з пріоритетних сфер цієї адаптації. Це зазначено також у ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським співтовариством і Україною.<sup>28</sup>

Україною також підписано багато міжнародних угод, що стосуються захисту торговельних марок:

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності, чинна від 25 грудня 1991 року (надалі – Паризька Конвенція);
2. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків, чинна від 25 грудня 1992 року (надалі – Мадридська угода);
3. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, чинний від 29 грудня 2000 р.;
4. Ніщцька угода про Міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків, чинна від 29 грудня 2000 р.;
5. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, чинна із вступом України в СОТ у 2008 році (надалі – угода ТРІПС);
6. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків, чинна від 18 лютого 2009 року (надалі – Віденська класифікація);
7. Договір про закони про щодо товарних знаків, чинний від 1 серпня 1996 р.;

---

<sup>28</sup> Викладено за В.А. Бабенко *Історія торгівлі, податків та мита* – С: № 1(9), 2014. – С. 96. Бабенко В. А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В. А. Бабенко // *Історія торгівлі, податків та мита.* - 2014. - № 1. - С. 96.



8. Сінгапурський договір про право товарних знаків, ратифікований 15 квітня 2009 року;

9. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, чинна від 1 вересня 2017 року.

Таким чином, становлення інституту торговельної марки має тисячолітню історію. Адже знаки для товарів та послуг нерозривно пов'язані із торгівлею. Із стрімким розвитком технологічного прогресу та процесами глобалізації, держави реагують на нові виклики сьогодення, шляхом прийняттям законів та міжнародних угод, що захищають торговельні марки товаровиробників. Із здобуттям незалежності, Україна активно розвивається у напрямку захисту знаків для товарів і послуг.

## **1.2. Поняття нетрадиційних знаків для товарів і послуг та їх види**

У статті 492 Цивільного кодексу України визначається:

*«Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами».*<sup>29</sup>

У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Наказі Держпатенту України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» міститься наступне визначення:

*«Знак для товарів і послуг (далі — знак) — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.<sup>30 31</sup>».*

<sup>29</sup> Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року // ВВР України. – 2003. – № 40–44. Стаття 492.

<sup>30</sup> Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 7.

В цих визначеннях, по-перше, знаки для товарів і послуг називаються по різному, а по-друге, наголошується на основній функції торговельних марок, а саме – вирізнення товарів і послуг одних виробників, від інших.

Таким чином, у законодавстві України терміни: «торговельна марка», що вживається у Цивільному і Господарському кодексах України, та «знак для товарів і послуг», що міститься у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» мають тотожне значення. Тому для позначення того ж самого поняття можна використовувати ці два слова. Крім того у цьому ж значенні у літературі також використовуються терміни «торгова марка», «торговий знак», або «товарний знак».

У статті 492 Цивільного кодексу міститься перелік знаків, які можна віднести до торгових марок: *«Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.»*<sup>32</sup> Таким чином, Цивільний кодекс України до переліку знаків, що можуть бути зареєстровані в Україні, як торгові марки наводить традиційні знаки для товарів та послуг, та «колір», що відноситься до нетрадиційних. Проте такий перелік не є вичерпним.

У Наказі Держпатенту України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» припускається можливість реєстрації нетрадиційних знаків для товарів і послуг:

*«Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації».*<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0276-95>

<sup>32</sup> Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року// ВВР України. – 2003. – № 40–44.Стаття 492.

<sup>33</sup> Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року.

Отже, у законодавстві України немає чіткого визначення нетрадиційних знаків для товарів та послуг. Проте є деякі положення, що не відкидають можливості їх реєстрації за умови технічної можливості їх реєстрації.

Для більш детального ознайомлення із визначенням нетрадиційних знаків для товарів і послуг необхідно звертатися до міжнародного досвіду.

Нетрадиційна торгова марка – це будь-який новий тип торгівельної марки, який не належить до загальноприйнятих. Нетрадиційні торгові марки часто важко зареєструвати, але тим не менше, вони здатні виконувати істотну функцію звичайної торговельної марки, а саме – вирізняти комерційне походження товарів чи послуг.

Термін досить широкий, оскільки охоплює усі знаки, які не належать до загальноприйнятого переліку торгівельних марок (таких, що складаються з літер, цифр, слів, логотипів, зображень, символів або комбінації одного або декількох елементів).

Паризька конвенція про охорону промислової власності не дає визначення нетрадиційних торговельних марок, вказуючи лише на те, що *«Умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством»*<sup>34</sup> і, таким чином, не виключає нетрадиційні торговельні марки зі сфер захисту товарних знаків захист. У той же час, саме національним законодавством може вирішуватися, чи включати нетрадиційні знаки до сфери захисту.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків та Протокол до неї, також замовчуються щодо питання визначення торговельної марки та не

---

<sup>34</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності, із змінами внесеними 28 вересня 1979 року. Стаття 6 (1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123)

визначають сферу застосування знака. На даний момент подання заявки на будь-яку торгову марку за Мадридською угодою прийнятна.<sup>35</sup>

Визначення торгового знаку міститься у Статті 15 (1) Угоди «Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності» (Надалі - Угода ТРІПС):

*«Будь-який знак або сполучення знаків, що дають змогу відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, мають здатність утворювати торговий знак».*<sup>36</sup>

Також ця стаття надає перелік знаків, які можна віднести до торгових марок: *«Такі знаки, зокрема слова, що включають імена осіб, літери, цифри, фігуральні елементи та сполучення кольорів, а також будь-яке сполучення таких ознак, мають право бути зареєстрованими як торгові знаки».*<sup>37</sup>

Водночас Угода ТРІПС не виключає можливості реєстрації нетрадиційних знаків: *«Якщо ознаки природно не дають змогу розрізнити відповідні товари та послуги, члени можуть запровадити реєстрацію залежно від відмінності, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрації, щоб знаки сприймалися візуально».*<sup>38</sup>

Отже, відповідно до цього твердження, нетрадиційні знаки можна зареєструвати як торгові марки, якщо вони використовуються як торгові марки, їм властива розпізнавальна властивість та вони сприймаються візуально (за вимогою окремих держав). Водночас, кожна країна-учасниця Угоди ТРІПС самостійно вирішує, захищати нетрадиційні торгові марки чи ні.

Аналогічно, Сінгапурський договір про право товарних знаків, не обмежує країн-учасниць договору щодо характеру знаків, які підлягають реєстрації:

*«Будь-яка Договірна Сторона застосовує цей Договір до знаків, що*

<sup>35</sup> Sarapeto R.. *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*, Waseda Bulletin of Comparative Law Vol.34. 2016. P- 28. Режим доступу:

<https://www.waseda.jp/foLaw/icl/assets/uploads/2016/02/c35688e10d1c61201172065546b98301.pdf>

<sup>36</sup> Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. зі змінами від 6 грудня 2005 р., Стаття 15. [Електронний ресурс] –.Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018)

<sup>37</sup> Там само.

<sup>38</sup> Там само.

складаються з позначень, які може бути зареєстровано як знаки відповідно до її права».<sup>39</sup>

Під час одного із засідань щодо Угоди ТРІПС, Болівія запропонувала додати вирішення щодо нетрадиційних торговельних марок. Вона вказала, що: *«звуки, запахи, тривимірні форми можуть бути зображені графічно, а тому, вони придатні для реєстрації так як їм властива розпізнавальна здатність»*.<sup>40</sup> Проте, у зв'язку із тим, що нетрадиційні торгові марки зазвичай прив'язані до товарів, ці нові види торгових марок повинні бути здатними відрізнитися від товарів, яким вони належать.

Єдиною угодою, що прямо виключає захист нетрадиційних торговельних марок є «Договір про закони щодо товарних знаків», підписаний 1994 року (в Україні чинний від 1 серпня 1996 р.):

*«Цей Договір не застосовується до голографічних знаків та знаків, які не складаються з візуальних позначень, зокрема до звукових та нюхових знаків.»*<sup>41</sup>

Водночас, Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація), включає перелік нетрадиційних знаків для товарів і послуг, що підлягають реєстрації. Наприклад звукові знаки (Категорія 24.17.10 Музичні символи) і знаки кольору (Категорія 29.1. Кольори).<sup>42</sup>

У зв'язку із строкатістю регулювання як на міжнародному, так і на національному рівнях, нетрадиційні знаки для товарів і послуг не мають єдиної класифікації.

Лише у аналізі нетрадиційних знаків для товарів і послуг, Постійна комісія з питань закону про торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення (створена Всесвітньою організацією інтелектуальної власності),

<sup>39</sup> Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks. Стаття 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_h54](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h54)

<sup>40</sup> Sarapeto, R. *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*, p.29.

<sup>41</sup> Договір про закони про щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 року. Стаття 2 (1)(b) [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995\\_102](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_102)

<sup>42</sup> Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna/index.htm?lang=EN>

поділила їх на видимі торгові марки (колір, форма, рухомі зображення, голограми) та невидимі знаки (звук, аромат, смак).<sup>43</sup>

#### Видимі торгові марки:

*«Кольором чи поєднанням кольорів визнається позначення, що є кольором як таким чи комбінацією кольорів без окреслення контурами».*<sup>44</sup>

*«Об'ємним (трьох-вимірним) визнається позначення, що являє собою фігури і/або їх композиції у трьох вимірах (тобто – довжина, висота та ширина).»* Типовим прикладом об'ємних позначень є форма виробів або їх упакування.<sup>45</sup>

*«Руховий знак представляє собою рухоме зображення у вигляді послідовного відтворення та переміщення словесних та/або зображувальних елементів, яке виконує функцію зазначення джерела походження товару або послуги, наприклад, рухомий логотип телевізійної станції.»* Рухові знаки можуть бути представлені кількома зображеннями, які відображують рух позначення, письмовим описом руху та зразком на цифровому носії, як правило, на компакт-диску.<sup>46</sup> Двері марки Lamborghini зареєстровані у Європейському Союзі як рухова торгова марка.

*«Голографічними знаками можуть бути зображення у вигляді графічних елементів чи літер, що переливаються.»* Особливістю голограми є те, що в залежності від кута нахилу зображення, колір на голограмі може змінюватися. Один малюнок або серія малюнків зазвичай не можуть точно зобразити голограму, тому вона, як правило, розпізнається завдяки опису знаку.<sup>47</sup> Для реєстрації, голограму зображають добіркою зображень, з яких вона складається,

<sup>43</sup> Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Representation of Non-Traditional Marks, Areas of Convergence, Twentieth Session, Geneva, December 1 to 5, 2008.

Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_20/sct\\_20\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_20/sct_20_2.pdf)

<sup>44</sup> Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» «Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» від 07.04.2014 № 91. С – 11. (пп. 2.2.7.)

Режим доступу: [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf)

<sup>45</sup> Там само.

<sup>46</sup> Там само. С – 12.

<sup>47</sup> Guidelines for trademark examination. INTA (International trademark association). Revised edition 2007. С – 12

з описом зовнішнього вигляду та у вигляді послідовних кадрів.<sup>48</sup> Наприклад, голограму СТМ 2117034 для Video Future Ltd.<sup>49</sup>

«Позиційні торгові марки – це позначення, яке має чітке місцезнаходження на продукті».<sup>50</sup> Наприклад, три паралельні смужки на взутті «Adidas»<sup>51</sup> є позиційною торговою маркою, також нещодавно у справі *Christian Louboutin v Van Haren Schoenen BV*<sup>52</sup>, Європейський Суд визнав за «Christian Louboutin» червоний колір, нанесений на підошву жіночого взуття на високих підборах, позиційним знаком для товарів і послуг, який набувся у процесі багатьох років використання.

#### Невидимі торгові марки:

«Звукова торговельна марка – це певні позначення, що складаються з різних звуків. Вони умовно поділяються на ті, що відтворюються музичними символами та ті, що таким чином не відтворюються (наприклад, звук двигуна автомобіля, крик тварини тощо)».<sup>53</sup>

«Нюховий знак – це запах, здатний відрізнити товари або послуги одного виробника від подібних товарів або послуг інших виробників».<sup>54</sup>

«Смаковий знак – це смак або відтінок смаку, за допомогою якого товар або послугу одного виробника можна відрізнити від подібних товарів або послуг інших виробників або постачальників послуг».<sup>55</sup>

<sup>48</sup> Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» «Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» від 07.04.2014 № 91. С – 12.

<sup>49</sup> WIPO Summer School Textbook for Year 2010. P. 42. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/summer\\_school\\_textbook.pdf](http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/summer_school_textbook.pdf)

<sup>50</sup> Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» «Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» від 07.04.2014 № 91.

<sup>51</sup> General Court of the European Union PRESS RELEASE No 24/18 Luxembourg, 1 March 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://avukati.org/wp-content/uploads/2017/08/CP180024EN.pdf>

<sup>52</sup> Case C- №163/16Christian Louboutin v Van Haren Schoenen BV [2018] [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/06/louboutin-ecj.pdf>

<sup>53</sup> Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. С – 11.

<sup>54</sup> О. Молотай. *Захист нетрадиційних торговельних марок в Україні*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://evris.law/uk/statija-zahist-netradicijnih-torgovelnih-marok-v-ukraini/>

<sup>55</sup> Там само.

Отже, міжнародні угоди не містять прямого визначення нетрадиційних товарних знаків та їх чіткої класифікації, забезпечуючи лише їх базовий захист. Самі держави, на власний розсуд вирішують чи включати захист нетрадиційних знаків для товарів і послуг, чи ні. Як наслідок, через брак достатнього регулювання на міжнародному рівні, національне законодавство країн дуже відрізняється.

### **1.3. Права людини та охорона знаків для товарів і послуг**

Як правило, законодавство задовольняє соціальні потреби. Деякі соціальні потреби були визнані дві тисячі років тому, як захист власності, а інші лише близько двохсот років тому, як захист торговельних марок, а є такі, що були визнані лише половину століття тому, як наприклад, права людини.<sup>56</sup>

Кодифікація прав людини спричинена жахами нацистського Голокосту в період Другої світової війни, а також систематичним вбивством вірмен під час Першої світової війни, однак ще однією причиною може слугувати потреба захисту громадян від загроз, що можуть виникнути з боку їх національних держав.<sup>57</sup>

Першим міжнародним документом щодо захисту прав людини була «Загальна декларація прав людини», проголошена Організацією Об'єднаних Націй у 1948 році, яка включає право на життя, заборону тортур та жорстокого, та нелюдського поводження, тощо.

Згодом Рада Європи, доповнивши зміст «Загальної декларації прав людини», ініціювала «Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод» (надалі – Конвенція), яка була підписана державами-членами 4 листопада 1950 р. в Римі.

---

<sup>56</sup> Sándor Vida. *Trademark Property and Human Rights*. Acta Juridica Hungarica 56, No 4, 2015, p. 231.

<sup>57</sup> Ibid.



Україна ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 року (чинна з 11 вересня того ж року), тим самим взявши на себе зобов'язання привести своє законодавство до стандартів, закріплених у Конвенції, а також прийняла спеціальний Закон «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», чим зобов'язалася виконувати рішення Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ) та застосовувати його рішення, як правові прецеденти.<sup>58</sup>

Знаків для товарів і послуг особливо стосуються наступні положення Конвенції:

- право на справедливий суд (ст. 6 Конвенції);
- право на приватне та сімейне життя (ст. 8 Конвенції);
- свобода вираження поглядів (ст. 10 Конвенції);
- захист майна (ст. 1 протоколу I до Конвенції).

### **1.3.1. Право на справедливий суд (стаття 6 Конвенції)**

Стаття 6 Конвенції має фундаментальне значення та у науковій літературі панує думка, що вона є найважливішим положенням Конвенції. За своєю природою ця стаття відображає європейський конституційний принцип верховенства права. Вона проголошує:

*«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення...».*<sup>59</sup>

Не оминула ця стаття і справ, що стосуються захисту торгових марок.

---

<sup>58</sup> Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 // ВВР України. – 2006, - № 30. 2006, ст.260. В редакції від 02.12.2012. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15/ed20170217>

<sup>59</sup> Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод в редакції від 02.10.2013. Стаття 6. [Електронний ресурс]– Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004)

У справі *Hiro Balani v. Spain*, Європейським судом з прав людини піднімалося питання щодо права на справедливий суд у контексті захисту торгової марки. ЄСПЛ встановив порушення обґрунтованості судового рішення у зв'язку з тим, що національний суд не звертав уваги на твердження заявниці щодо пріоритетності її торговельної марки. У зв'язку із цим, процес вирішення питання щодо реєстрації дизайну Заявниці тривав майже чотири роки, що становив порушення вимоги розумного строку з огляду на загальну тривалість захисту торговельної марки від дати подання заявки на реєстрацію – 5 років. На додаток, суд зобов'язаний, приймаючи рішення по суті, давати відповідь принаймні на ті питання заявників, які стосуються предмету спору.<sup>60</sup>

### 1.3.2. Право на приватне та сімейне життя (ст. 8 Конвенції)

*«Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції».*<sup>61</sup>

У літературі чимало науковців вважають, що моральні права, незважаючи на відсутність судової практики, можуть захищатися статтею 8 Конвенції про захист приватного життя. Посилює ці твердження те, що Суд висунув певні аргументи на підтримку моральних прав на основі статті 8 відносно торгових марок.

У цьому контексті ЄСПЛ розглядав справу *Vorsina and Vogralik v. Russia*, де суперечка виникла у зв'язку із відтворенням портрета та імені прадіда Заявників (видатного власника цієї фабрики), у торговій марці пивоварні.<sup>62</sup> Копію портрету заявники передали до місцевого музею, який, у свою чергу, передав його пивоварні. Заявники просили вилучити ім'я та портрет предка з

<sup>60</sup> Case 18064/91 *Hiro Balani v. Spain* [1994] ECHR. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57910%22%5D%7D>

<sup>61</sup> Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод в редакції. Стаття – 8.

<sup>62</sup> Case 66801/01 *Vorsina and Vogralik v. Russia* [2004]. ECHR. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-23736%22%5D%7D>

реклами пива, оскільки пивоварня таким чином втручалася у їхнє право на конфіденційність сімейного життя. Національні суди у всіх інстанціях відхилили скарги заявників.

Тому заявники звернулися до Європейського суду з прав людини у зв'язку із посяганням на їх приватне та сімейне життя, передбачене статтею 8 Конвенції.

Однак Суд визнав, що жодних втручань у права людини заявників не було. По-перше, він зауважив, що «заявники самі передали портрет до музею»,<sup>63</sup> дійшовши до висновку, що «в принципі вони погодились із тим, що портрет можуть бачити інші».<sup>64</sup> ЄСПЛ далі зазначив, що:

*«Портрет був розміщений на торговій марці пивоварні, заснованої предком заявників. На думку Суду, використовуючи портрет таким чином, пивоварня мала на меті вшанувати його пам'ять як пивовара, а не образити почуття заявників. Ніщо не вказує на те, що таким чином досить віддалені зв'язки між заявниками і їх родичем були спотворені».*<sup>65</sup>

### **1.3.3. Свобода вираження поглядів (ст. 10 Конвенції).**

*«Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів...».*<sup>66</sup>

Наразі, перед Європейським судом з прав людини повстали два типи суперечок, що стосуються свободи вираження поглядів у поєднанні із захистом торгових марок: перший тип суперечок стосується несанкціонованого використання торговельних марок третіми особами для суспільно важливих цілей, включаючи пародійну критику; другий тип скарг надходить від

<sup>63</sup> Case 66801/01 Vorsina and Vogralik v. Russia [2004]. ECHR. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%22001-23736%22%7D>

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод в редакції від 02.10.2013. Ст. – 10.

потенційних власників торговельних марок, що оскаржують відмову у реєстрації торгової марки.<sup>67</sup>

➤ Несанкціоноване використання торгової марки третьою особою для суспільно важливих цілей.

У справі *Österreichische Schutzgemeinschaft für Nichtraucher ma Robert Rockenbauer v. Austria*, Комісія вирішила, що карикатура на торгівельну марку «Camel», зображена для вираження протесту та попередження громадськості про злі наслідки сигарет для здоров'я – не буде захищатись, оскільки карикатура зневажила цей продукт та торговельну марку «Camel».

Заявники у цій справі продавали плакати, брошури та наклейки з гаслом «Тільки верблюди долає мільї задля сигарети» («Nur ein Kamel geht meilenweit für eine Zigarette»), зображуючи скелет, верхи на верблюді, перекручуючи фірмове гасло «Camel»: «я б подолав мільї задля Camel»<sup>68</sup>. У німецькій мові, слово «Kamel» також означає людину, що поводить себе безглуздо.<sup>69</sup> До Комісії з прав людини вони звернулися із заявою щодо порушення їх свободи вираження поглядів, передбачену Статтею 10 Конвенції.

Комісія підтвердила те, що табачна індустрія має ставитись до публічних дискусій щодо ризиків від куріння з толерантністю, навіть якщо інформація про ризики здоров'я зображена іронічно чи сатирично. Не зважаючи на це, вона погодилась з Верховним судом Австрії, що вибір конкретної марки «Camel» для протесту проти тютюнових виробів був незаконним, оскільки вона представляла усю категорію виробників тютюну та значно постраждала через це. Це «зневажило» марку і надмірно дискримінувало її. Комісія також мотивувала, що

<sup>67</sup> Christophe Geiger, Craig Allen Nard, Xavier Seuba. Intellectual property and the judiciary. European intellectual property institutes network series. Cheltenham, UK. P. 50.

<sup>68</sup> Leonardo Machado Pontes. *Trademark and freedom of speech: a comparison between the U.S. and the EU system in the awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_ip/ge\\_15/wipo\\_ip\\_ge\\_15\\_t3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip/ge_15/wipo_ip_ge_15_t3.pdf)

<sup>69</sup> Ibid.

метою карикатури було не лише інформування, а й спотворення торгової марки «Camel». Окрім того, вона зазначила, що Верховний суд Австрії не вийшов за межі «свободи розсуду» наданої національним судам щодо оцінювання пропорційності втручання у свободу вираження поглядів за статтею 10 Конвенції.

У справі щодо використання торговельної марки для соціально важливих цілей, що стосувалася лікарських рецептів.<sup>70</sup> Заявниками були лікарський, фармацевтичний та медично-страховий фонди, які хотіли певним чином призначувати ліки. Вони планували рекомендувати використовувати препарат Тандеріл «або еквівалентний йому продукт» із узгодженого списку лікарських засобів, які медично та фармацевтично вважалися еквівалентними. Список був складений визначеним голландським органом та складався з зареєстрованих фірмових найменувань та найменувань генеричних препаратів.

Заявники просили фармацевтичну компанію Ciba-Geigy, яка володіла торговою маркою та назвою Tanderil в Бенілюксі, надати їм заяву про те, що ця процедура призначення ліків не суперечить закону та що компанія утримається від судових процесів, оскаржуючи її. Після відмови у згоді компанією Ciba-Geigy, заявники ініціювали судовий розгляд із проханням проголосити рішення з цього ж питання. Однак їх позов було відхилено у всіх інстанціях. Національні суди ґрунтували свої рішення тлумаченням судів Бенелюксу щодо відповідних положень «Постійного закону про торгову марку Бенілюксу», заявили, що використання торговельної марки таким чином, що її власник зазнає шкоди, дозволяється лише тоді, коли таке використання може бути виправданим винятковими обставинами, яких не було в цій справі.

Як і у австрійській справі, що стосується «Camel» та асоціації проти куріння, Комісія погодилася із позицією національних судів і встановила, що:

---

<sup>70</sup> Case 15497/89 Nijs, Jansen and the Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds Delft-Schiedam-Westland U.A. v. The Netherlands [1992] ECommHR. Режим доступу: <http://echr.ketse.com/doc/15497.89-en-19920909/view/>

«Заявники могли досягти своєї мети зменшення вартості ліків шляхом використання загальних назв у лікарських рецептах».<sup>71</sup>

Цікаво, що через п'ятнадцять років після прийнятого рішення, Верховний суд Франції зайняв протилежну позицію в ідентичній суперечці за участі торгової марки «Camel» у справі *CNMTR v. Société JT* (від 19 жовтня 2006). На відміну від Європейської комісії з прав людини, французький суд дійшов висновку про те, що свобода вираження поглядів виправдовує використання торговельної марки з метою критики.<sup>72</sup> Аналогічно в інших юрисдикціях, починаючи з 2000-х років, суди почали надавати перевагу свободі вираження поглядів у справах щодо пародій на відомі марки, задля соціальної критики.<sup>73</sup>

Окрім того, торгові марки часто використовуються для зображення пародії. Пародія - це одночасно античне мистецтво гумору, форма коментування та соціальної критики, з можливістю шокувати або навіть образити своїх читачів.<sup>74</sup> В той час як захист торговельної марки прагне висунути одну або дві первинні інтерпретації знаку, пародія прагне зробити протилежне, створивши багатогранний вигляд.<sup>75</sup>

Наприклад, гравці відеогри «BattleTanx: Global Assault» переслідували, спалювали і кричали на ведмедя торговельної марки «Snuggle the Bear». Ляльки Barbie зображувались на фото атакованими кухонними предметами, щоб розкритикувати об'єктивізацію жінок. Слоган компанії Coca cola – «Насолоджуйся Кока-колою» був пародійований на постерах, як «Насолоджуйся Кокаїном» (з англ. – Cocaine). Star Wars (з укр. – «Зоряні війни»), були пародійовані у порнографічному мультфільмі як Srarballz (укр. – «Зоряні

<sup>71</sup> Case 15497/89 Nijs, Jansen and the Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds Delft-Schiedam-Westland U.A. v. The Netherlands [1992] ECommHR. Режим доступу: <http://echr.ketse.com/doc/15497.89-en-19920909/view/>

<sup>72</sup> Викладено за Christophe Geiger, Craig Allen Nard, Xavier Seuba. Intellectual property and the judiciary. European intellectual property institutes network series. Cheltenham, UK. 2018., P. 52.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Frank Mead. *Cocaine, coffee mugs, sex, and bug killing floor wax: welcome to the realm of parody and the likelihood of confusion*, 1999, p. 305.

<sup>75</sup> Wolfgang Sakulin. *Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under european law*. Wolters Kluwer, Information law series, 2011, 403 p.2011, P. 6–7.

йця»<sup>76</sup>. Щоправда усі ці справи розглядалися судами Сполучених Штатів Америки, адже ЄСПЛ немає судової практики щодо пародії на торговельну марку, лише національні рішення.

Підсумовуючи, очевидно, що несанкціоноване використання торгової марки третіми особами, що трактується як «свобода вираження поглядів», інколи призводить до завдання торгівій марці значної шкоди. Проте, позиції національних судів та ЄСПЛ не завжди збігаються щодо того, на чісму вони боці, особливо коли це стосується критики торгових марок задля соціально важливої мети.

➤ Відмова у реєстрації торгової марки, як порушення права на свободу вираження поглядів.

Національні відомства, що займаються реєстрацією торгових марок відмовляють у реєстрації марки у разі, якщо марка не відповідає публічному порядку та загальновизнаним принципам гуманності і моралі<sup>77</sup>, або вважається такою, що вводить в оману.<sup>78</sup> Свобода вираження поглядів у цьому випадку справ виражається у контексті свободи використовувати знаки, на які вони подали заявку.

У справі *Dor v. Romania*, Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо того, чи відмова у реєстрації торговельних марок порушує свободу вираження поглядів заявників на торговельну марку. Справа стосувалася зображувального знака «CRUCIFIX», який пробували зареєструвати в Румунії.<sup>79</sup> Знак складався із малюнка з зображенням стилізованого хреста, оточеного

<sup>76</sup> Викладено за Leonardo Machado Pontes. *Trademark and freedom of speech: a comparison between the U.S. and the EU system in the awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen* [Електронний ресурс]. С – 2.

<sup>77</sup> Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 7. Стаття 5 (ч.1).

<sup>78</sup> Там само. Стаття 6 (ч.2).

<sup>79</sup> Case 55153/12 *Dor v. Romania* [2015] ECtHR. Режим доступу: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-157422%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-157422%22]})

короною у формі літери С із квітковими елементами, та слова «CRUCIFIX», що означає «розп'яття». Заявники мали на меті надавати юридичні послуги. Національне відомство з торговельних марок та патентів Румунії (OSIM) відмовило в реєстрації на підставі того, що марка була оманливою та суперечила публічному порядку та принципам моральності.

Щодо введення споживачів в оману, OSIM зауважило, що, оскільки церква користується високим рівнем довіри населення, використання знака «розп'яття» для юридичних послуг може ввести громадськість в оману, вважаючи, що такі послуги надаються релігійною організацією. Що стосується вимог публічного порядку, OSIM вважає, що реєстрація знака порушила б положення національного Закону «Про виробництво та збут релігійних предметів», згідно з яким лише церква має монополію на виготовлення та реалізацію розп'яття.<sup>80</sup>

Заявник оскаржив рішення OSIM до окружного суду Бухареста, вказуючи на порушення свободи вираження поглядів. Він також заявив, що зазнав дискримінації, оскільки OSIM зареєструвало інші марки, що містять подібні графічні елементи. Окружний суд задовольнив позов і призначив реєстрацію знака, вказуючи на те, що вищезазначений національний закон не мав застосовуватися у даному випадку, адже стосується лише виготовлення та збуту предметів культу. Відповідно, реєстрація знаку не порушила жодної із соціальних цінностей, що захищаються державною політикою. Що стосується оманливого характеру, на який посилялось OSIM, суд вказав, що спірний знак у поєднанні з юридичними послугами, не міг ввести в оману громадськість щодо характеру, походження чи якості цих послуг. OSIM оскаржило це рішення та виграло апеляцію.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Case 55153/12 Dor v. Romania [2015] ECtHR. Режим доступу: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-157422%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-157422%22]})

<sup>81</sup> Там само.



Тому заявники звернулися до ЄСПЛ із заявою про порушення ст. 9 Конвенції (свобода думки, совісті та релігії) та статті 10 Конвенції (у зв'язку із відмовою у реєстрації торгової марки).

Заявник скаржився в Страсбурзький суд, що вибір назви та графічного зображення знаку «CRUCIFIX» є питанням його свободи думки, совісті та віросповідання (ст. 9 ЄКПЛ) і що, відмовивши в його заяві, вітчизняні органи влади порушив його свободу вираження поглядів (стаття 10 ЄСПЛ).

ЄСПЛ визнав, що відмова у реєстрації знака була втручанням у право заявника на свободу вираження поглядів, оскільки спірний знак є важливим елементом рекламної стратегії заявника. Однак таке втручання було здійснено у відповідності із законодавством (відповідна підстава відмови була передбачена національним Законом про торговельні марки та географічні зазначення). Щодо пропорційності заходу, ЄСПЛ зазначив, що заявник *«жодним чином не продемонстрував існування зв'язку між юридичними послугами та релігійним символом розп'яття. Навпаки, він обмежився твердженням, що такий вибір стосується його свободи думки, совісті та релігії, а також його свободи вираження поглядів. У зв'язку із цим, та враховуючи широку межу розсуду національних судів, національні суди мали право відхилити позов заявника»*.<sup>82</sup>

Отже, Європейський суд з прав людини має практику розгляду справ щодо відмови у реєстрації торгових марок у контексті порушення права на свободу вираження поглядів, передбачену статтею 10 Конвенції. Проте необхідно довести зв'язок такого знаку та товарів і послуг виробника.

### **1.3.4. Захист права власності (ст. 1 Протоколу I Конвенції)**

Власність – одна з найдавніших правових концепцій, розроблена ще Римським правом. Стаття 1 Протоколу I проголошує:

<sup>82</sup> Case 55153/12 Dor v. Romania [2015] ECtHR

Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-157422%22%5D%7D>

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права».<sup>83</sup>

Ця стаття охоплює не лише матеріальні активи, але й інтелектуальну власність.

Найвідомішим рішенням ЄСПЛ щодо захисту права власності на торгову марку є рішення у справі *Anheuser Busch v. Portugal*.<sup>84</sup> Компанія *Anheuser Busch, Inc.* використовувала торгову марку *Budweiser* у США з 1876 року, і приблизно через сто років вона вийшла на європейський ринок і подала заявки на цю торговельну марку в декількох країнах. У Португалії вони зіткнулися зі значно старшим чеським знаком *Budweiser*, який зареєстрований у міжнародному реєстрі з 1968 року. Незважаючи на це Португальський інститут промислової власності вніс торгову марку американської компанії *Budweiser*, на що власник чеського знаку *Budweiser* відреагував. У своєму позові, власник чеського знаку посилався на двосторонню угоду між Чехією та Португалією щодо захисту знаків походження, підписану 1986 року (яка набула чинності пізніше за подання заяви на торгову марку). Позов було задоволено, португальські суди, включаючи Верховний суд, зобов'язали скасувати торгову марку американської компанії на основі двосторонньої угоди. Компанія *Anheuser Busch, Inc.* звернулася до ЄСПЛ з заявою проти цього рішення.

Згідно рішення Палати, Португалія не порушила Статтю 1 Протоколу I Конвенції, оскільки вона застосовується лише до наявного «володіння» людини. У зв'язку із тим що потенційне «володіння» ще не існувало, то заява на реєстрацію товарного знаку не може розглядатися Судом як володіння. Скаржник не може бути впевненим, що він є власником відповідної

<sup>83</sup> Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Стаття 1.

<sup>84</sup> Case 73049/01 *Anheuser Busch v. Portugal* [2007]. ECHR. Електронний ресурс – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-78981%22%5D%7D>

торговельної марки до моменту її остаточної реєстрації. Також, на момент підписання Двосторонньої угоди, у скаржника не було «володіння», що підпадає під сферу дії Конвенції. Компанія-заявник оскаржила це рішення у Великій палаті.<sup>85</sup>

Велика Палата вказала, що Стаття 1 Протоколу I застосовується до права інтелектуальної власності, як такого (§ 72).

На відміну від Палати, Велика палата встановила, що Стаття 1 Протоколу I застосовуватиметься щодо заяви про реєстрацію торгової марки, адже вона встановлювала інтереси майнового характеру. Хоча це й правда, що реєстрація торгової марки ставала остаточною, лише якщо вона не порушувала законних прав третіх сторін, тим не менш, сторона, яка бажала зареєструвати торгову марку, мала право очікувати, що заяву буде розглянуто у відповідності з чинним законодавством, якщо вона задовольняла відповідні матеріальні та процесуальні вимоги. Тому компанія-заявник мала ряд майнових прав, визнаних португальським законодавством, хоча вони й могли бути скасовані за певних обставин.<sup>86</sup>

Щодо того, чи було рішення про застосування положень двосторонньої угоди втручанням у мирне користування майном, то Суд зазначив, що головна скарга компанії-заявника стосувалась того, як національні суди розтлумачили та застосовували національне законодавство. Суд повторив, що до його функцій входила не заміна національних судів, а забезпечення того, щоб рішення цих судів не були засновані на свавіллі або не були іншим чином явно необґрунтованими. Верховний суд прийняв своє рішення на основі матеріалів, які він вважав належними і достатніми для вирішення спору, вислухавши доводи відповідних сторін. Таким чином, рішення Верховного суду не

---

<sup>85</sup> Case 73049/01 Anheuser Busch v. Portugal [2005] ECHR [Chamber]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-70560%22%5D%7D>

Case 73049/01 Anheuser Busch v. Portugal [2007] ECHR. [GC]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-78981%22%5D%7D>

<sup>86</sup> Ibid.

становило втручання в право компанії-заявника на мирне володіння своїм майном.<sup>87</sup>

Таким чином, захист прав інтелектуальної власності підпадає під дію Статті 1 Протоколу I Конвенції. Вона може застосовуватись як до дійсного «володіння» торговою маркою, так і під час процесу реєстрації.

У зв'язку із тим, що Конвенція є «живим інструментом, яка враховує сучасні умови дійсності, особливості різних культур та правосвідомості держав. Цілком імовірно, що захист нетрадиційних знаків для товарів і послуг підпаде під сферу її дії.

---

<sup>87</sup> Case 73049/01 Anheuser Busch v. Portugal [2007] ECHR. [GC]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-78981%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-78981%22]})

## РОЗДІЛ II

### ВСТАНОВЛЕННЯ УМОВ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

#### 2.1. Поняття та види умов охороноздатності знаків для товарів та послуг

Внаслідок зростання ринкової економіки та вільної торгівлі, збільшується кількість товарів (як вітчизняних, так і зарубіжних), що оточують нас щодня. Тому надання охорони торговим маркам має особливе значення. Окрім того, що споживач орієнтується на якість та властивості джерела торгової марки, яке йому вже відоме.<sup>88</sup> Торгові марки ще й мають вплив на ринковий попит товарів чи послуг, адже виробники несуть відповідальність за підтримання належної якості і прагнуть збільшувати попит саме на свою продукцію.

Відповідно до ч. 3 статті 5 Закону України «Про «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво засвідчує набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Строк чинності прав – 10 років, із можливістю подовження щоразу ще на 10 років.<sup>89</sup> Крім того, Законом встановлено, що заявка повинна містити зображення позначення, що заявляється.<sup>90</sup>

Датою подання заявки є дата одержання Установою визначених матеріалів, які містять достатньо чітке зображення позначення, що заявляється.<sup>91</sup>

Згідно статті 495 ЦКУ, власник свідоцтва набуває таких майнових прав, як: право на використання, виключне право забороняти використання чи перешкоджати неправомірному використанню.<sup>92</sup>

<sup>88</sup> Мельников В. «Большое путешествие» в арбитражном суде. Бизнес– адвокат. 1998. № 16.С – 32, 33.

Режим доступу: [https://juristlib.ru/book\\_7462.html](https://juristlib.ru/book_7462.html)

<sup>89</sup> Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994.– № 7. Ст. 5 (ч.3)

<sup>90</sup> Там само. Стаття 7 (ч. 4)

<sup>91</sup> Там само. Ст. 8 (ч. 1)

<sup>92</sup> Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року// ВВР України. – 2003. – № 40–44. Стаття 495.

Також є можливим варіант, коли без отримання свідоцтва, позначення стає охоронюваним об'єктом, згідно ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України:

*«Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом».*<sup>93</sup> Тобто, якщо позначення набуває статусу загальновідомої торговельної марки, правовідносини щодо охорони такої марки виникають внаслідок тривалого комерційного використання.

В. Гордейчук надав наступне визначення охороноздатності:

«Охороноздатність торговельної марки – це здатність певного позначення набути статусу охоронюваного об'єкту інтелектуальної власності, як торговельної марки на підставі певної нормативно-встановленої реєстраційної процедури або внаслідок фактичного комерційного використання такого позначення і набуття ним достатнього рівня відомості (якщо це передбачено законодавством конкретної держави), що обумовлюється дотриманням встановлених у відповідних нормативних актах умов».<sup>94</sup>

Виокремлюють два основні типи вимог для реєстрації торгової марки. Перший тип вимог стосується розрізняльних ознак відповідної торгової марки від однорідних товарів і послуг іншої. Другий тип вимог пов'язаний із принципами гуманності, суперечністю публічній моралі та можливістю спричинення шкоди використанням торгової марки.

Основною вимогою охороноздатності, що впливає із визначення торговельної марки є її розрізняльна здатність. Це означає, що позначення повинне володіти індивідуальними ознаками, що дозволяють розрізняти товари і послуги одних осіб від подібних товарів і послуг інших осіб. Такі ознаки сприяють розрізняльній здатності знаку, надають йому привабливості та

<sup>93</sup> Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року// ВВР України. – 2003. – № 40–44. Стаття 494 (ч.3). Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2582>

<sup>94</sup> Гордейчук В.В. *Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект)* дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. // Національний ун-т ім.Ярослава Мудрого. Х., 2018. С – 63.

підвищують у споживачів інтерес до продукту.<sup>95</sup> Наприклад, якщо різні суб'єкти, що виробляють взуття, маркуватимуть свої товари ідентичним позначенням, наприклад «натуральна шкіра», щоб таким чином натякнути потенційним споживачам про високу якість свого взуття, то таке позначення не матиме необхідної розрізняльної здатності.

Подібне положення міститься у статті 6 (В) Паризької Конвенції про охорону промислової власності, в якій зазначено, що:

*«...товарні знаки можуть бути відхилені чи визнані недійсними...якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення».*<sup>96</sup>

Згідно з п.2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не мають права на охорону: *«...позначення що звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання».*<sup>97</sup> Тобто, розрізняльна здатність може бути притаманною знаку з моменту його створення або набута внаслідок тривалого використання.

Підтверджується цей факт й міжнародним регулюванням, в Угоді ТРІПС вказано: *«Якщо ознаки природно не дають змогу розрізнити відповідні товари та послуги, члени можуть запровадити реєстрацію залежно від відмінності, що набувається завдяки використанню».*<sup>98</sup> Таким чином, законодавство надає можливість зареєструвати знак із відсутньою вродженою розрізняльною здатністю, якщо заявник доведе, що цей знак асоціюється у споживачів із його товарами чи послугами. Наприклад, така відома комп'ютерна компанія як «Apple», внаслідок тривалого використання позначення із зображенням яблука,

<sup>95</sup> Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару : навч. посіб. / О.Д. Левічева. — К. : Ін-тінтел. власн. і права, 2006. — 128 с.

<sup>96</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності, Стаття 6 quinquies (В).

<sup>97</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7.Стаття. 6 (п.2).

<sup>98</sup> Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Стаття 15 ч.1

набула розрізняльної здатності по відношенню до своїх товарів. При цьому, використання такого позначення для продажу яблук не можливе, адже воно часто використовується продавцями цих товарів.<sup>99</sup>

Позначення досліджується в цілому для визначення ступеню його розрізняльної здатності. Адже окремі елементи знака можуть її не мати, але у результаті комбінації набути. Проте у разі, якщо окремий елемент без розрізняльної здатності займає у позначенні домінуюче положення, тоді позначення вважатиметься таким, що не має розрізняльної здатності в цілому.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», об'єктом знака може бути: *«будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень»*.<sup>100</sup> Таким чином, Закон містить невичерпний перелік позначень, яким може надаватися правова охорона, серед нетрадиційних знаків згадуючи лише про колір.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що не можуть одержати правову охорону позначення, які:

- *«звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання»<sup>101</sup>;*
- *«складаються лише з позначень, що є загальноживаними як позначення товарів і послуг певного виду»<sup>102</sup>;*
- *«складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид,*

<sup>99</sup> Мэгге П. Б., Сергеев А. П. *Интеллектуальная собственность*. Москва : Юристь, 2000. С – 172.

<sup>100</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: від 15.12.1993 р. № 3689–XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Стаття 5 (ч.2).

<sup>101</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: від 15.12.1993 р. № 3689–XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Стаття 6 (ч.2).

<sup>102</sup> Там само.



якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг»<sup>103</sup>;

- «є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу».<sup>104</sup> Наприклад, знак може вводити в оману щодо місця походження товару. Взуття із знаком «Italy», може ввести споживача в оману, адже він буде переконаний, що воно вироблене саме там.<sup>105</sup>;

- «складаються лише з позначень, що є загальнозживаними символами і термінами»<sup>106</sup>;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарі істотної цінності.»<sup>107</sup>

Таким чином, далеко не усім позначенням чи їх комбінаціям притаманна розрізняльна здатність. Тому у законодавстві існують критерії, за якими можна це визначити.

Відповідно до пункту 4.3.1.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, належать:

- «позначення, що складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання»<sup>108</sup>,

- «реалістичні зображення товарів»<sup>109</sup>;

- «тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням»<sup>110</sup>;

---

<sup>103</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: від 15.12.1993 р. № 3689–XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7.

<sup>104</sup> Там само.

<sup>105</sup> Мэггс П. Б., Сергеев А. П. *Интеллектуальная собственность*. Москва : Юристъ, 2000. С – 175.

<sup>106</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: від 15.12.1993 р. № 3689–XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7.Стаття 6 (ч.2).

<sup>107</sup> Там само.

<sup>108</sup> Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року.

<sup>109</sup> Там само.

<sup>110</sup> Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року.

- «загальноживані скорочення»<sup>111</sup> (наприклад: «скорочені найменування організацій, підприємств, галузей тощо та їх аббревіатури, загальноприйняті скорочення, наприклад, сантиметр – см, український – укр., гривня – грн., науково-технічна інформація – НТІ, загальноживані аббревіатури, та інше»)<sup>112</sup>;

- «позначення, які протягом тривалого часу використовувались кількома виробниками для товарів і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки щодо таких товарів».<sup>113</sup>

У Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, цей перелік розширений. Не мають розрізняльної здатності позначення, які є кольором, якщо внаслідок його використання він не сприймається інакше, ніж колір як такий.<sup>114</sup> Також розрізняльної здатності можуть не мати занадто прості чи часто вживані позначення (наприклад, внаслідок частого зображення земної кулі при наданні послуг із влаштування подорожей, таке позначення втратило розрізняльну здатність); позначення складні за композицією (з великою кількістю елементів, не пов'язаних загальною ідеєю); словесні позначення загальномовного фонду (наприклад, «International» «General», «Special», «Люкс»).

Можливі два випадки втрати торговельною маркою розрізняльної здатності. Першим випадком є – розмивання (послаблення) торговельної марки. Переважно це відбувається із добре відомими марками, коли їх торгову марку використовують інші особи для позначення не однорідних товарів і послуг. Наприклад, використання та реєстрація торгової марки «BMW», для поліетиленових пакетів. Враховуючи що торгова марка «BMW» є добре відомою автомобільною компанією, така компанія заслуговує розширеного захисту та не можливості такої реєстрації. Адже унаслідок набутої репутації, споживач може

<sup>111</sup> Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року.

<sup>112</sup> Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг . С – 94.

<sup>113</sup> Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року.

<sup>114</sup> Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» «Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» від 07.04.2014 № 91.

сприйняти ці поліетиленові пакети за її виробництво і справжній виробник отримуватиме недобросовісну вигоду.

Другим випадком є перетворення торговельної марки в родові поняття. Це відбувається тоді, коли торгова марка стає синонімом об'єкта, з яким тривалий час пов'язана. Наприклад, торговельна марка XEROX стала родовим поняттям щодо копіювання.<sup>115</sup>

Віталій Гордейчук у своїй статті виділяє ще одну умову охороноздатності торгових марок, що на його думку передре умові розрізняльної здатності – об'єктивованість торговельної марки як умовного позначення.

Він стверджує, що: *«охоронюване позначення має бути придатним до об'єктивації, до вираженості в об'єктивній дійсності у формі, доступній для сприйняття іншими. І таке позначення має бути саме умовним, мати умовний характер. Тож це має бути певний символ, який не тотожний опису товару та його виробника»*.<sup>116</sup>

Стаття 6 (ter) Паризької Конвенції містить заборону надання охорони як товарним знакам чи елементам цих знаків для: *«гербів, прапорів, та інших державних емблем країн Союзу, впроваджених ними офіційних знаків і клейм контролю й гарантії, а також будь-яке наслідування цьому з точки зору геральдики»*.<sup>117</sup>

У пп. 1(b), заборона також поширюється до:

*«Гербів, прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових організацій, членами яких є одна чи декілька країн Союзу, за винятком гербів, прапорів та інших емблем, скорочених чи повних найменувань, що вже є предметом діючих міжнародних угод, призначених для забезпечення їх охорони»*.<sup>118</sup>

22 грудня 1995 року між Світовою організацією торгівлі та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності було укладено угоду, яка регулює

<sup>115</sup> Ариєвич Е. А. Высшая патентная палата. Российская юстиция. 1998. № 8. С. 40.

<sup>116</sup> В. Гордейчук . *Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок*. Теорія і практика інтелектуальної власності 2/2018 . С – 43.

<sup>117</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності, Стаття 6 ter (a).

<sup>118</sup> Паризька конвенція про охорону промислової власності,Стаття 6 ter (b).

включення статті 6 (ter) Паризької Конвенції до Угоди ТРІПС.<sup>119</sup> Таким чином Угода ТРІПС перейняла заборону використання державних емблем, офіційних знаків та емблем міжнародних організацій.

Подібна заборона встановлена в ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та окрім згаданих вище положень, розповсюджується також на: *«офіційні назви держав; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма; печатки, нагороди та інші відзнаки»*.<sup>120</sup>

У цій же ж статті міститься положення, що надає змогу включати такі позначення до знака у якості елементів, що не охороняються – у разі згоди відповідного компетентного органу або власників. Верховним Судом було визнано, що: *«не створення на державному рівні такого органу, не може слугувати підставою для порушення права інтелектуальної власності, а тому вимоги позивача потрібно задовольнити»*<sup>121</sup>.

У справі №826/6726/16 від 10 січня 2019 року, позивач - Національна асоціація адвокатів України (надалі – НААУ), хотіла зареєструвати два знаки із елементами державного герба України. Проте НААУ було відмовлено в реєстрації Інститутом інтелектуальної власності та Державною службою інтелектуальної власності. Судами попередніх інстанцій було встановлено, що: *«спір виник через відсутність згоди компетентного органу на включення елементів державного герба до знаків для товарів і послуг, поданих позивачем на реєстрацію»*.<sup>122</sup>

Верховний Суд вказав, що відсутність встановленого порядку використання Державного герба України; неприйняття Кабінетом Міністрів України тимчасового порядку його використання; не створення відповідного

<sup>119</sup> Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization\* (of December 22, 1995). Стаття 3. Режим доступу: [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/agreement/pdf/trtdocs\\_wo030.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/agreement/pdf/trtdocs_wo030.pdf)

<sup>120</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: від 15.12.1993 р. № 3689–XII // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Стаття 6 (ч.1).

<sup>121</sup> Постанова Верховного Суду від 10 січня 2019 року № 826/6726/16 (справа № 826/6726/16). Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/79130452>

<sup>122</sup> Там само.

компетентного органу – унеможлиблює виникнення у заявника обов'язку щодо отримання згоди у такого компетентного органу.<sup>123</sup>

Таким чином, незважаючи на відсутність компетентного органу, що надає згоду на включення таких позначень, як елементів, що не охороняються, відповідний знак має видаватися заявнику.

Наступною умовою забезпечення охороздатності торговельної марки є дотримання прав і охоронюваних законом інтересів третіх осіб, *«тобто надання правової охорони певному позначенню не повинно спричиняти шкоди правам та інтересам право володільців тих позначень, які вже охороняються на підставі вітчизняних і/чи міжнародних нормативно-правових актів»*.<sup>124</sup>

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», у ч. 3 ст. 6 вказує на неможливість реєстрації:

*«Позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з деякими іншими об'єктами інтелектуальної власності, що вже отримали правову охорону в Україні, наприклад з: іншими торговельними марками, відомими фірмовими найменуваннями, кваліфікованими зазначеннями походження товарів та знаками відповідності (сертифікаційними знаками)»*.<sup>125</sup>

Окрім вищезазначеного, ч. 4 ст. 6 цього ж закону містить заборону реєструвати позначення, які відтворюють:

*«Промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва чи цитати й персонажів з них; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети та факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди»*.<sup>126</sup>

---

<sup>123</sup> Там само.

<sup>124</sup> Викладено за Гордейчук В.В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект) дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. // Національний ун-т ім.Ярослава Мудрого. Х., 2018.. С – 43.

<sup>125</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: від 15.12.1993 р. № 3689–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7.Стаття 6 (ч.3).

<sup>126</sup> Там само. Стаття 6 (ч.4). Викладено за Гордейчук В.В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект) дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. // Національний ун-т ім.Ярослава Мудрого. Х., 2018.. С – 43.

Наприклад у рішенні Вищого господарського суду України № 910/15419/13,<sup>127</sup> щодо використання прізвища відомої особи, що померла суд вказав, що:

*«(...)положення ст. 6 Закону передбачає заборону реєстрації як знаків позначень, які відтворюють прізвища (імена, псевдоніми) живих фізичних осіб, оскільки лише за такої умови можливо отримати у них згоду на відтворення у позначенні, що реєструється їх прізвищ (імен, псевдонімів).*

*(...) Антонов Олег Костянтинович, видатний український авіаконструктор, помер в 1984 р., а отже суд вважає обґрунтованим твердження відповідача-1, що на дату подання заявки (05.11.1996) на знаки для товарів і послуг відповідачем-1, не було можливості отримати дозвіл на реєстрацію позначення*

*(...) Отже ... у разі якщо буде встановлено, що позначення відтворює прізвище відомої особи, згоду на таке відтворення можливо витребувати від живої фізичної особи».<sup>128</sup>*

Тому, у разі смерті відомої особи, необхідна згода їх спадкоємців на таке використання.

На додаток, у справі щодо використання як торгової марки імені Джакомо Казанови, інформація щодо спадкоємців якого відсутня, суд вказав:

*«Якщо справа про ім'я відомої особи – потрібно згоду протягом строку дії майнових прав; якщо ім'я реальної особи - «заборона на реєстрацію знака може бути здійснена фізичною особою довічно».<sup>129</sup>*

Ще одною необхідною умовою, для реєстрації позначення як знака для товарів і послуг є відповідність публічному порядку та загальноновизнаним принципам гуманності і моралі. Ця вимога міститься у всіх основних міжнародних нормативних актах і відображена у ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».<sup>130</sup>

<sup>127</sup> Постанова ВГСУ у № 910/15419/13 від 08 квітня 2014 року.

<sup>128</sup> Там само.

<sup>129</sup> Ухвала Господарського суду м. Києва №910/3455/13 від 25 квітня 2014 року.

<sup>130</sup> Гордейчук В.В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект) дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. // Національний ун-т ім.Ярослава Мудрого. Х., 2018.. С – 45.

На практиці, межа щодо відповідності цій вимозі у кожній державі різна. Як наприклад зазначає Мельников: «у судовій практиці США зображення оголеного тіла саме по собі не визнається аморальним, тоді як у Канаді це питання вирішується протилежним чином».<sup>131</sup>

На додаток, позначення не може бути зареєстрованим та отримати правову охорону, якщо вона суперечить вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».<sup>132</sup>

У літературі також виділяють новизну, як необхідну умову охороноздатності торговельної марки.<sup>133</sup> Мається на увазі новизна на момент реєстрації, коли відсутнє таке саме або подібне позначення, що вже отримало правову охорону.

Ще однією умовою, що впливає із законодавства є умова графічного відтворення. Тим самим, законодавець обмежив можливість реєструвати широке коло нетрадиційних знаків для товарів і послуг, адже не всі вони можуть бути представлені графічно. Проте є альтернативні методи представлення, про які ітиметься далі.

## **2.2. Охороноздатність знаків та послуг у Європейському Союзі**

Законодавство Європейського Союзу базується на двох основних актах про торговельні марки: Директиві 2015/2436, яка «прагне гармонізувати

---

<sup>131</sup> Мельников В. М. *Експертиза товарних знаків, противоречащих морали и религии*. Патенты и лицензии. 1997. № 9. С. 31–34.

<sup>132</sup> Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994. – № 7. Стаття 5 (ч.1).

<sup>133</sup> Сергеев А. П. *Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации*. 2-е изд., переработ. и дополн. М.: ПБОЮЛ Грищенко Е. М., 2001. С – 600-601. Викладено за Гордейчук В.В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект) дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. // Національний ун-т ім.Ярослава Мудрого. Х., 2018.. С – 45.

національні системи торговельних марок країн-членів ЄС»<sup>134</sup>, та Регламенті Європейського Союзу щодо торговельних марок 2015/2424, який «встановлює правила, що застосовуються безпосередньо до системи торговельних марок у всьому ЄС - торгова марка співтовариства».<sup>135</sup>

Зіткнувшись з необхідністю узгодження систем реєстрації торговельних марок у Європейському Союзі, Європейська Комісія та Європейський Парламент внесли зміни до Регламенту Ради №207 / 2009 щодо товарної марки Співтовариства (до Регламенту ЄС щодо товарних знаків 2015/2424) та Директиви 2008/95 / ЄС (до Директиви щодо товарних знаків 2015/2436) «щоб зробити їх ефективнішими для бізнесу з точки зору менших витрат та складності, збільшення швидкості, більшої прогнозованості та правової безпеки»<sup>136</sup> та «модернізувати систему торговельних марок у Європі, зменшити невідповідності в існуючій нормативно-правовій базі та покращити співпрацю між установами з торговельних марок».<sup>137</sup> На додаток, 23 березня 2016 року, «торговельна марка Співтовариства» перейменована на «торговельну марку Європейського Союзу».

В рамках Європейського Союзу була створена система реєстрації, що «забезпечує захист у всіх 28 державах-членах Європейського Союзу, та є значно

---

<sup>134</sup> Directive (EU) 2015/2436 of The European Parliament and of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>

<sup>135</sup> Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015. amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=EN>

<sup>136</sup> Думка Комітету з міжнародної торгівлі, щодо пропозиції внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торгову марку Співтовариства, від 17 березня 2014 року, с – 3. Режим доступу: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6742-2014-INIT/en/pdf>

<sup>137</sup> Думка Комітету з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів щодо пропозиції внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торгову марку Співтовариства. Режим доступу: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0031+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN>



дешевшою альтернативою отримання реєстрації торговельної марки у всіх державах-членах». <sup>138</sup>

Особа, яка прагне захисту торговельної марки, може подати заявку у своїй державі, або ж заявку на торговельну марку ЄС або і те, і інше. Також, згідно повідомленню Міжнародної асоціації торгових марок, відповідно до останніх поправок потрібно буде забезпечити, щоб усі установи були обладнані належним чином, щоб мати можливість справлятися з різними видами нетрадиційних заявок (наприклад, прийняття MP3-файлів для реєстрації звукових знаків). <sup>139</sup>

Відповідно до Директиви та Регламенту, торгова марка *«може складатися з будь-яких знаків, зокрема слів, включаючи особисті імена або конструкції, букв, цифр, кольорів, форми товару або упаковки товару, чи звуків»*. <sup>140</sup> Отже, до переліку торгових марок додано нетрадиційні знаки для товарів і послуг.

Також Директива передбачає умови охороноздатності для товарів і послуг, а саме розрізняльна здатність: *«(а) розрізняти товари чи послуги одного підприємства, від товарів чи послуг інших підприємств;»*, та представлення: *«(b) бути представленим у реєстрі таким чином, що дозволяє компетентним органам та громадськості визначати чіткий та точний предмет захисту, наданого його власнику (представлення)»*. <sup>141</sup>

До цього, вимога графічного представлення була обов'язкового для реєстрації будь-якого виду торговельної марки. Особливо після встановлення «критеріїв Зікмана», щодо графічного представленими за допомогою:

<sup>138</sup> P.Collins, M.Holah., *Brexit & the Reformed EUTM System*.2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/uk/brexit-and-the-reformed-eutm-system>

<sup>139</sup> T. Kulbaba. *EU Trademark Law Reform Series: Implications for Non-traditional Marks*.2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EU\\_TM\\_Reform\\_7103.aspx](https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EU_TM_Reform_7103.aspx)

<sup>140</sup> Directive (EU) 2015/2436 of The European Parliament and of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Art.3.

<sup>141</sup> Ibid.

зображень, ліній або символів, які повинні бути чіткими, точними, автономними, легкодоступними, зрозумілими, надійними та об'єктивними».<sup>142</sup>

Оновлене законодавство ЄС щодо торгових марок забрало умову графічного представлення, чим надало змогу реєструвати нетрадиційні знаки для товарів і послуг, які попередньо не могли бути зареєстрованими у зв'язку із невідповідністю цій умові.

На додаток, п. 13 Директиви вказує: *«(...)для забезпечення правової визначеності та надійного адміністрування, важливо вимагати, щоб знак міг бути представлений чітким, точним, автономним, легко доступним, зрозумілим, довговічним та об'єктивним способом»<sup>143</sup>*, де законодавець називає критерії Зікмана.

А далі вказано: *«(...) Тому слід дозволити представляти знак у будь-якій відповідній формі з використанням загальнодоступних технологій, не обов'язково графічним представленням, якщо таке представлення надає задовільні гарантії.»<sup>144</sup>* Тобто, власник торгівельної марки повинен представити торгову марку таким чином, що підтвердить, що цей знак має право на реєстрацію.

Крім того, Управління інтелектуальної власності Європейського Союзу також роз'яснило вимогу представлення: *«Це означає, що знаки можуть бути представлені у будь-якій відповідній формі за допомогою загальнодоступних технологій, якщо представлення чітке, точне, автономне, легкодоступне, зрозуміле, довговічне та об'єктивне.»<sup>145</sup>*

---

<sup>142</sup> Case 273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt [2002].para 46. Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273>

<sup>143</sup> Directive (EU) 2015/2436 of The European Parliament and of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, (13).

<sup>144</sup> Directive (EU) 2015/2436 of The European Parliament and of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, (13).

<sup>145</sup> Intellectual property office. *Guidelines for examination of European union trade marks European union Intellectual property office. [2017].* P. 3.

На додаток, у статті 4 (4) Директиви та у статті 7 (3) Регламенту зазначено, що торгова марка повинна бути зареєстрована, якщо знак набув розрізняльної здатності *«внаслідок використання, до моменту подання заявки на реєстрацію»*<sup>146</sup>. Таки чином, такі нетрадиційні знаки, як нюхові чи смакові мають шанс отримати правову охорону, внаслідок асоціювання їх товарів із певних запахом чи смаком, внаслідок тривалого використання, та у разі задоволення вимоги представлення.

Нові зміни до Регламенту застосовуються з 1 жовтня 2017 року - через 21 місяць після опублікування Регламенту та Директиви, і держави-члени повинні застосувати зміни до внутрішнього законодавства до 15 січня 2019 року.

Таким чином, щоб зареєструвати торгову марку ЄС, вона повинна відповідати трьом основним критеріям:

1. Вона повинна бути прийнятною,<sup>147</sup> тобто входити до переліку знаків, передбачених у Регламенті 2015/2424<sup>148</sup>;
2. Вона має бути здатною відрізнити товари та послуги одного підприємства від товарів інших підприємств<sup>149</sup>;
3. Вона повинна бути представлена у прийнятному вигляді<sup>150</sup> - до заявок після 1 жовтня 2017 року, діє вимога представлення знаку *«таким чином, що дозволяє компетентним органам визначити точний предмет захисту, який надається його власнику»*, до заявок до цієї дати, діє вимога графічного представлення.<sup>151</sup>

---

<sup>146</sup> Directive (EU) 2015/2436 of The European Parliament and of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Art.4(4).

<sup>147</sup> Intellectual property office. *Guidelines for examination of European union trade marks European union Intellectual property office.* [2017].

<sup>148</sup> Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Article 4.

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Regulation (EU) 2015/2424. Article 4.

Отже, оновлене законодавство Європейського Союзу розширило перелік позначень, додавши нетрадиційні знаки до сфери регулювання, як наприклад, звук, колір та форма. На додаток, воно забрало умову графічного представлення, що спрощує можливість подання заявки. Проте, іншим знакам, таким як голограма, позиційні знаки чи нюхові, все ще не надається правова охорона, адже необхідно віднайти правильний спосіб представлення таких знаків для отримання реєстрації.

## РОЗДІЛ III

### ПРАВОВА ОХОРОНА НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

#### 3.1. Кольорові знаки для товарів і послуг

Зазвичай проблематичним є вирішення питання, чи може одиничний *колір* набувати статусу торгової марки, адже кольори можуть не мати розрізняльної здатності.

Я. Рогоза, поділяє країни на три основні групи щодо вирішення питання надання правової охорони одиничному кольору:

*«1) категорично не визнають»;*<sup>152</sup>

Наприклад, законодавство Мексики унеможливило реєстрацію одиничного кольору.

*«2) визнають із певним застереженням»;*<sup>153</sup>

Наприклад, у Великобританії кольори отримують захист торгівельної марки, коли використовуються у конкретних, обмежених ситуаціях, таких як упакування чи маркетинг.

*3) визнання здійснюється на розсуд суду (на основі дискреційних повноважень).*<sup>154</sup>

Більшість країн Європейського Союзу підтримуються позиції, що для того щоб зареєструвати колір, як знак для товарів і послуг, йому має бути властива розрізняльна здатність, набута в процесі використання.<sup>155</sup> Аналогічно в Україні, набути правової охорони можуть кольори, щодо яких буде доведено, що вони набули розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання

---

<sup>152</sup> Рогоза Я.Е. *Нетрадиційні торговельні марки: актуальні проблеми правової охорони.* // International scientific journal «Internauka» // № 11 (51), vol. 2, 2018. – С. 57.

<sup>153</sup> Там само.

<sup>154</sup> Там само.

<sup>155</sup> Там само.

Правила Сінгапурського договору, учасником якого є Україна, містять вимоги до представлення кольорового знаку: «установа, що реєструє торгові марки, може вимагати, щоб у заяві було вказано назву або код кожного заявленого кольору».<sup>156</sup> Відтворення марки має складатися із зразка кольору чи кольорів, у разі якщо заявка містить положення про те, що марка – це одиничний колір чи поєднання кольорів без окреслених контурів. Установа може вимагати вказівку на загальну назву кольору чи кольорів. На додаток, вона може вимагати опису того, як колір або кольори наносяться на товари або використовуються стосовно послуг.<sup>157</sup> Але в той же час, саме за національними державами вирішувати які вимоги впроваджувати.

Тому на практиці виникають проблеми з реєстрацією кольорової торгової марки саме через неправильне графічне представлення. У справі *Libertel Groep BV v. Benelux Trademark Office*, вирішувалося чи може помаранчевий колір бути зареєстрованим як торговий знак для засобів і послуг телекомунікації. У розділі заявки, де потрібно було відтворити торговельну марку, заявник прикріпив помаранчевий прямокутник і описав її словом «помаранчевий», без повивання на будь-який код кольору. Європейський Суд повторив критерій графічного відображення, як у справі Зікмана. Було встановлено, що для того щоб зареєструвати колір як торгову марку, таке представлення має бути чітким, доступним, довговічним, точним і самодостатнім.<sup>158</sup>

Українське законодавство містить положення щодо реєстрації кольорових знаків для товарів і послуг. Відповідно до Правил складання, подання та

---

<sup>156</sup> Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks. Правило 3 (2). [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt\\_singapore\\_002en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt_singapore_002en.pdf)

<sup>157</sup> Там само. Правило 3 (7).

<sup>158</sup> CASE C-104/01 Libertel Groep BV and Benelux-Merkenbureau [2003].

[Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=48237&doclang=en>

розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, колір заявленого знака заявляється під колом 591.<sup>159</sup>

Відповідно до статті 7 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», заявка повинна містити, зокрема зображення позначення, що заявляється.

*«Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить.»<sup>160</sup>*

У Методичних рекомендаціях вказано, що «зображення знака мають бути чіткими і ясними і поданими у зазначеному під кодом (591) заяви кольорі або поєднанні кольорів».<sup>161</sup> Окрім того, у пп. 6.3.5. рекомендацій вказано, що: «...якщо знак є кольором як таким чи комбінацією кольорів в заявці має бути наданий словесний опис кольору, зокрема, чітко зазначена назва кольору чи кольорів, що заявляється як знак». Для чіткішого представлення рекомендується вказати код кольору згідно міжнародно-визнаним системам ідентифікації кольорів, наприклад, Pantone Matching System, RAL, Focoltone. При цьому в заявці зображення знака відтворюється як колір або комбінація кольорів.<sup>162</sup>

Нещодавно, компанія «Рошен» отримала право власності на пакувальні або перев'язувальні стрічки червоного кольору, унаслідок здобутої часом розрізняльної здатності.<sup>163</sup>

В ході судового процесу було призначено експертизу, яка встановила, що компанія «Рошен» використовує позначення у вигляді червоного кольору, починаючи з 2010 року (при оформленні пакування продукції і її реклами,

<sup>159</sup> Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року.

<sup>160</sup> Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Стаття 7.

<sup>161</sup> Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг.

<sup>162</sup> Там само.

<sup>163</sup> Рішення Господарського суду м. Києва № 910/9610/18 від 3 червня 2019 року.

[Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82190256?fbclid=IwAR1-r2AptTyuyKYH09OnMpKEEVpWyMox59x0BXkqFgs18aHYM6HSSz3nu7o>

наприклад, на сувенірній продукції, фірмовому одязі, оформленні транспорту, у рекламних матеріалах, листівках, біг-бордах та інших допоміжних засобах), а також використовується в якості корпоративної символіки та як частина зареєстрованих торговельних марок. Окрім того, результати соціологічного опитування показали, що у 70,7% респондентів пакування тортів, в якому використовується червона стрічка із золотим або жовтим написом, асоціюється у них з певним виробником тортів, з яких 90,1 % асоціюють такого виробника з Кондитерською корпорацією «Рошен». Тому експертом було встановлено, що це позначення набуло розрізняльної здатності.<sup>164</sup>

Таким чином, в Україні зареєструвати колір як торгіву марку цілком реально, відобразити його графічно не важко, однак треба довести розрізняльну здатність, набуту в процесі використання цього кольору.

### **3.2. Звукові знаки для товарів і послуг**

Звук забезпечує людину інформацією про світ навколо неї. Звукові знаки для товарів і послуг, які використовуються для позначення походження товарів і послуг сьогодні стало загальною практикою, проте визнання звуків товарними знаками не завжди було можливим. Як правило, ринг тони, шуми, пісні, звук проточної води, звук рухомих рослин і листя та інше, потенційно можуть бути звуковими знаками.

Проте, звукова марка не завжди може довести свою розрізняльну здатність. Наприклад, звуковий знак, що містить просту ноту або комбінацію музичних нот, навряд чи буде визнаний товарним знаком стосовно товарів, які можуть видавати звуки. Або звук відкриття корку від шампанського, чи звук розбиття скла для скла. Адже вони входять в саму сутність цього товару. Тим не

---

<sup>164</sup> Рішення Господарського суду м. Києва № 910/9610/18 від 3 червня 2019 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82190256?fbclid=IwAR1-r2AptTyuyyKYH09OnMpKKEVpWyMox59x0BXkqFgs18aHYM6HSSz3nu7o>



менше, коли поданий на реєстрацію звуковий знак містить звук без розрізняльної здатності, але поєднується з іншими елементами, такими як слова, які є розпізнавальними, він вважатиметься цілим і може бути зареєстрований.

Ще однією проблемою, що може постати перед звуковою маркою є те, як відобразити її графічно, щоб зареєстрували. Одні держави вимагають обов'язкового нотного запису (як Україна), інших влаштовує словесний опис звуку (наприклад, в Норвегії було зареєстровано звукову торгову марку для компанії «Deutsche Telekom AG», що описала його словесно).<sup>165</sup>

У світовій практиці для звукових знаків існують альтернативні методи графічного зображення. До них належать – нотний запис, спектрограма<sup>166</sup>, зображення осцилограмою<sup>167</sup>, спектром<sup>168</sup> та сонограмою (графік частоти хвиль).

У заявці на звуковий сигнал Nokia, у 1999 році, звук був представлений нотним записом.

Рик лева, що використовується на початку фільмів «Metro-Goldwyn-Mayer», не міг бути переведеним у нотний запис, так як це не музичний звук, тому він був поданий у формі спектрограми.<sup>169</sup> Окрім цього до заявки було додано письмовий опис звуку.

Німецька компанія HEXAL AKTIENGESELLSCHAFT подала заявку на звукову торговельну марку представлену сонограмою у 2004 році. Спочатку у заявці було відмовлено, у зв'язку із тим, що сонограма не є проста до читання та розуміння і потребує залучення експерта. Проте, апеляція задовольнила таке представлення, вказавши на те, що: *«Можна навчитися як розуміти сонограми*

---

<sup>165</sup> Мотылькова А.В. *Проблеми правової охрани товарного знака в законодательстве Российской Федерации* : дисс... канд. юрид. наук / Мотылькова А.В. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 42.

<sup>166</sup> *Спектрограма* - набір частот, характерний для коливань механічного та електромагнітного походження, одержаних за допомогою спектрографа. Словник української мови: в 11 томах. — Том 9, 1978. — Стор. 497.

<sup>167</sup> *Осцилограма* (англ. oscillogram) – запис на паперовій стрічці або на світлочутливому матеріалі електричних (або перетворених на електричні) процесів за допомогою осцилографа. [Електронний ресурс] // Вікіпедія.

<sup>168</sup> Під інтенсивністю, або силою, звука звичайно розуміють сумарну інтенсивність усіх складових тонів даного голосного; її вимірюють за допомогою так званої кривої інтенсивності на осцилограмі, а також на спектрограмах. Сучасна українська літературна мова: - Том I, 1969, - Стор. 65.

<sup>169</sup> Режим доступу: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>

так само, як хтось вчиться розуміти іноземні мови чи музичні ноти». На додаток, сонограма супроводжувалася текстовим описом: HEXAL – медицина, якій ви довіряєте.<sup>170</sup>

У 2016 році польська компанія Fram 24 spółka z ograniczoną, подала заявку на реєстрацію звукової марки, представляючи звук його осцилограму, звуковим файлом та текстовим описом.<sup>171</sup>

Однією з найвідоміших справ щодо реєстрації звукових знаків у Європі є справа *Shield Mark v Mr.Kist*<sup>172</sup>, у якій Європейський Суд дав відповідь на питання щодо того, як саме задовольнити вимогу графічного відображення.

Shield Mark спробував зареєструвати два звукових знаки для товарів і послуг: перший знак використовував за тему «елегантні ноти етюд для фортепіано «До Елізи» (Бетховена), а другий звуковий знак ономатопоєю<sup>173</sup> імітації «кукурікання» півня.<sup>174</sup> Mr.Kist надавав юридичні консультації, у 1995 році він використав ті самі звукові знаки та маркетингові прийоми, що і Shield Mark, для своєї рекламної кампанії, і це було причиною для Shield Mark порушити позов проти Mr.Kist.

Перший звуковий знак був поданий у формі секвенції<sup>175</sup> перших дев'яти нот у формі літер. Також заявка супроводжувалась описом: *«Марка формується музичним відтворенням нот (графічно), представлених на нотному стані, музика повинна грати на фортепіано»*.<sup>176</sup> На додаток, було надано опис «E, D#,

<sup>170</sup> Режим доступу: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003699204>.

<sup>171</sup> Режим доступу: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015129547>

<sup>172</sup> Case C-283/01 *Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex Judgment of the Court* [2003] para 60.

Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0283&from=SK>

<sup>173</sup> Ономатопоєя - словотворення через звуконаслідування; найчастіше ономатопоетичною є лексика, яка прямо пов'язана з істотами або предметами – джерелами звуку: наприклад, дієслова типу "квакати", "някати", "кукурікати" і похідні від них іменники. [Електронний ресурс] // Словник UA. Режим доступу: <https://www.slovnnyk.ua/index.php?sword=%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F>

<sup>174</sup> Case C-283/01 *Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex Judgment of the Court* [2003] para 5.

<sup>175</sup> Секвенція (лат. sequentia - послідовність, ланцюг) в теорії музики - послідовне переміщення мелодичного або гармонічного звороту тими ж голосами на іншій висоті, що йде за першим проведенням як його продовження. [Електронний ресурс] // Вікіпедія.

<sup>176</sup> Case C-283/01 *Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex Judgment of the Court* [2003]. para 6.

E, D#, E, B, D, C, A». Суд не прийняв таку форму графічного відображення, вказавши на те, що *«такий опис..не дає змогу визначити висоту та тривалість звуку, що утворює мелодію»*.<sup>177</sup>

Другий звуковий знак, з імітацією «кукурікання» півня мав за основу позначення «kukelekuuuuu», та текстовий опис: *«звуковий знак складається з ономапопеї, що імітує півня»*<sup>178</sup> (ономапопея відображалась у різних формах, в залежності від офіційних мов Європейського Союзу, наприклад: «kikiriki» на німецькій, «sock-a-doodle-doo» на англійській, «kukeliku» на Шведській). Згідно рішення Європейського Суду, цей тип відображення не був достатнім для реєстрації та *«проста ономапопея не може становити графічного відображення звуку чи шуму, та вважатися фонетичним описом»*.<sup>179</sup>

Європейським суд вирішував чи звукові знаки та шум можуть реєструватися як торгові марки; та чи потрібно їх графічно відображати; якщо потрібно, то у якій формі вони повинні бути відображені.

Суд зазначив, що насамперед захист, що надається товарному знаку в одній державі-члені Європейського Союзу, повинен відповідати рівню захисту, який надається в іншій державі-члені на всій території Європейський Союз. Тому, враховуючи що багато держав-членів прямо заявляють, що звуки є знаками, придатними для реєстрації як торгові марки (наприклад: Німеччина, Австрія, Франція), а інші держави-члени прямо не виключають їх зі списку знаків, які можуть бути зареєстровані як торгова марка, звукові знаки слід вважати товарними знаками на всій території Європейського Союзу. Таким чином, якщо звук відповідає загальнообов'язковим вимогам: бути здатним відрізнити товари і послуги, та відображатися графічно – він може бути зареєстрований як торгова марка.<sup>180</sup>

<sup>177</sup> Case C-283/01 Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex Judgment of the Court [2003], para 61.

<sup>178</sup> Ibid. para 8.

<sup>179</sup> Ibid. para 60.

<sup>180</sup> Ibid.

Щодо графічного представлення, то Суд вказав, що виключно письмовий опис може не задовольняти вимогу графічного представлення. Коли запис звуку показаний на музичному стані, поділеному на паузи, музичні ноти і тому подібне, тоді графічне відображення приймається.<sup>181</sup>

У Правилах Сінгапурського договору містяться наступні вимоги представлення звукового знаку: «за вибором установи вимагається відображення на нотному стані, опис звуку, що становить знак, або аналоговий чи цифровий запис цього звуку, або будь-яка їх комбінація».<sup>182</sup>

Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг вказують на те, що: *«придатними для набуття правової охорони в Україні є лише такі звукові знаки, які можна перекласти на музичні ноти, зокрема у вигляді акорду, музичного твору чи його фрагменту»*.<sup>183</sup>

Проте не всі звуки можливо правильно перекласти на музичні ноти, а тому це унеможлиблює їх реєстрацію. Наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія», подала заявку на знак «звуку пробки, що відкривається, та рідини, що ллється», проте йому було відмовлено у реєстрації цього знаку.<sup>184</sup>

Окрім цього, під час подання матеріалів для отримання звукового знаку, його зображення повинно бути представлено у вигляді фонограми (відеозапису), зокрема, на оптичних дисках, флеш-картах або на аудіокасеті.<sup>185</sup> Також заявник зазначає вид звуку та навести нотний запис в описі.<sup>186</sup>

На мою думку, спрощення цих вимог до графічного представлення за допомогою альтернативних методів відображення, значно полегшить процедуру

<sup>181</sup> Case C-283/01 Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex Judgment of the Court [2003], para 62.

<sup>182</sup> Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks. Правило 3 (9). [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt\\_singapore\\_002en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt_singapore_002en.pdf)

<sup>183</sup> Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» «Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» від 07.04.2014 № 91 С – 10,11.

<sup>184</sup> Режим доступу заявки: <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/768028/>

<sup>185</sup> Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» «Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» від 07.04.2014 № 91 С – 28.

<sup>186</sup> Там само.

отримання звукового знака та надасть охороноздатності ширшому колу заявників. Адже, такі елементи, як ритм, гучність, стиль і, нарешті, емоції не можуть бути записані в нотному вигляді.<sup>187</sup> Тому, подвійна вимога щодо нотного запису та електронного відображення не відповідає умовам сучасності, коли все переводиться у цифровий режим.

Прикладами успішно зареєстрованих звукових торгових марок в Україні є звукове позначення Радіо Радіо-інформаційного центру «Незалежність»,<sup>188</sup> Телерадіоорганізації «Ух-радіо»<sup>189</sup> та «Телекомпанії Умань».<sup>190</sup>

Отже, в Україні реєструються лише ті звукові знаки, які перекладаються на музичні ноти та подаються із аудіо примірником. Тобто, більш специфічні звуки, як наприклад шум чи звук мотору відобразити на нотному стані значно важче, що унеможлиблює набуття такими знаками охороноздатності. Поки Україна не спростить процедуру подання заявки, доти буде існувати велика кількість незахищених звукових позначень.

### 3.3. Об'ємні знаки для товарів і послуг

Найбільш відомою *об'ємною торговою маркою* – є форма пляшки фірми Соса-Сола, зареєстрована у 1980 році.<sup>191</sup> У своїй рекламі, виробники Соса-Сола настільки часто наголошували на формі своєї пляшки, що люди розпізнавали її без приклеєної етикетки.

Так само популярним об'ємним знаком є форма шоколадки Toblerone (відома у світі як «форма Toblerone»)<sup>192</sup> Її виробники рекламували свій продукт,

---

<sup>187</sup> Олексій Ткачук. *Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Об'ємні знаки для товарів і послуг.* [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://ukrpatent.org.ua/i\\_upload/file/2017-5-tkachuk.pdf](https://ukrpatent.org.ua/i_upload/file/2017-5-tkachuk.pdf)

<sup>188</sup> Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=101396>

<sup>189</sup> Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=160852>

<sup>190</sup> Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=308071>

<sup>191</sup> Режим доступу: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004554994>

<sup>192</sup> Режим доступу: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031203>

наголошуючи на його трикутній формі: «ми використовуємо трикутний мед від трикутних бджіл». Таким чином ця форма стала особливістю для її товару.

Для того, щоб об'ємний знак отримав правовий захист, йому повинна бути властива розрізняльна здатність. Такий знак повинен характеризуватися оригінальним зовнішнім виглядом, та його форма не повинна визначатися виключно функціональним призначенням.<sup>193</sup> Таким чином, такий знак не повинен бути самим по собі продуктом, але може його супроводжувати.<sup>194</sup>

Правила Сінгапурського договору містять детально відображену процедуру відображення трьох-вимірних знаків:

(a) Зображення марки має складатися з двовимірного графічного чи фотографічного відображення.

(b) За бажанням заявника можуть складатися з одного зображення марки або з декількох різних.

(c) Якщо установа вважає, що зображення знака, наданого заявником відповідно до підпункту (a), не відображає в достатній мірі деталі тривимірного знака, воно може запропонувати заявнику подати заяву в розумний термін зафіксований в запрошенні, до шести різних виглядів знака та / або опису словами цього знака.

(d) Якщо цього буде не достатньо, установа може вимагати надати зразок трьох-вимірного знака.

(e) Незважаючи на підпункти (a) - (d), достатньо чітке відтворення знака, що показує тривимірний характер марки в одному поданні, буде достатнім для визначення дати подання заявки.<sup>195</sup>

В Україні надається правова охорона об'ємним позначенням. У Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для

<sup>193</sup> Guidelines for trademark examination. INTA (International trademark association). Revised edition 2007. С – 14

<sup>194</sup> Олексій Ткачук. *Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Об'ємні знаки для товарів і послуг.* [Електронний ресурс].

<sup>195</sup> Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks. Правило 3 (4).[Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt\\_singapore\\_002en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt_singapore_002en.pdf)

товарів і послуг,<sup>196</sup> вказано, що такі знаки заявляються під кодом 554 та їх фотокопії подаються: *«у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт в цілому. Крім того, додатково надаються зображення всіх необхідних проєкцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак».*<sup>197</sup>

Проте на практиці, не всі об'ємні знаки для товарів і послуг, представлені фотографіями або малюнками, здатні відображати реальну сутність знака. Зображення показує тільки одну сторону об'єкта, і ми не можемо точно зрозуміти його розміри, пропорції та елементи, які можуть бути приховані від нашого погляду на інших його сторонах та з інших ракурсів.<sup>198</sup> Тому для більш точного відображення об'ємних знаків, що подаються до реєстрації було б доцільно доповнити вимоги до заявки, що відповідають умовам технічних можливостей сьогодення. Наприклад, додавати до заявки файли із зображенням 360, за допомогою якого, можна оглянути зображення із різних кутів. Або ж використовувати 3D формат, що дає змогу ознайомитись із об'ємом. Або ж елементарно додавати макет такого знаку.

Прикладами зареєстрованих в Україні об'ємних знаків є форма шоколадних цукерок «Рошен» (свідоцтво № 67197, №121372, №67198)<sup>199</sup>, форма губок побутових (свідоцтво № 175926)<sup>200</sup> форма пляшок (свідоцтво № 252311, № 21449, 154735),<sup>201</sup> та форма кришки для пляшки (свідоцтво № 172642).<sup>202</sup>

---

<sup>196</sup> Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (у редакції від 20 серпня 1997 р. № 72)

<sup>197</sup> Там само.

<sup>198</sup> Олексій Ткачук. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Об'ємні знаки для товарів і послуг. [Електронний ресурс].

<sup>199</sup> Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=181404>  
<https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=95077>  
<https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=95078>

<sup>200</sup> Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=205630>

<sup>201</sup> Свідоцтво на форму пляшки для «Моршинська», зареєстроване 10.01.2019

Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=369744>

Свідоцтво на форму пляшки для «Гетьман Ко.», зареєстроване 15.10.2001.

Режи доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=45572>

Свідоцтво на форму пляшки пива «Львівське», зареєстроване 24.04.2012.

Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=219187>

Підсумовуючи, об'ємним знакам надається правова охорона в Україні. Для того, щоб її зареєструвати необхідно подати фотокопії такого знаку, які відображатимуть такий об'єкт в цілому. Проте, фотографування не завжди показує усі аспекти такого позначення. Тому, було б доцільно врахувати технологічні можливості сьогодення та доповнити умови подання заявки альтернативними методами відображення знаку.

### 3.4. Запах та смак, як знаки для товарів і послуг

➤ *Запах* – один з найпотужніших видів людської пам'яті, який здатен викликати у людей різні спогади та асоціації. Різні дослідження доводять, що запах може впливати на поведінку людини. Наприклад, «запах пляжу заспокоює людей, які страждають від відносно важких форм хронічної тривоги»<sup>203</sup> або «аромат яблучних спецій допомагає зупинити напади паніки та знижує рівень стресу».<sup>204</sup> Компанії все більше проявляють інтерес до пов'язування своєї продукції з певним запахом, щоб надати їй відмінної переваги на ринку. Нюхові знаки для товарів і послуг потенційно спроможні до реєстрації, оскільки вони можуть вказувати на комерційне походження товарів і послуг. Проте в Україні таким знакам правова охорона не надається.

У Великобританії вперше успішно зареєстрували аромат, як торгівельну марку у 1996 році. Торгова марка була надана японській компанії Sumitomo Rubber Co. для квіткового аромату троянд, що застосовувався до шин. Пізніше марка перейшла компанії Dunlop Tyres. Компанія Unicorn Products '(лондонський виробник спортивного обладнання) зареєструвала аромат із сильним запахом гіркого пива, що використовували для дротиків для гри у Дартс.

---

<sup>202</sup> Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=268399>

<sup>203</sup> Abhijeet Kumar. *Protecting Smell Marks: Breaking Conventionality*. *Journal of Intellectual Property Rights*. Vol 21, May 2016, p. 130.

<sup>204</sup> Ibid.



Для того, щоб нюховий знак набув правового захисту, він повинен мати розрізняльну здатність. Відповідно до рішень Європейського суду, розрізняльна здатність знаку може бути виконана *«лише тоді, коли аромат додається до звичайного ароматизованого продукту або коли аромат є унікальним, що привертає увагу споживачів»*.<sup>205</sup> Відмінність між нюховими знаками має бути видимою для споживачів щоб «сприяти вільній конкуренції на рику».<sup>206</sup>

Більше того, товарний знак може сприйматися як частина комунікації, між виробником та споживачем для ознайомлення останнього з товаром. Тому, задля правильної передачі цієї інформації, сприйняття товару як виробником, так і споживачем має бути однаковим, а представлення знаку повинне бути чітким і точним.

Один з головних аргументів того, чому запах не може захищатися як товарний знак, - це те, що певний запах може сприйматися різними людьми по різному. Таким чином, навіть якщо запах є розпізнаваним, він може викликати абсолютно різні нюхові спогади. На додаток, проблематично знайти точний та задовільний опис такого знаку. Описуючи запах, люди зазвичай не характеризують конкретний запах, а посилаються на предмет, з яким він у них асоціюється.

На додаток, у нейрофізіології<sup>207</sup> існує різниця між «механічними»<sup>208</sup> (дотик, зір і слух, «які легко зрозуміти, оскільки вони стосуються концепції форми та можуть бути описані відносно об'єктивно») і «хімічними»<sup>209</sup> чуттями (запах і смак, які «більш проблемні через відсутність точних правил визначення

---

<sup>205</sup> M. Shambarta. *Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trademark law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and United States of America*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [http://www.msllawyers.eu/images/publication\\_documents/Can\\_non-traditional\\_signs\\_such\\_as\\_colours\\_scents\\_and\\_sounds\\_be\\_protected\\_under\\_Trade\\_Mark\\_Law.pdf](http://www.msllawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional_signs_such_as_colours_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf)

<sup>206</sup> Case 273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt [2002]. [Електронний ресурс] – [2001], para 17.

<sup>207</sup> *Нейрофізіологія* — розділ фізіології тварин і людини, що вивчає функції нервової системи і її основних структурних одиниць — нейронів. Вона тісно пов'язана з нейробіологією, психологією, неврологією, клінічною нейрофізіологією, електрофізіологією, етологією, нейроанатомією та іншими науками, що займаються вивченням мозку. [Електронний ресурс] – Вікіпедія.

<sup>208</sup> Luca Turin. *A Spectroscopic Mechanism for Primary Olfactory Reception*. Oxford University Press. 1996. 775.

<sup>209</sup> Ibid.

їх вмісту»<sup>210</sup>). Ці труднощі можуть призвести до неможливості не тільки представити їх розрізняльну здатність, але й знак сам по собі.

Крім того, запах може змінюватися залежно від температури навколишнього середовища, або через вищу чи нижчу концентрацію сполук, що становлять запах. Наприклад, запах «свіжоскошеної трави» може не пахнути у Львові так само як у Роттердамі. Проте такий знак було зареєстровано як запах, що застосовувався до тенісних м'ячів.

На практиці дуже важко виконати умову щодо графічного зображення запаху. Письмовий опис знаку не може бути достатнім для реєстрації знаку через недостатню точність та чіткість, адже він не надає достатньої інформації про цей запах.

На додаток, подання лише зразка цього продукту не задовольнить вимогу представлення, адже через мінливість сполук, запах може протягом певного часу змінитися або повністю зникнути.

А у випадку, якщо подати запах із письмовим описом, зразком та хімічною формулою – людина, яка перевірятиме цю марку, може вирішити, що описаний знак не ідентичний до наданого зразка.

У пп. 10 Правила 3 Правил Сінгапурського договору, щодо невидимих знаків, відмінних від звукових вказано, що держави можуть вимагати одного або декількох відображень знаку, зазначення типу марки та деталей цього знака, їх законодавству. Таким чином, Правила покладають питання представлення ароматичних та смакових знаків для товарів і послуг на законодавство країн-учасниць.<sup>211</sup>

Однією з найважливіших справ щодо реєстрації нюхових знаків для товарів і послуг у Європі, є справа *Зікмана проти Німецького патентного*

---

<sup>210</sup> Luca Turin. A Spectroscopic Mechanism for Primary Olfactory Reception. Oxford University Press. 1996. para 25.

<sup>211</sup> Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks . Правило 3, (10).[Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt\\_singapore\\_002en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt_singapore_002en.pdf)

відомства<sup>212</sup> У заяві на реєстрацію аромату, як торгівельної марки заявник описав цей запах, як «бальзамічно фруктовий з легким натяком на корицю». Також заявник чітко вказав, що бажає зареєструвати аромат чистої хімічної речовини, метилового ефіру коричної кислоти. Була також написана хімічна формула ( $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ ). Окрім цього, було подано зразок запаху та його графічний опис.<sup>213</sup> Однак, Зікману було відмовлено у видачі торгової марки на підставі того, що підлягало сумніву те, чи ця торгова марка підлягала реєстрації та могла бути зображена графічно.

Європейський Суд постановив, що вимога графічного зображення не була задоволена вищезазначеними заходами, а саме: наукова формула, письмовий опис, зразок запаху чи комбінація цих методів. Завдяки цій справі появились відомі «критерії Зікмана», які дозволяють надання торгових марок тим знакам, які можуть бути графічно представленими за допомогою зображень, ліній або символів, при цьому представлення повинне бути чітким, точним, автономним, легкодоступним, зрозумілим, надійним та об'єктивним.<sup>214</sup> Справа Зікмана дуже ускладнила можливість реєстрації ароматів, як знаків для товарів та послуг.

Існують додаткові способи відображення запаху, наприклад, камера «Мадлен» - це свого роду камера, що записує молекулярну інформацію про запах. При цьому, джерело запаху знаходиться під скляним куполом. Насос виділяє запах з джерела (на це потрібно від декількох хвилин до цілого дня, залежно від сили і тонкості запаху). Потім запах відводиться через трубочки до основного блоку, де смоляна пастка поглинає частинки. В кінцевому результаті, камера записує дані запаху та виробляє його формулу.<sup>215</sup>

«Купол аромату» - це ще один прототип пристрою, який створює імітацію запаху для користувачів портативних комп'ютерів. Внутрішня частина цього

<sup>212</sup> Case 273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt [2001]. para 9.

<sup>213</sup> Ibid.

<sup>214</sup> Ibid. para 46.

<sup>215</sup> [Електронний ресурс] // New Atlas – Режим доступу: <https://newatlas.com/smell-camera-madeleine/28126/>

пристрою містить змінний картридж, наповнений ароматичними маслами. Кожен аромат перекладається і кодується і може випускатися окремо та в комбінації, таким чином створюючи тисячі різних запахів. Цифрові інструкції надсилаються спеціальною комп'ютерною програмою на веб-сайті, і пристрій активує та нагріває аромат, який випаровується, і користувач ПК може відчутися його запах.<sup>216</sup>

Сфера нюхового відображення постійно розвивається, але більше в області віртуальної реальності, ніж у області захисту торговельних марок.<sup>217</sup> У той же час, власники торговельних марок можуть використовувати досягнення з інших сфер, аби довести чіткість та точність свого знаку.

На додаток, ще однією перешкодою у реєстрації ароматичної торгівельної марки є те, що цей запах не повинний бути результатом сутності самого продукту. Наприклад, аромат парфуму, будучи сутністю цього продукту, не може бути зареєстрованим як торгова марка. Також не матимуть розрізняльної здатності в якості знака для товарів і послуг маскувальні запахи, які мають функціональну мету; а також функціональні та звичайні для певної галузі торгівлі запахи, які використовуються для того, щоб зробити продукт більш приємним або привабливим.<sup>218</sup>

➤ *Смакові знаки* за своєю природою дуже схожі до ароматичних знаків для товарів і послуг. У країнах Бенілюксу зареєстровано декілька торгових марок, таких як «смак локриці», що застосовується до паперових виробів та друкованих матеріалів, представлені за допомогою письмового опису. Проте, в Україні таким знакам для товарів і послуг як смак, не надається правова охорона.

---

<sup>216</sup> Karapara, S. *Registering Scents as Community trademarks*, [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.researchgate.net/publication/322702550\\_Registering\\_scents\\_as\\_community\\_trade\\_marks](https://www.researchgate.net/publication/322702550_Registering_scents_as_community_trade_marks)

<sup>217</sup> Ibid.

<sup>218</sup> Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. С – 13.

Смак, або відтінок смаку не просто зареєструвати, адже він не повинний бути результатом сутності самого продукту (як з ароматичними знаками). Наприклад, ми не зможемо зареєструвати смак персиків, вирощених на нашій фабриці, адже це натуральний смак продукту і він входить в його сутність.

Та смак не матиме розрізняльної здатності у разі маскуванню смаку. Спроба фармацевтична компанія *Eli Lilly* зареєструвати торгову марку на смак штучної полуниці була відхилено Управлінням інтелектуальної власності Європейського Союзу. Управління заявило, що: *«Будь-який виробник(...) має право додати смак штучної полуниці до цих продуктів з метою маскуванню будь-якого неприємного смаку, який ці продукти можуть мати або просто з метою зробити їх приємнішими на смак(...) Більше того, смак навряд чи сприймається споживачами як торгова марка; вони скоріше вважатимуть, що він призначений для маскуванню неприємного смаку товару»*.<sup>219</sup> На додаток, письмовий опис смаку не відповідав критеріям Зікмана.

Також у виробників виникає проблема графічного вираження смакового знаку. Адже, як із нюховими знаками, що вони можуть сприйматися різними людьми по-різному.

Постійна комісія з питань закону про торгові марки (SCT) у Всесвітній організації інтелектуальної власності повідомила, що вимогу графічного зображення буде задоволено за допомогою письмового опису смаку та вказівки, що він стосується смакової торгової марки. Проте, як і у справі *Eli Lilly*, Суд вказав що такий опис не достатній.

На додаток, заявники окрім письмового опису, можуть додавати й хімічну формулу смаку.

Існує й інші способи відображення смаку, наприклад, сенсорна оцінка. Це тест, який включає три підрозділи: аналітичне тестування, що складається з

---

<sup>219</sup> Case R120/2001-2 *Eli Lilly/ The taste of artificial strawberry flavor*. [2003]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>

питань щодо продукту; емоціональне тестування, що включає тестування споживачів невеликими фокус-групами, яких можуть попросити описати або оцінити смак; і тест сприйняття, який вивчає біохімічні та психологічні аспекти відчуття.

Або пентаграма смаку, що показує взаємодію смаку. Вихідні стрілки показують вплив одного смаку на інші смаку у тій ж страві. Вхідні стрілки показують вплив різних смакових якостей різних продуктів. Трикутники вказують або на ефект посилення (коли вони спрямовані вгору), або на полегшення (коли вони спрямовані вниз). Кола вказують на нульовий ефект. Чорні символи показують що два смаки проявляють ефект на смак, а сірі, що один.<sup>220</sup>

На додаток, смакові знаки реєструються за умови наявності притаманної їм або набутої ними в процесі використання розрізняльної здатності.<sup>221</sup> Тобто, якщо заявник доведе, що саме цей смак асоціюється у споживачів з його товаром.

Підсумовуючи, в Україні охороноздатність надається лише таким нетрадиційним знакам для товарів і послуг, як колір, звук та об'ємні тривимірні знаки. Ні Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ні «Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»<sup>222</sup>, не визначені умови подання та розгляду заявок на голографічні, рухові, позиційні, нюхові, смакові знаки.<sup>223</sup> Таким чином, відсутність відповідного законодавства та технічних можливостей, унеможлиблюють надання правової охорони для таких знаків. Як наслідок,

<sup>220</sup> [Електронний ресурс] // Research Gate – Режим доступу: [https://www.researchgate.net/figure/Pentagram-of-the-taste-taste-interactions-in-complex-food-matrices-Outgoing-arrows-show\\_fig3\\_8248485](https://www.researchgate.net/figure/Pentagram-of-the-taste-taste-interactions-in-complex-food-matrices-Outgoing-arrows-show_fig3_8248485)

<sup>221</sup> Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. С – 13.

<sup>222</sup> Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (у редакції від 20 серпня 1997 р. № 72)

<sup>223</sup> Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. С – 13.

заявки на реєстрацію таких знаків, як нюхові, смакові, рухомі та голографічні – просто не приймаються.<sup>224</sup>

Правилами Сінгапурського договору, учасницею якого є Україна, урегульовано вимоги до представлення нетрадиційних знаків, серед яких є й ті, що не реєструються в Україні.<sup>225</sup> Проте, саме національне законодавство вирішує які вимоги щодо представлення цих знаків покладати на заявників. Відповідно, до внесення відповідних змін у законодавство України, фактичні власники таких нетрадиційних знаків залишатимуться незахищеними.

На жаль, можливість реєстрації нюхових та смакових знаків не визначена ні міжнародним, національним законодавством. Незважаючи на те, що такі знаки не включені до переліку марок, які можуть бути зареєстровані як торгові марки, вони й прямо не виключені з нього. Міжнародне законодавство, залишає за національним законодавством право вирішувати чи включати такі торгові марки до сфери регулювання. Окрім, Договору про закони щодо товарних знаків, що прямо виключає такі знаки від захисту торговельних марок.

<sup>224</sup> Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг. С – 13.

<sup>225</sup> Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks (Правило 3). [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt\\_singapore\\_002en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt_singapore_002en.pdf)

## ВИСНОВКИ

У цій роботі було визначено основні недоліки, що впливають на неможливість надання правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Також було надано приклади вирішення цих недоліків міжнародним законодавством та запропоновано інші альтернативні методи.

Шляхом проведеного аналізу встановлено причини розвитку та становлення правового регулювання торговельних марок в Україні та світі, зокрема внаслідок активного розвитку торгівлі як на національному, так і на міжнародному рівні виникла необхідність у розрізненні товарів і послуг одних виробників, від товарів і послуг інших, задля подальшої можливості захисту їх від несанкціонованого використання третіми особами.

Внаслідок дослідження міжнародного та національного законодавства встановлено, що не існує формально-визначеного поняття «нетрадиційні знаки для товарів і послуг», тому запропоноване його теоретичне визначення. Також встановлено, що не існує єдиної класифікації нетрадиційних торгових марок, як на міжнародному, так і на національному рівні. У роботі наведена класифікація згідно Постійній комісії з питань закону про торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення, що поділила їх на видимі (колір, форма, рухомі зображення, голограми) та невидимі (звук, аромат, смак) нетрадиційні знаки для товарів і послуг. На додаток надано визначення усіх перелічених нетрадиційних знаків та приклади зареєстрованих знаків, про які надалі не ішлося у роботі.

У роботі встановлено, що ЄСПЛ розглядав справи, що стосуються захисту знаків для товарів і послуг в рамках наступних положень Конвенції:

- право на справедливий суд (ст. 6 Конвенції), в контексті обґрунтованості судового рішення;
- право на приватне та сімейне життя (ст. 8 Конвенції), у справі про використання портрету родича, як торгової марки;



- свобода вираження поглядів (ст. 10 Конвенції), щодо двох типів скарг: 1. несанкціоноване використання торговельних марок третіми особами для суспільно важливих цілей; 2. скарги, що надходять від потенційних власників торговельних марок, що оскаржують відмову у реєстрації торгової марки.

- захист майна (ст. 1 протоколу I до Конвенції), що застосовується до захисту прав інтелектуальної власності, як до дійсного «володіння», так і під час реєстрації.

На додаток, припущено, що у зв'язку із тим, що Конвенція є «живим інструментом, захист нетрадиційних знаків для товарів і послуг рано чи пізно буде розглядатися Європейським судом з прав людини.

Наведено визначення «охороноздатності» торгової марки, а саме: набуття правової охорони позначенням унаслідок реєстрації або фактичного використання такого знаку. Перелічено основні умови набуття охороноздатності торговельною маркою, до яких відносяться: розрізняльна здатність та відповідність публічній моралі та принципам гуманності. Окрім того, вимога графічного представлення.

Надано приклад умов охороноздатності у Європейському Союзі, згідно нововведенням прийнятих Директивою 2015/2436, та Регламентом 2015/2424 щодо торговельних марок. Визначено, що зміни відмінили умову графічного представлення та замінили її «представленням у прийнятному вигляді, що дозволяє визначити предмет захисту», чим полегшили можливість реєстрації нетрадиційних торгових марок.

Встановлено, що в Україні охорона надається таким торговим маркам, як колір, звук та об'ємні тривимірні знаки.

Для реєстрації одиночного кольору в Україні, необхідно довести набуту розрізняльну здатність внаслідок тривалого використання. Окрім цього, відповідний колір необхідно правильно представити графічно. Вимагається представити зображення такого кольору та його словесний опис. Для чіткішого

представлення рекомендується вказати код кольору згідно міжнародно-визнаним системам ідентифікації кольорів (наприклад, PMS, RAL, Focoltone).

Щоб зареєструвати звуковий знак як торговельну марку необхідно довести його розрізняльну здатність, адже він не повинен входити в сутність товару (наприклад, звук розбиття скла для продажу скла). Проте, є можливість зареєструвати звук без розрізняльної здатності за умови, що він поєднаний з іншими елементами, що мають розрізняльну здатність. На додаток, для набуття охороноздатності в Україні, звукова торгова марка повинна бути представлена нотним записом. Така вимога унеможлиблює реєстрацію більш специфічних звуків (шуми чи ономатопеї). У світовій практиці є приклади зареєстрованих торгових марок завдяки іншому способу представлення: спектрограма, осцилограма, сонограма. Таким чином, спрощення умови представлення нотним записом надасть захист ширшому колу звукових знаків для товарів і послуг.

Об'ємні тривимірні знаки реєструються у разі доведення їх розрізняльної здатності, а тому такий знак повинен виділятися своїм оригінальним зовнішнім виглядом та супроводжувати продукт. Для реєстрації такого позначення необхідно подати фотокопії такого об'єкту, щоб надати всебічну уяву про знак. Проте, таке зображення не завжди надає змогу достовірно зобразити такий об'єкт. Тому в роботі надані приклади альтернативних методів зображення таких знаків, наприклад зображення 360 чи 3D формат.

Крім тих нетрадиційних знаків, яким надається правова охорона в Україні, є знаки, заявки на яких не приймаються взагалі. Серед таких є нюхові та смакові знаки для товарів і послуг. Головною перешкодою для прийняття відповідних нетрадиційних торгових марок державами - є проблема графічного представлення такого знаку. Проблема полягає у тому, що такі знаки можуть прийматися різними людьми по різному. Тому письмовий опис таких знаків не може об'єктивно та точно їх охарактеризувати. Крім того, подання лише зразка продукту теж не гарантує достовірності, адже з плином часу такий знак може змінитися, або

зникнути в цілому. Також у комбінації письмового опису, зразка та хімічної формули, людина, що перевірятиме такий знак, може не встановити, що інформація про знак ідентична. Тому в роботі наведені приклади можливих методів представлення, такі як «купол аромату», «камера Мадлен», «пентаграма смаку» та сенсорна оцінка, що хоч і відносяться до інших сфер науки, але можуть допомогти вирішити проблему представлення таких знаків. Також такі знаки повинні мати розрізняльну здатність, а тому не входить до сутності самого продукту, не маскувати його чи бути звичайним для певної галузі торгівлі.

Міжнародне законодавство, залишає за національним, право вирішувати чи включати такі торгові марки до сфери регулювання. Тому законодавство України не надає можливості такої реєстрації. До визначення надійних методів представлення таких знаків та внесення відповідних змін у законодавство, таким знакам не надаватиметься правовий захист в Україні.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

### Національне та міжнародне законодавство, проекти законів та рекомендації щодо їх застосування

1. Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків. [Електронний ресурс]– Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_h33](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h33)

2. Договір про закони про щодо товарних знаків. [Електронний ресурс]– Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_102](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_102)

3. Думка Комітету з міжнародної торгівлі, щодо пропозиції внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торгову марку Співтовариства, від 17 березня 2014 року, с – 3. Режим доступу: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6742-2014-INIT/en/pdf>

4. Думка Комітету з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів щодо пропозиції внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торгову марку Співтовариства. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REORT+A7-2014-0031+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN>

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод в редакції від 02.10.2013. [Електронний ресурс]– Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004)

6. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_134](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134).

7. Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna/index.htm?lang=EN>

8. Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28.07.1995 № 116. В редакції від 20 серпня 1997 р. № 72).

9. Наказ Державного підприємства «Український інститут промислової власності» «Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг» від 07.04.2014 № 91. Режим доступу: [https://ukrpatent.org/i\\_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf](https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf)

10. Наказ Держпатенту України № 116 про «Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0276-95>

11. Ніщська угода про Міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків, від 15 червня 1957 р., зі змінами від 28 вересня 1979 р. [Електронний ресурс]– Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_066](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_066)

12. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123)

13. Паризька конвенція про охорону промислової власності, із змінами внесеними 28 вересня 1979 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123)

14. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 // ВВР України. – 2006, - № 30. 2006, ст.260. В редакції від 02.12.2012. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15/ed20170217>

15. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року // ВВР України. – 1994.– № 7.

16. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_583](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583)
17. Сінгапурський договір про право товарних знаків. [Електронний ресурс]– Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_h54](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h54)
18. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з Атомної Енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Розділ VII. Договори у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011)
19. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності(ТРИПС) від 15 квітня 1994 р. зі змінами від 6 грудня 2005 р., [Електронний ресурс]– Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981\\_018](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018)
20. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року// ВВР України. – 2003. – № 40–44.
21. Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization of December 22, 1995. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/agreement/pdf/trtdocs\\_wo030.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/agreement/pdf/trtdocs_wo030.pdf)
22. Directive (EU) 2015/2436 of The European Parliament and of The Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>
23. Guidelines for trademark examination. INTA (International trademark association). Revised edition 2007. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAGuidelinesforTrademarkExamination.doc>

24. Intellectual property office. *Guidelines for examination of European union trademarks European union Intellectual property office. [2017]. 21 p.*

25. Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs).[Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=EN>

26. Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt\\_singapore\\_002en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt_singapore_002en.pdf)

27. Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt\\_singapore\\_002en.pdf](https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/singapore/trt_singapore_002en.pdf)

28. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Representation of Non-Traditional Marks, Areas of Convergence, Twentieth Session, Geneva, December 1 to 5, 2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_20/sct\\_20\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_20/sct_20_2.pdf)

### **Наукові публікації**

29. Ариевич Е. А. Высшая патентная палата. Российская юстиция. 1998. № 8. С. 40.

30. Бабенко В. А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В. А. Бабенко // Історія торгівлі, податків та мита. - 2014. - № 1. - С. 91-97.

31. Блинец И.А. *Право интеллектуальной собственности* : [підручник] / – М. : Проспект, 2011. – 960 с.
32. Герц А.А. *Порівняльне право про торговельні марки* : [навч.-метод. посібник] // Х. : Міленіум, 2010. – с. 9.
33. Гордейчук В. *Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності* 2/2018 . С – 43.
34. Гордейчук В.В. *Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект)* дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. // Національний ун-т ім.Ярослава Мудрого. Х., 2018. 206 с.
35. Кодинець А. *Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній росії*. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. №74-76. 2007. с. 70-72.
36. Левічева О.Д. *Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару* : навч. посіб. / О.Д. Левічева. — К. : Ін-т інтел. власн. і права, 2006. — 128 с.
37. Мельников В. *«Большое путешествие» в арбитражном суде*. Бизнес-адвокат. 1998. № 16.С – 32, 33.
38. Мельников В. М. *Рассмотрение Федеральным патентным судом Германии дела о товарном знаке COSA NOSTRA 99.03.30*. Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. 1999. № 3. С. 67–68.
39. Мельников В. М. *Экспертиза товарных знаков, противоречащих морали и религии*. Патенты и лицензии. 1997. № 9. С. 31–34.
40. Михайлюк Г.О. *Гене́за та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (xii – xx*



століття). // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 3. - С. 77-82.

41. Мотылькова А.В. *Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве Российской Федерации* : дисс... канд. юрид. наук / Мотылькова А.В. – Ростов-на-Дону, 2015. – 208с.

42. Мэггс П. Б., Сергеев А. П. *Интеллектуальная собственность*. Москва : Юристъ, 2000. С – 175.

43. Немеш П.Ф. *Деякі аспекти історії становлення та розвитку правової охорони торговельних марок* / П.Ф. Немеш // Часопис Київського університету права. – 2007.– № 4. – С. 141.

44. О. А. Підпригора, О. Д. Святоцький. *Право інтелектуальної власності..* // К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.– 670 с.

45. Піхурець О. В. Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / НУВС – Х., 2005. – 16 с.

46. Попович М. В. *Нарис історії культури України*. – К. : АртЕк, 1998. – 728 с.

47. Рогоза Я.Е. *Нетрадиційні торговельні марки: актуальні проблеми правової охорони*. // International scientific journal «Internauka» // № 11 (51), vol. 2, 2018. – 61 с.

48. Сергеев А. П. *Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации*. 2-е изд., переработ. и дополн. М.: ПБОЮЛ Грищенко Е. М., 2001. 640 с.

49. Abhijeet Kumar. Protecting Smell Marks: Breaking Conventionality. *Journal of Intellectual Property Rights*. Vol 21, May 2016, pp. 129-130.

50. Bently, Lionel, *The Making of Modern Trade Marks Law: The Construction of the Legal Concept of Trade Mark (1860-80)* in Lionel Bently, Jane C.

Ginsburg & Jennifer Davis (eds), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, 2008, 472 p.

51. C.Geiger C., E. Izyumenko E.. *The Constitutionalization of Intellectual Property Law in the EU and the Funke Medien, Pelham and Spiegel Online Decisions of the CJEU: Progress, But Still Some Way to Go!* Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2019-09.2019. Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3472852>

52. Chasser, Anne H. *A Historical Perspective: The International Trademark Association and the United States Patent and Trademark Office*. The Trademark Reporter. no. 93. 2013 p. 31, 34.

53. Christophe Geiger, Craig Allen Nard, Xavier Seuba. *Intellectual property and the judiciary*. European intellectual property institutes network series. Cheltenham, UK. 2018, 541 p.

54. E. Horwitz, B. Levi. *Fifty Years of the Lanham Act: A Retrospective of Section 43(a)*. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal. VOLUME VII BOOK 1. 1996. P. 59-72.

55. Frank Mead. *Cocaine, coffee mugs, sex, and bug killing floor wax: welcome to the realm of parody and the likelihood of confusion*, 1999, 305 p.

56. Holah, M., Collis, P. *The European Union Trade Mark: A Practical Guide*, Globe Law and Business Ltd, 2016, 361 p.

57. J. Boyle and J. Jenkins. *Intellectual property: law & the information society (First Edition)*. Center of the Study of the Public Domain, 2014, 824 p.

58. J. P. Cushion , W. B. Honey. *Handbook of Pottery and Porcelain*, London, "Faber and Faber", 1970. 210 p.

59. John BIy. *Discovering Hall Marks on English Silver*. Tring, Hertat Shire Publications, 1970. 64 p.

60. Keith M. Stolte. *How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum* , 8 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.1997. p. 541-543.

61. Luca Turin. *A Spectroscopic Mechanism for Primary Olfactory Reception*. Oxford University Press. 1996. 773 – 791.

62. R. Carapeto. *A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks*, Waseda Bulletin of Comparative Law Vol.34. 2016. 60 p.

63. Sándor Vida. *Trademark Property and Human Rights*. Acta Juridica Hungarica 56, No 4, 2015, p. 231.

64. Seth M. Reiss. *Commentary on the Paris convention for the protection of industrial property*. CILS World IP Rights and Remedies Publication. Honolulu, Hawaii, United States. 2010. 11 p.

65. U.S. Patent and Trademark Office. *Some Well-Known U.S. Trademarks Celebrate One Hundred Years*. U.S. PTO Press Release. 2013. p. 38

66. Wolfgang Sakulin. *Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under european law*. Wolters Kluwer, Information law series, 2011, 403 p.

67. World Intellectual Property Organization. *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*. Kluwer Law International, 1998, 644 p.

### **Інтернет-ресурси**

68. Камера Медлен [Електронний ресурс] // New Atlas – Режим доступу: <https://newatlas.com/smell-camera-madeleine/28126/>

69. Михайлюк Г. *Гене́за та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (xii – xx століття)*. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

[file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F/Downloads/Nzizvru\\_2014\\_3\\_17.pdf](file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F/Downloads/Nzizvru_2014_3_17.pdf)

70. Молотай О. *Захист нетрадиційних торговельних марок в Україні*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://evris.law/uk/stattja-zahist-netradicijnih-torgovelnih-marok-v-ukraini/>

71. Олексій Ткачук. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних знаків для товарів і послуг. Об'ємні знаки для товарів і послуг. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://ukrpatent.org.ua/i\\_upload/file/2017-5-tkachuk.pdf](https://ukrpatent.org.ua/i_upload/file/2017-5-tkachuk.pdf)

72. Пентаграма смаку. [Електронний ресурс] // Research Gate – Режим доступу: [https://www.researchgate.net/figure/Pentagram-of-the-taste-taste-interactions-in-complex-food-matrices-Outgoing-arrows-show\\_fig3\\_8248485](https://www.researchgate.net/figure/Pentagram-of-the-taste-taste-interactions-in-complex-food-matrices-Outgoing-arrows-show_fig3_8248485)

73. Романенко Д. *Еволюція торговельної марки*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://romanenko.biz/ua/publikatsii/36-publications-tm-ua/83-evolyutsiya-torgovelnoji-marki>

74. Тараненко С. *Історичні періоди розвитку поняття торговельна марка*. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=495>

75. Kararapa, S. *Registering Scents as Community trademarks*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://www.researchgate.net/publication/322702550\\_Registering\\_scents\\_as\\_community\\_trade\\_marks](https://www.researchgate.net/publication/322702550_Registering_scents_as_community_trade_marks)

76. Leonardo Machado Pontes . *Trademark and freedom of speech: a comparison between the U.S. and the EU system in the awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\\_ipl\\_ge\\_15/wipo\\_ipl\\_ge\\_15\\_t3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipl_ge_15/wipo_ipl_ge_15_t3.pdf)

77. M . Shambarta. *Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trademark law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and United States of America*. [Електронний

ресурс] – Режим доступу:  
[http://www.mslawyers.eu/images/publication\\_documents/Can\\_non-traditional\\_signs,\\_such\\_as\\_colours,\\_scents\\_and\\_sounds\\_be\\_protected\\_under\\_Trade\\_Mark\\_Law.pdf](http://www.mslawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional_signs,_such_as_colours,_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf)

78. P.Collins, M.Holah,. *Brexit & the Reformed EUTM System*.2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/uk/brexit-and-the-reformed-eutm-system>

79. Т. Kulbaba. *EU Trademark Law Reform Series: Implications for Non-traditional Marks*.2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
[https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EU\\_TM\\_Reform\\_7103.aspx](https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/EU_TM_Reform_7103.aspx)

80. WIPO Summer School Textbook for Year 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/summer\\_school\\_textbook.pdf](http://intellect21.cdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/summer_school_textbook.pdf)

### **Судові рішення**

81. Постанова ВГСУ у № 910/15419/13 від 08 квітня 2014 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
[https://protocol.ua/ua/postanova\\_vgsu\\_vid\\_08\\_04\\_2014\\_roku\\_u\\_spravi\\_910\\_15419\\_13/](https://protocol.ua/ua/postanova_vgsu_vid_08_04_2014_roku_u_spravi_910_15419_13/)

82. Постанова Верховного Суду від 10 січня 2019 року № №826/6726/16 (справа №826/6726/16). [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
<http://reyestr.court.gov.ua/Review/79130452>

83. Рішення Господарського суду м. Києва № 910/9610/18 від 3 червня 2019 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82190256?fbclid=IwAR1r2AptTyuyKYH09OnMpKEEVpWyMox59x0BXkqFgs18aHYM6HSSz3nu7o>

84. Ухвала Господарського суду м. Києва №910/3455/13 від 25 квітня 2014 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://verdictum.ligazakon.net/document/38446962>

85. Case 15497/89 Nijs, Jansen and the Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds Delft-Schiedam-Westland U.A. v. The Netherlands [1992]. ECommHR. Режим доступу: <http://echr.ketse.com/doc/15497.89-en-19920909/view/>

86. Case 18064/91 Hiro Balani v. Spain [1994] ECHR [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57910%22%5D%7D>

87. Case 273/00 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt [2002]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62000CJ0273>

88. Case 55153/12 Dor v. Romania [2015] ECtHR. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-157422%22%5D%7D>

89. Case 66801/01 Vorsina and Vogralik v. Russia [2004]. ECHR [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-23736%22%5D%7D>

90. Case 73049/01 Anheuser Busch v. Portugal [2005] ECHR. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-70560%22%5D%7D>

91. CASE C-104/01 Libertei Groep BV and Benelux-Merkenbureau [2003]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=48237&doclang=en>

92. Case C-283/01 Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex Judgment of the Court [2003]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0283&from=SK>

93. Case C- №163/16 Christian Louboutin v Van Haren Schoenen BV [2018] [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/06/louboutin-ecj.pdf>

94. Case R120/2001-2 Eli Lilly/ The taste of artificial strawberry flavor. [2003]. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.copat.de/markenformen/r0120-2001-2.pdf>

95. General Court of the European Union PRESS RELEASE No 24/18 Luxembourg, 1 March 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://avukati.org/wp-content/uploads/2017/08/CP180024EN.pdf>

**Доступ до окремих знаків для товарів і послуг, що згадувалися у роботі**

96. Свідоцтво на форму пляшки для «Гетьман Ко.». Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=45572>

97. Свідоцтво на форму пляшки для «Моршинська». Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=369744>

98. Свідоцтво на форму пляшки пива «Львівське». Режим доступу: <https://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=219187>

99. Coca Cola. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004554994>

100. Fram 24 spółka z ograniczoną. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015129547>

101. HEXAL AKTIENGESELLSCHAFT. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003699204>.
102. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031203>
103. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>
104. Nokia Corporation. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001040955>