



ПРАВОВА ОХОРОНА НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Михайло Чемісов

аспірант Навчально-наукового інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID: 0009-0008-0732-4151

Стаття присвячена аналізу особливостей правової охорони нетрадиційних торговельних марок за законодавством України. Встановлено, що складність надання нетрадиційним торговельним маркам правової охорони виникає через умову щодо графічного представлення знака, а також необхідність доведення розрізняльної здатності (дистинктивності). Розглянуто нові правила надання правової охорони нетрадиційним торговельним маркам, виявлено особливості оформлення заявки на реєстрацію таких марок. Вказано, що з введенням нових правил відкриваються нові перспективи для розвитку бізнесу за кордоном.

Ключові слова: правова охорона, нетрадиційні торговельні марки, право інтелектуальної власності, законодавство України

Постановка проблеми. Торговельна марка як засіб індивідуалізації розвивається, що спричинило виникнення нетрадиційних торговельних марок — торговельних марок, які відрізняються від типового слова, логотипу чи комбінації обох. Вони охоплюють різноманітний діапазон ідентифікаторів, зокрема звуки, запахи, кольори, форми та навіть рухові зображення, такі як GIFS тощо. Як основа комерційних маркетингових стратегій, спрямованих на створення вражень у споживачів, нетрадиційні торговельні марки мають певну специфіку стосовно їх правової охорони, що викликає багато питань, пов'язаних з удосконаленням правового регулювання інституту охорони торговельних марок як одного з об'єктів інтелектуальної власності, яке враховувало б їх особливості. Ще більшої актуальності це питання набуває в умовах євроінтеграційних прагнень України.

Літературний огляд. Кількісний показник досліджень і публікацій свідчить про те, що питання правової охорони нетрадиційних торговельних марок за законодавством України є порівняно невисоким. Хоча вказана тема неодноразово привертала увагу українських дослідників, серед яких Н. Корогод, В. Крижна, П. Немеш, О. Орлюк, О. Харченко, Є. Швець, О. Чомахашвілі та інші, більшість наукових доробок не враховує останніх законодавчих новел.

Метою дослідження є встановлення особливостей правової охорони нетрадиційних торговельних марок за законодавством України.

Виклад основного матеріалу. Правова охорона нетрадиційних торговельних марок має велике значення в Україні. Як слушно зазначають Л. Кундус та

А. Бабінська, «надання правової охорони нетрадиційним торговельним маркам є важливим кроком на шляху до адаптації національного законодавства України до вимог, найкращих практик стандартів ЄС, а також складовою забезпечення його прогресивності у використанні сучасних підходів для привернення уваги споживачів, створення брендингу, розширення можливостей для бізнесу та посилення правової охорони його нематеріальних активів» [1]. Значення торговельної марки для розвитку бізнесу зростає в умовах ринкових відносин і глобалізації міжнародного торговельного простору. Як вказує О. Ю. Черняк, «у сучасному глобалізованому світі торговельна марка є важливим елементом, який має вплив на успішний розвиток бізнес-бренду» [2, с. 256].

Торговельні марки належать до об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року (далі — ГК України) [3]. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням прав інтелектуальної власності на торговельні марки в Україні, регулюються главою 44 книгою четвертою Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) [4] та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15 грудня 1993 року (далі — Закон № 3689-XII) [5].

Згідно зі ст. 492 ЦК України 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. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 5 Закону № 3689-XII об'єктом торговельної марки також може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Ці тлумачення є загальними, оскільки стосуються всіх видів та підкатегорій торговельних марок і вказують лише на основні ознаки торговельних марок. У свою чергу поняття «нетрадиційні торговельні марки» у чинному українському законодавстві відсутнє.

Торговельні марки є своєрідними емблемами чи символами, що здатні привернути увагу наявних і потенційних споживачів до асортименту непідроблених товарів і не повинні вводити в оману споживачів (покупців) стосовно виробника або місця виробництва. Адже, як було встановлено, «вибір споживачем товарів не завжди є раціональним, тобто не обов'язково залежить від характеристик самого товару, а визначається його асоціативним сприйняттям саме як символу, через який будують уявлення про товар. Здійснені дослідження показують, що близько 85 % прийнятих рішень про купівлю ґрунтуються на візуальній інформації» [6, с. 4].

У доктрині звертається увага на різноманітність торговельних марок: «зображення, які використовуються у якості торговельних марок, включають малюнки й символи, а також плоскі зображення товарів чи пакування; просторові (об'ємні) позначення включають типові категорії просторових позначень — форму виробів або їх пакування, комбінацію будь-яких елементів, включаючи логотипи та етикетки; кольорові знаки включають слова, зображення і будь-які їх комбінації в кольоровому виконанні, а також сполучення кольорів і сам колір; слухові (звукові знаки) та нюхові (споживач звикає до розпізнання товарів за їх запахом) позначення; інші (невидимі) позначення (позначення, що розпізнаються на дотик)» [7, с. 131]. Водночас, як з цього приводу зауважує О. С. Харченко, «останніми роками все більшої популярності набувають «нетрадиційні» торговельні марки, а саме: ... звуки, запахи, голограми, рельєфні характеристики товарів (тактильні торговельні марки) тощо» [8, с. 91].

В українській науковій літературі, позначення торговельних марок поділяються на дві групи: традиційні та нетрадиційні, що і є одним з підходів класифікації, запропонованої В. Крижною. Згідно з цією класифікацією «нетрадиційні позначення — це позначення, на які з'явилася можливість набути права як на торговельні марки знач-

но пізніше, і вони мають певні особливості в порівнянні зі словесними та зображувальними позначеннями» [9, с. 45].

Нетрадиційні торговельні марки — це, по суті, нові унікальні види торговельних марок, які не вписуються в існуючі законодавчі категорії традиційних торговельних марок. В іноземній та українській правових доктринах нетрадиційні торговельні марки поділяють на дві категорії:

- візуальні марки — «це марки, які подібно традиційним сприймаються за допомогою зору, однак мають певні особливості в порівнянні з ними» [10, с. 196]. До візуальних позначок візуальних марок відносять: «товарний вигляд (візуальний вигляд продукту або його упаковки), голографічні позначки (знаки з тривимірними або голографічними елементами), знаки руху (анімовані логотипи або символи, такі як початковий рух для Netflix або логотип запуску Windows, які часто служать сучасними слоганами в епоху цифрових технологій, або рухомі (динамічні) знаки), кольорові знаки (засновані на певних кольорах або комбінаціях, один або комбінація кольорів), голограмні знаки, позиційні знаки (відносно нова категорія візуальних торговельних марок, визнана ЄС у 2017 році, зокрема, відноситься до місця на продукті, де розміщено знак)» [11, с. 240];
- невізуальні марки — «це марки, які сприймаються іншими чотирма органами сприйняття» [9, с. 196], а саме слухом, нюхом, смаком і дотиком. Невізуальні марки охоплюють «звукові позначки (слухові або музичні елементи), ароматні або нюхові позначки (аромати або запахи), текстурні (дотикові) позначки (відмітні текстури поверхні) і смакові позначки (унікальні смаки)» [11, с. 839].

Зауважимо, що можливість реєстрації торговельних марок, які не мають візуального позначення (звукові, нюхові, смакові), а також голографічних знаків, рухових та позиційних знаків, крім колективних, сертифікаційних та гарантійних знаків, передбачена Сінгапурським договором про право товарних знаків від 27 березня 2006 року [12], ратифікованим Україною у 2009 році [13], та Правилами до Сінгапурського договору про право товарних знаків від 27 березня 2006 року [14].

При цьому для реєстрації звукових, нюхових та смакових торговельних марок необхідне не тільки належне правове регулювання процесу реєстрації, а й створення відповідних технічних можливостей.

Важливе значення у цьому контексті має наказ Мінекономіки України «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну» № 19889 від 6 серпня 2024 року (далі — Правила) [15], які закріпили можливість реєстрації деяких нових видів позначень, регулювання яких до цього було відсутнє у національному законодавстві [2]. Правила набули чинності 18 вересня 2024 року. До того діяли Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту № 116 від 28 липня 1995 року [16].

Нові Правила адаптовані до регламентів ЄС і враховують міжнародні та євроінтеграційні зобов'язання України, зокрема за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 16 вересня 2014 року [17].

Правилами врегульовано аспекти реєстрації нетрадиційних торговельних марок — звукових, позиційних, орнаментних, рухових, голографічних, мультимедійних, кольору та комбінації кольорів (розділ 3 глави III Правил).

Окрім зміни Правил, було оновлено форму Заявки на державну реєстрацію торговельної марки (далі — Заявка), яка має опції для вибору специфічних характеристик торговельних марок (тривимірна, звукова, орнаментна, рухова тощо). Важливим еле-

ментом оновленої форми Заявки є окремий розділ для опису умов встановлення пріоритету (наприклад, за поданням Заявки в іншій державі чи на міжнародній виставці). Попередня форма Заявки відповідно до Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту № 116 від 28 липня 1995 року, також містила згадку про пріоритет, однак без чіткого розмежування і з меншим обсягом інформації.

Правила закріпили можливість реєстрації деяких нових видів позначень, регулювання яких до цього було відсутнє у нашому законодавстві. Зокрема відтепер відповідно до абз. 1 п. 2 розділу 1 до існуючих найпоширеніших позначень віднесені такі нові види: звукові, позиційні, орнаментні, рухові, голографічні, мультимедійні позначення, а також колір як такий або комбінація кольорів без окреслення контурами.

Розглянемо детальніше особливості державної реєстрації нетрадиційних торговельних марок.

1. Позиційна торговельна марка

Позиційною торговельною маркою відповідно до абз. 9 п. 2 розділу 1 глави II Правил визнається позначення, що має визначений спосіб розміщення чи прикріплення його на товарі. Заявки на реєстрацію таких марок фактично спрямовані на надання охорони конкретному способу розміщення елементів (зображувальних, кольорових тощо) на товарі або їх прикріплення до нього. Під час реєстрації у Заявці відповідно абз. абц. 30, 31 п. 11 розділу 3 глави III Правил зображення позиційної торговельної марки подається у вигляді чіткого відображення її положення, розміру та пропорцій стосовно відповідних товарів. До заповненої форми Заявки може додаватися опис, який відповідає зображенню такої марки, де вказується, як така марка наноситься на товар або інші особливості її розміщення. Таким чином, саме зображення з розташуванням позначення є обов'язковим, а опис може слугувати лише пояснювальним цілям і не може слугувати заміною візуальних зображень (що, до речі, відповідає положенням ст. 3(2) Регламенту (ЄС) № 2018/626 від 5 березня 2018 року [18]).

Відповідно до рекомендацій Відомства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) важливим є те, що існують певні фактори, які слід брати до уваги під час експертизи позиційних торговельних марок. Зокрема експерт повинен враховувати, чи зможе відповідний споживач ідентифікувати торговельну марку, яка відрізняється від звичайного зовнішнього вигляду самої продукції та сприймається як елемент, що відрізняє цей товар від аналогічного товару конкурентів. Ще одним важливим фактором при розгляді позиційних позначень є те, чи може розташування позначення на товарі сприйматися як таке, що має контекст саме торговельної марки і має розрізняльну здатність [19].

2. Звукова торговельна марка

Відповідно до абз. 8 п. 2 розділу 1 глави II Правил звуковим позначенням визнаються музичні звуки, мелодія (у вигляді акорду, музичного твору або його фрагменту, комбінації музичних звуків, мелодій, або інші звуки чи комбінації звуків, відмінні від музичних).

Згідно з абз. абц. 19, 20 п. 11 розділу 3 глави III Правил зображення звукової торговельної марки, що являє собою музичні звуки, мелодію, представляється у Заявці у вигляді нотного стану, розділеного на такти та із зазначенням музичного ключа, певних музичних нот і пауз, форма яких визначає їхню відносну тривалість та, у разі необхідності, з використанням знаків альтерації або у вигляді спектрограми (сонограми) звуку. Зображення звукової торговельної марки, що являє собою інші звуки чи комбінації звуків, відмінні від музичних, може бути представлено, на вибір заявника, у вигляді спектрограми (сонограми) звуку або опису торговельної марки.

Відповідно до абз. абц. 21–23 п. 11 розділу 3 глави III Правил для більш повного уявлення про звукову торговельну марку до форми Заявки можуть бути додані звукозапис та опис торговельної марки. Звукозапис подається у вигляді файлу формату

МРЗ, і його розмір не повинен перевищувати п'яти мегабайтів. Файл повинен містити лише звук, який заявляється на реєстрацію як торговельна марка. У разі подання Заявки у паперовій формі звукозапис може бути доданий на зчитуваному носії, що відповідає сучасному рівню технологій (окремий цифровий носій) (Додаток 1 до Правил — Форма Заявки, п. 9.12).

Згідно з абз. 24 п. 11 розділу 3 глави III Правил у разі подання опису звукової торговельної марки у ньому зазначається опис звуку, може бути вказаний музичний інструмент (у разі його наявності), на якому виконується музичний твір або його фрагмент, тривалість, а також будь-які інші характеристики звуку (Додаток 1 до Правил — Форма Заявки, п. 5.12).

Існує точка зору, що «правову охорону варто надавати тим звуковим торговельним маркам, «які не можна відобразити графічно у вигляді нотного запису» [20, с. 97]. Проте, на мою думку, правову охорону треба надавати всім звуковим торговельним маркам, оскільки звук можна підробити так само, як і традиційні торговельні марки.

Частина зареєстрованих звукових торговельних марок в Україні належить теле- та радіокомпаніям, зокрема Радіо «49 паралель» (ТОВ «Сорок дев'ять паралель», свідоцтво № 246620 [21]), Житомирська міська радіокомпанія «КРОК Радіо» (свідоцтва № 242479 [22] та № 84639 [23]). Інші випадки реєстрації звукових торговельних марок є у різних сферах виробництва товарів і лікарських засобів, наприклад горілчаний виріб (свідоцтво № 263791 [24]), миловарний товар (свідоцтво № 264329 [25]), лікарський препарат (свідоцтво № 233106 [26]) тощо.

3. Кольорова торговельна марка

Відповідно до абз. 6 п. 2 розділу 1 глави II Правил кольором визнається позначення, що складається лише з одного кольору без окреслення контурами. Практика реєстрації кольору або поєднання кольорів без окреслення їх контурів існувала й до оновлення законодавства та Правил, проте досі необхідним є доведення розрізняльної здатності кольору без прив'язки його до інших елементів позначень, що використовуються.

У абз. 26 п. 11 розділу 3 глави III Правил уточнено, що під час подання заявки на реєстрацію такого виду торговельної марки із зазначенням назви кольору в описі торговельної марки необхідно вказати його код (номер) відповідно до міжнародно визнаної системи ідентифікації кольорів, наприклад кольорової шкали Pantone Matching System, RAL, Focoltone (Додаток 1 до Правил — Форма Заявки, п. 7.6).

Відповідно до абз. 27, 28 п. 11 розділу 3 глави III Правил необхідно до заповненої форми заявки додати приклади використання торговельної марки. До заповненої форми Заявки може додаватися опис, який деталізує систематичне розміщення кольорів.

В Україні торговельні марки на кольори не настільки популярні, як у США, проте є, як мінімум, дві великі відомі компанії, які захищають свої фірмові кольори — Київстар (ПАТ «Київстар», м. Київ, Україна) та Водафон (Vodafone Group Plc, Великобританія, Ірландія, представництво в Україні). У свідоцтвах на торговельні марки першої охороняється поєднання кольорів блакитний; білий; жовтий (свідоцтво № 244094 [27]), у другої — білий; сірий; червоний (свідоцтво № 230401 [28]). Є й інші приклади реєстрації кольору, зокрема ТОВ «ЮДК» має свідоцтво на торговельну марку № 198092 [29], що охороняє поєднання кольорів жовтий, чорний.

4. Орнаментна торговельна марка

Відповідно до абз. 10 п. 2 розділу 1 глави II Правил орнаментним визнається позначення, яке складається лише з набору елементів, що регулярно повторюються. Так, як орнаментна торговельна марка може бути зареєстрований візерунок на тканині або пакувальному матеріалі, який є впізнаваним елементом бізнесу. Раніше орнамент можна було зареєструвати як промисловий зразок згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» [30]. Однак правова охорона торговельних марок відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 5 Закону № 3689-ХІІ становить 10 років від дати подання заявки

до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому п. 2 ст. 18 цього закону. Правова охорона промислових зразків відповідно до абз. 3 п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» становить п'ять років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків, за умови сплати збору в порядку, встановленому п. 2 ст. 24 цього закону. Загальний строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок не може становити більш як 25 років від дати подання заявки.

Слід зазначати, що й мета охорони торговельної марки та промислового зразка різна. Як слушно зазначають Л. Кундус та А. Бабінська, «ТМ в першу чергу охороняються від ймовірності сплутування, тоді як промислові зразки охороняються від імітацій або зовнішнього вигляду, які не створюють відмінного загального враження» [1].

Відповідно до абз. 33 п. 11 розділу 3 глави III Правил зображення орнаментної торговельної марки подається у вигляді відтворення елементів, що повторюються. До заповненої форми Заявки може додаватися опис торговельної марки, який деталізує спосіб регулярного повторення елементів позначення (Додаток 1 до Правил — Форма Заявки, п. 7.8).

Запровадження орнаментних торговельних марок в українське законодавство відкриває нові можливості для брендів, які прагнуть захистити унікальні візерунки та стилізові елементи, що повторюються у їхній продукції.

5. Голографічна торговельна марка

Відповідно до абз. 10 п. 2 розділу 1 глави II Правил голографічним визнається позначення, яке складається з голографічних елементів. Основою голографічного знака є райдужна голограма, яка містить зображення у вигляді малюнка, літер або їх комбінації.

У Заявці відповідно до абз. абз. 35, 36 п. 11 розділу 3 глави III Правил голографічна торговельна марка повинна бути представлена одним зображенням або кількома зображеннями, що в повній мірі відображають голографічний ефект. До заповненої форми Заявки може бути доданий відеозапис та/або опис такої торговельної марки (Додаток 1 до Правил — Форма Заявки, пп. 7.9, 9.1, 9.11, 9.13).

6. Рухова торговельна марка

Відповідно до абз. 11 п. 2 розділу 1 глави II Правил руховим визнається позначення, яке включає або складається з руху елементів позначення чи зміни їх місця розташування.

Згідно з абз. абз. 38–41 п. 11 розділу 3 глави III Правил рухова торговельна марка представляється одним зображенням або кількома зображеннями у порядку, що відображає послідовність етапів руху елементів позначення або зміни їх місця розташування. До заповненої форми Заявки може додаватися відеозапис руху, що являє собою торговельну марку, та/або опис торговельної марки, який пояснює рух. Відеозапис рухової торговельної марки представляється у вигляді файлу формату MP4 з одним із таких відеокодеків — AVC/H.264 або MPEG/H.262, його розмір не повинен перевищувати 20 мегабайтів. Файл повинен містити лише те рухове позначення, що заявляється на реєстрацію. В описі такої марки може зазначатися порядок представлених зображень, опис елементів позначення, тривалість, напрям(и) та частота їх руху, а також будь-які інші характеристики рухової торговельної марки, які бажане вказати заявник (Додаток 1 до Правил — Форма Заявки, пп. 7.10, 9.1, 9.10, 9.13).

7. Мультимедійна торговельна марка

Відповідно до абз. 13 п. 2 розділу 1 глави II Правил мультимедійним визнається позначення, яке включає або складається із зображень з поєднання руху елементів позначення чи зміни їх місця розташування та звуку. У Заявці відповідно до абз. абз. 43–44 п. 11 розділу 3 глави III Правил мультимедійна торговельна марка представляється комплектом зображень, які відображають послідовність етапів руху елемен-

тів позначення чи зміни їх місця розташування та звук, поєднання яких становить торговельну марку. До зображення мультимедійної торговельної марки застосовуються вимоги щодо подання зображення рухових і звукових торговельних марок. До заповненої форми Заявки додається відеозапис, також може бути доданий опис мультимедійної торговельної марки, які повинні відповідати вимогам подання відеозапису рухових та опису рухових і звукових торговельних марок (Додаток 1 до Правил — Форма Заявки, пп.7.11, 9.1, 9.11, 9.13).

Слід зазначити, що відповідно до нових Правил опис нетрадиційної торговельної марки став не обов'язковим і може додаватися за бажанням заявника. Правилами також передбачена можливість подання разом із Заявкою файлів у цифровому форматі (JPEG, PNG для статичних зображень; MP3, MP4 для звукових і мультимедійних знаків).

Оскільки рухові, мультимедійні та голографічні позначення, так би мовити, більш об'ємні та містять більшу кількість елементів, ніж, наприклад, позиційні та орнаментні, то під час проведення експертизи вони порівнюються як з раніше поданими на реєстрацію чи зареєстрованими руховими, мультимедійними, голографічними торговельними марками, так і з орнаментними, позиційними, словесними, зображувальними, комбінованими чи іншими видами нетрадиційних торговельних марок, до складу яких входять порівнювальні елементи.

Відповідно до розділу 5 глави VI Правил під час публікації відомостей про Заявку у разі подання нетрадиційної торговельної марки з вищеперерахованих, до таких даних, як номер заявки, дата подання, дата пріоритету, класи МКТП, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), найменування заявника, адреса реєстрації заявника тощо. Публікація відомостей про заявку може містити звукозапис, у разі подання звукової торговельної марки, та відеозапис, у разі подання рухової, голографічної, мультимедійної торговельної марки, а також URL-адресу для завантаження відеозапису та/або звукозапису поданого на реєстрацію позначення, зокрема файлів у цифровому форматі (JPEG, PNG для статичних зображень; MP3, MP4 для звукових і мультимедійних знаків), якщо буде технічна можливість здійснити таку публікацію.

Безперечно, введення можливості реєстрації нових нетрадиційних видів торговельних марок в українське законодавство є яскравим прикладом дієвих євроінтеграційних процесів та прагнення України адаптуватися до найкращих практик ЄС. Переїняття європейського досвіду у сфері інтелектуальної власності сприяє розширенню можливостей для бізнесу та посиленню правової охорони його нематеріальних активів.

Однак слід зазначити, що правова охорона нетрадиційних торговельних марок перебуває на етапі становлення. Як відомо, у світі зареєстровано майже 1 млн торговельних марок. Проте, як слушно зазначають Д. Бенатов, Є. Попова, І. Бенатов, «з моменту впровадження правової охорони нетрадиційних торговельних марок у ЄС було зареєстровано лише 3 голограмні знаки. У реєстрі EUIPO також менше 100 мультимедійних знаків і менше 150 знаків руху. Для порівняння, у реєстрі EUIPO є понад 1,3 млн словесних знаків (як активних, так і неактивних)» [31, с. 135].

До того ж, станом на сьогодні в ЄС існує судова практика, яка підтверджує проблемність надання правової охорони нетрадиційним торговельним маркам.

Так, у справі № T-152/07 Lange Uhren GmbH проти Офісу гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та зразки), яка стосувалася позову, поданого щодо рішення першої апеляційної комісії НАВМ від 15 лютого 2007 року стосовно заявки на реєстрацію фігуративного знака, що представляє геометричні поля на циферблаті наручного годинника, як торговельної марки Співтовариства. Суд першої інстанції Європейських спільнот визнав, що Апеляційна палата, по-перше, правильно постановила, що заявлений знак відтворює елементи форми відповідного продукту, і, по-друге, що для споживача заявлена марка, в описі якої зазначалося, що вона «складається з розташування круглих і прямокутних полів на циферблаті годинника — заявка № 2542694», не має будь-яких розріз-

няльних властивостей. Вона не є незалежною або такою, яку можна відокремити від форми чи дизайну самого виробу, а розташовані елементи суттєво не відрізняються від інших дизайнів, представлених на ринку. Отже, суд постановив, що рішення першої апеляційної комісії НАВМ від 15 лютого 2007 року правильне стосовно відмови у реєстрації позначення як торговельної марки, оскільки вона позбавлена будь-якого розрізняльного характеру, набутого через використання відповідно до чинної у той час ст. 7(1) (b) Регламенту ЄС № 40/94 [32].

Інша справа № T-547/08 Technology Swiss GmbH проти Управління з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та зразки) (ОНІМ) стосувалася позову, поданого щодо рішення Четвертої апеляційної комісії ОНІМ від 6 жовтня 2008 року на заявки на реєстрацію як торговельної марки Співтовариства знака, що складається з помаранчевого кольору шкарпетки. Генеральний суд (Друга палата) вирішив, що немає жодних доказів того, що забарвлення цієї частини виробу сприймається як таке, що має характер торговельної марки, реєстрацію якої подано заявником в описі як «Інша марка — Позиційна марка» кольору «помаранчевий (Pantone 16-1359 TPX)» «у формі каптура, що закриває носок кожного панчішно-шкарпеткового виробу». Навпаки суд визнав, що заявлений знак неможливо відрізнити від форми носка панчішно-шкарпеткових виробів, тобто від зовнішнього вигляду зазначеного продукту, чи, навпаки, він не залежить від нього, і що, отже, прецедентне право до нього є застосовним. Суд вирішив, що Апеляційна палата не помилилася, встановивши, що через відсутність будь-яких істотних розходжень з нормами чи звичаями панчішно-шкарпеткової галузі знак, на який подано заявку, буде сприйнятий відповідною публікою як декоративний елемент і що з цієї причини він був позбавлений будь-якого розрізняльного характеру у значенні чинної на той час ст. 7(1)(b) Регламенту № 40/94. Таким чином, заявлена марка, що позбавлена будь-якого розрізняльного характеру, не може бути зареєстрована як торговельна марка [33].

Як бачимо, надання правової охорони нетрадиційним торговельним маркам ускладнене через умову щодо графічного представлення знака, а також доведення його розрізняльної здатності (дистинктивності) (принцип відносної новизни торговельної марки) у процесі використання та сприйняття споживачем.

Однак нетрадиційні торговельні марки є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції та створення можливості для отримання додаткових прибутків, а тому забезпечення можливості набуття і реалізації прав інтелектуальної власності на них залишається актуальним питанням.

Висновки. Українське законодавство систематично зазнає змін, реагуючи на виклики сьогодення та потреби сучасного суспільства. Це простежується і у сфері інтелектуальної власності, зокрема правової охорони нетрадиційних торговельних марок. Головною умовою реєстрації нетрадиційних торговельних марок є те, що споживач не повинен сприймати їх як зображення товару або як елементи декоративного оформлення товару. Основна риса охорони нетрадиційних торговельних — це те, що марки, які засновані на зовнішньому вигляді, формі, звуці, запаху, смаку чи текстурі, виконують функцію ідентифікатора для конкретного товару чи послуги. Основна проблема реєстрації нетрадиційних торговельних марок — їх правильне зображення та подання на реєстрацію.

З прийняттям змін до національного законодавства, які набули чинності з 18 вересня 2024 року, правова охорона нетрадиційних торговельних марок в Україні наближається до європейських стандартів. Однак ідеться лише про початок становлення ефективної правової охорони нетрадиційних торговельних марок. Тому це питання потребує подальших наукових розвідок, оскільки нові правила не лише ускладнюють процедури реєстрації, а й відкривають нові перспективи, адже кожен унікальний елемент бренду — це історія, яка робить бізнес упізнаваним, а в епоху глобалізації саме впізнаваність може стати ключовою конкурентною перевагою.

Перелік використаних джерел

1. Кундус Л., Бабінська А. ТМ-Інсайти: нові можливості для реєстрації. Позиційна торговельна марка. URL: <https://nipro.gov.ua/wp-content/uploads/2024/10/Pozytsiina-torhovelnna-marka.pdf> (дата звернення: 15.01.2025).
2. Черняк О. Ю. Способи захисту прав на торговельні марки в Україні. Ел. наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2024. № 2. С. 256–261.
3. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
6. Смерічевський С. Ф., Петропавловська С. Є., Радченко О. А. Бренд-менеджмент: навч. посібник. Київ : НАУ, 2019. 156 с.
7. Корогод Н. П., Швець Є. С. Охорона прав на торговельні марки, що використовуються у мережі інтернет як протидія недобросовісній конкуренції: Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали Шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 29 вересня 2022 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2022. С. 129–135.
8. Харченко О. С. Колір як об'єкт торговельної марки. Соціальне право. 2023. № 3. С. 90–95.
9. Крижна В. Види торговельних марок. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 1(39). С. 44–51.
10. Тараненко О. М. Види торговельних марок. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2011. Вип. 16. С. 195–199.
11. Vansh C., Chery S. Protection of Non-Conventional Trademarks Related to Digital Assets. Including Emojis and GIFS. 2024. № 6 (4). P. 83–848.
12. Сінгапурський договір про право товарних знаків від 2006 року (ратифікація від 15 квітня 2009 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h54#Text (дата звернення: 15.01.2025).
13. Про ратифікацію Сінгапурського договору про право товарних знаків : Закон України від 15 квітня 2009 р. № 1263-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1263-17#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
14. Правила до Сінгапурського договору про право товарних знаків (прийняття від 27 березня 2006 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h58#Text (дата звернення: 15.01.2025).
15. Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну : наказ Міністерства економіки України від 06 серпня 2024 р. № 19889. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1263-24#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
16. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : наказ Держпатенту № 116 від 28 липня 1995 р. [втратив чинність]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
17. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угоду ратифіковано із заявою Законом України № 1678-VII від

-
- 16.09.2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 15.01.2025).
18. *Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431*. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj/eng (дата звернення: 15.01.2025).
19. *Trademarks guidelines by EUIPO. Position marks*. URL: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1789198/trade-mark-guidelines/11-position-marks> (дата звернення: 15.01.2025).
20. Немеш П. Ф. Особливості правової охорони звукових торговельних марок у країнах ЄС та в Україні. Судова апеляція. 2016. № 1(42). С. 92–98.
21. Торговельна марка (Свідоцтво № 246620). URL: <https://iprop-ua.com/tm/ist4wn28/> (дата звернення: 15.01.2025).
22. Торговельна марка (Свідоцтво № 242479). URL: <https://iprop-ua.com/tm/u4hliwlc/> (дата звернення: 15.01.2025).
23. Торговельна марка (Свідоцтво № 242479). URL: <https://iprop-ua.com/tm/dwltygg0/> (дата звернення: 15.01.2025).
24. Торговельна марка (Свідоцтво № 263791). URL: <https://iprop-ua.com/?q=263791> (дата звернення: 15.01.2025).
25. Торговельна марка (Свідоцтво № 264329). URL: <https://iprop-ua.com/?q=264329> (дата звернення: 15.01.2025).
26. Торговельна марка (Свідоцтво № 233106). URL: <https://iprop-ua.com/?q=233106> (дата звернення: 15.01.2025).
27. Торговельна марка (Свідоцтво № 244094). URL: <https://iprop-ua.com/tm/vzxuk2s5/> (дата звернення: 15.01.2025).
28. Торговельна марка (Свідоцтво № 230401). URL: <https://iprop-ua.com/tm/nng69ie9/> (дата звернення: 15.01.2025).
29. Торговельна марка (Свідоцтво № 198092). URL: <https://iprop-ua.com/tm/i9vuisi9/> (дата звернення: 15.01.2025).
30. Про охорону прав на промислові знаки : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text> (дата звернення: 15.01.2025).
31. Benatov D., Popova E., Benatov I. *Legal protection of non-traditional trademarks in the EU: Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, 2023. С. 123–136.*
32. *Case T-152/07 Lange Uhren GmbH & Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) // DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Dritte Kammer) of 14 September 2009*. URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75680&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=643046> (дата звернення: 15.01.2025).
33. *Case T-547/08 Technology Swiss GmbH & Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) // Judgment of the General Court (Second Chamber) of 15 June 2010*. // URL: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=629690> (дата звернення: 15.01.2025).
-

Mykhailo Chemisov

PhD student of the Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko National University of Kyiv

The legal protection of non-traditional trademarks under the legislation of Ukraine

The article is devoted to the analysis of the features of legal protection of non-traditional trademarks under the legislation of Ukraine. The relevance of the chosen topic lies primarily in the expansion of the range of intellectual property objects due to the emergence of a new type of means of individualization — non-traditional trademarks. Ukraine continues bringing its national legislation in line with the legislation of the European Union. A part of this process is the further improvement of legal regulation of intellectual property for trademarks. The results of the study established that non-traditional trademarks are new types of trademarks that do not fit into the existing legislative categories of traditional trademarks. In other words, they are unique and do not correspond to the typical characteristics of trademarks.

The article discusses new rights to provide legal protection to non-traditional trademarks and identifies the features of the design of the application for registration of such trademarks. It has been established that the compliance of such trademarks with legal protection is required through the conditions for the graphic representation of the sign, as well as with the proof of distinctiveness in the process of use and perception by the consumer as an indication of the source of origin of the goods. Currently, with the adoption of changes in national legislation, which entered into force on September 18, 2024 thanks to the Order of the Ministry of Economy №19889, Ukraine is taking confident steps towards harmonizing its legislation with European standards on the legal protection of non-traditional trademarks. However, this is only the beginning of the formation of effective legal protection of non-traditional trademarks in Ukraine. Therefore, this issue requires further scientific research. Because the new rules not only complicate the procedures, but also open up new prospects. After all, each unique element of the brand is a story that makes the business recognizable. And in the era of globalization, it is this recognition that can become a key competitive advantage.

Keywords: legal protection, non-traditional trademarks, intellectual property law, legislation of Ukraine

Подано / Submitted: 29.01.2025

Доопрацьовано / Revised: 05.02.2025

Прийнято до публікації / Accepted: 10.02.2025