

# ЦИВІЛЬНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

УДК: 347.7

## ДЕТЕРМІНАЦІЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ: ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

*О. Гирич*

*Львівський національний університет імені Івана Франка,  
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000,  
e-mail: ohyrych@kentlaw.iit.edu*

Проаналізовано українське законодавство і міжнародні конвенції, ратифіковані Україною, що стосуються нетрадиційних товарних знаків. З'ясовано, що нетрадиційні товарні знаки у сучасному світі служать у якості ідентифікаторів для вирізнення різних товарів і послуг та стають усе більш популярними, оскільки виникає потреба в нестандартних рішеннях, які б дали змогу виділити продукцію зі загальної маси. Досліджено міжнародну практику визначення нетрадиційних товарних знаків, а також підходи до визначення нетрадиційних товарних знаків. Проаналізовано рішення міжнародних судів різних країн, особливості міжнародного законодавства щодо нетрадиційних товарних знаків. Виявлено, що найбільше нетрадиційних товарних знаків зареєстровано в країнах Європейського союзу, США, Австралії і Японії. Встановлено, що кількість зареєстрованих нетрадиційних товарних знаків у світі, з усіх зареєстрованих товарних знаків, становить менше 1 %, проте їх кількість стрімко збільшується.

*Ключові слова:* істотна вирізненість, ідентифікація, реєстрація, заявник.

Товари і послуги, які виробляють (надають) різні підприємці, завжди відрізняються характеристиками, ознаками, якістю, тощо. Споживач повинен точно знати, хто виробник того чи іншого товару, хто надає ті чи інші послуги, чим характеризується той чи інший товар (послуги), який товар вигідніше придбати, які послуги відзначаються вищою якістю. Товарні знаки служать у якості ідентифікаторів для вирізнення різних товарів і послуг. Поглянувши на історію розвитку захисту прав на товарні знаки, можна стверджувати, що традиційно товарні знаки склалися зі слів, логотипів або комбінації обох. Проте у період глобалізації, під час збільшення конкуренції на міжнародному ринку товарів і послуг, виникла потреба в нестандартних рішеннях, які б дали змогу виділити свою продукцію зі загальної маси. Використання нетрадиційних товарних знаків стає все популярнішим. У більшості країн законодавство не обмежує видів товарних знаків, а лише вказує на деякі умови або особливі вимоги до позначень. Оскільки нетрадиційні товарні знаки використовують із початку XXI століття, їх мало досліджено у вітчизняній правовій літературі. Вивченням поставленого питання займалися А. Міндрул [2], В. Бабенко [1], С. Тараненко [5]. У міжнародній літературі це питання досліджували Е. Лі, Д. Чо [10], Р. Карапетто [8], Л. Кенет [21] та інші. Мета ж цієї публікації – з'ясувати, які товарні знаки ми можемо відносити до нетрадиційних.

В Україні відносини, що виникають у зв'язку із набуттям і здійсненням права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, регулюють Цивільний

кодекс України, закони, правила та міжнародні договори України, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України, а також Паризька конвенція та Сінгапурський договір.

Відповідно до частини 1 ст. 492 Цивільного кодексу України: «...торговельною маркою (знаком) 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» [6].

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначає знак як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто, знак повинен ідентифікувати певні товари і/або послуги та фізичну чи юридичну особу, що виробляє ці товари і/або надає ці послуги. У пункті 2 статті 5 цього Закону зазначено, що: «об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів» [4].

У ЦКУ та Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» наведено невичерпний перелік позначень, які можуть бути об'єктами знаків.

Згідно з пунктом 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у вигляді фігур у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Словесні, зображувальні, об'ємні та комбіновані позначення можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструють за наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації [3].

Відповідно до Сінгапурського договору про право товарних знаків, який ратифікувала Україна, Договірні сторони, можуть дозволити реєстрацію нетрадиційних товарних знаків, наприклад: голографічних, рухових, позиційних та знаків, які становлять не візуальне позначення (звукові, нюхові, смакові знаки тощо) [25].

Отже, українське законодавство не забороняє реєстрацію «нетрадиційних товарних знаків», проте такі товарні знаки реєструють в Україні досить рідко. Розглянемо міжнародний досвід реєстрації «нетрадиційних товарних знаків»

У міжнародній правовій доктрині, як правило, термін «нетрадиційні товарні знаки» охоплює знаки, крім слів, образотворчих або складних знаків, які використовують для ідентифікації продуктів або послуг. Міжнародне співтовариство, зокрема International Trademark Association (далі – INTA) визначило такі основні типи нетрадиційних товарних знаків: кольори та комбінації кольорів, рух, форма, звук, запах, смак, дотик. Нетрадиційні товарні знаки порівняно з традиційними трапляються досить рідко. У період 1996–2012 років нетрадиційних товарних знаків було зареєстровано менше 1%. Проте в міжнародному праві інтелектуальної власності можна досить часто зустріти спори стосовно «нетрадиційних товарних знаків» [12].

*1. Кольори та комбінації кольорів.* «Кольори самі по собі» (з англ. Colours per se) все частіше використовують в якості товарних знаків. Аби зареєструвати такий товарний знак, необхідно, щоб «колір сам по собі» ідентифікувався

винятково з конкретними товарами або послугами, і щоб споживачі розуміли колір як ідентифікатор походження товарів чи послуг. Європейський суд справедливості (з англ. European court of Justice) у справі *Libertel* (ECJ, Case C-104/01, *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau* – позивач хотів зареєструвати оранжевий колір як товарний знак для телекомунікаційних товарів і послуг) визначив, що колір як товарний знак має бути ясним, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, міцним і об'єктивним. На практиці це означало, що такий колір може бути зареєстрований як товарний знак у випадку, якщо його виразність (з англ. *distinctiveness*) буде доведено [18]. У США ще у 1985 році за рішенням суду компанія *Owens Corning* отримала право на використання рожевого кольору як товарного знаку. А у 1995 році у справі *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* суд зазначив, що колір товарного знаку має мати «істотну вирізненість», а також вказувати на джерело товарів, до яких такий товарний знак застосовується [13, с. 118; 26].

Щодо комбінації кольорів, то основоположним є рішення суду у справі *Heidelberger Bauchemie GmbH* (Case C-49/02 (ECJ June 24, 2004)). Заявник хотів зареєструвати товарний знак жовтого і синього кольорів, які були корпоративними кольорами компанії, для використання на упаковці й етикетці товарів. Заявнику було відмовлено у реєстрації такого товарного знаку, оскільки опис товарного знаку поєднання кольорів не був достатньо точним. Суд визначив, що заявки на комбінації кольорів мають містити: «систематичне розташування асоційованих кольорів одноманітним шляхом». Також було зазначено, що необхідно також брати до уваги суспільний інтерес і надмірно не обмежувати доступність кольорів для інших підприємств, які продають товари або послуги одного і того ж типу, як і ті, щодо яких потрібна реєстрація [19].

У законодавстві Японії, за загальним правилом, колір не може бути зареєстрований як товарний знак, оскільки йому не вистарчає виразності (з англ. *distinctiveness*) і він сам по собі не може відрізнити товар, який був створений конкретним власником. Однак більш імовірно, що колір буде зареєстрований як товарний знак у випадку, якщо він поєднаний з іншими кольорами. Отже, за законодавством Японії можливо зареєструвати як товарний знак комбінацію кольорів [9, ст. 2].

2. *Рух*. Такий тип товарного знака охоплює рухомі зображення, які можуть поєднувати кольори, звуки й аспекти дизайну продукту. Найцікавішим і найвідомішим прикладом є так звані «двері Ламборджіні». Справа *Automobili Lamborghini S.P.A.S Application*. Тип товарного знаку був визначений судом як «інший». Суд визначив, що двері рухаються навколо поворотної осі, які розташовані, по суті, горизонтально і поперечно щодо напрямку руху. На початку XX століття такі двері випускали інші виробники автомобілів (*McLaren, Bugatti, Ultima* та інші), але після того, як компанія *Lamborghini* виграла позов, такий товарний знак почали називати «двері Ламборджіні» [10, ст. 312–313]. У цей момент такий товарний знак офіційно зареєстрований. В описі до нього вказано: «Знак складається з унікального руху, в якому відкрито двері автомобіля. Двері рухаються паралельно до корпусу транспортного засобу, але поступово піднімаються над транспортним засобом у паралельне положення» [20].

За законодавством Австралії, для реєстрації товарного знаку руху необхідно, щоб було чітке графічне представлення всіх особливостей товарного знаку руху та опис таких особливостей. Прикладом товарного знаку руху в Австралії є реєстраційний номер товарного знаку № 848112 від 28 серпня 2000 року, зареєстрований для «рухомого зображення, де чорний квадрат межує з жовтим квадратом із

закругленими кутами. Букви Y, E, L, L послідовно з'являються в квадраті. Таким способом, складається послідовність руху» [14].

3. *Форма*. Цей тип знаку може бути тривимірним поданням самого продукту, контейнером чи коробкою (наприклад, шоколад Toblerone чи напій Coca Cola у пляшці) для продукту, або архітектурним дизайном магазину чи вказівником (наприклад, McDonald's). Такий товарний знак не просто повторює зовнішній вигляд відомого предмета, а повинен мати нові та оригінальні характеристики зовнішнього вигляду.

У Європейському союзі зареєстровано велику кількість товарних знаків руху. Ясність було внесено у справі Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd (Case C-299/99 (CEC 16 від 2002 червня)), де було зазначено, що знаки, які складаються лише з форми, яка є результатом природи самих товарів, або з форми товарів, яка необхідна для отримання технічного результату, або форми, яка дає суттєву цінність товару, не можуть бути зареєстрованими. (Це положення згодом було затверджено Директивою про товарні знаки у статті 3.1 (e) – з англ. «Trade Marks Directive Art. 3.1(e)»). Отже, пляшка Coca-Cola підлягає реєстрації як товарний знак руху, а триголова роторна бритва «Philips» – ні [11, ст. L 299/27].

4. *Звук*. Такий товарний знак може бути частиною музичного твору, цілим музичним твором або іншим звуком. Також у деяких випадках, він може бути відтворенням повсякденного звуку. У таких товарних знаках звук виконує функцію унікальної ідентифікації походження товарів або послуг. Цей тип нетрадиційних товарних знаків у повсякденному житті зустріти легко. Наприклад, такими товарними знаками є музичні лого 20 Century Fox, AUDI, BMW, Nokia tune, Samsung ringtone, Xbox, Playstation та інші. В Європейському союзі після рішення у справі Shield Mark BV vs Joost Kist (case C-283/01) Європейський суд справедливості (з англ. European court of Justice) визначив, що для реєстрації такого знаку потрібно, щоб такий знак був виразним (з англ. distinctive). Це означає, що звуковий знак реєструють за умови, коли «він може бути представлений графічно, зокрема, за допомогою образів, ліній або символів, і що він є ясним, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, міцним і об'єктивним. Такі вимоги для товарних знаків звуку вважають дотриманими, у випадку, якщо знак представлений нотним станом, розділеним на частини, і показує, зокрема, скрипковий ключ, музичні ноти, при цьому, форма якого вказує на відносну величину і, при необхідності, знаки альтерації» [17].

У США Trademark Trial and Appeal Board (орган який розглядає спори щодо товарних знаків) у справі General Electric Broadcasting Co., 199 USPQ 560 визначив, що: «звук може служити у якості товарного знака в тому випадку, якщо звук пробуджує свідомість слухача і пов'язує його з джерелом дії чи події» [27, ст. 1].

В Австралії нещодавно був зареєстрований товарний знак звуку «Tarzan's yell» (реєстраційний номер товарного знаку 1480175, від 14 березня 2012 року). Заявка була подана Edgar Rice Burroughs, Inc., компанією, яка володіє правами на книги про Тарзана Едгара Райса Берроуза. Фактично, цей товарний знак звуку є «криком Тарзана». Крім цього, станом на кінець 2012 року в Австралії було зареєстровано ще 38 товарних знаків звуку [23, ст. 1].

5. *Запах*. Хоча конкретні запахи можуть бути пов'язані з конкретними товарами або послугами, не всі з них можуть бути захищені як товарні знаки, тому що вони є функціональними. Наприклад, запах парфумів вважається функціо-

нальним. І у Великобританії було відмовлено в реєстрації ароматичного знаку для знаменитих парфумів «Шанель № 5» на тій підставі, що запах повинен відрізнити одні товари від інших, а парфум, тобто носій запаху, в цьому випадку є товаром сам по собі. Отже, товарний знак вказує на вид товару. У США був зареєстрований «запах кінського поту» для шкіряної оббивки крісел автомобілів марки «Мустанг», а в Європі тенісні м'ячики, що мають «запах свіжоскошеної трави». Серед зареєстрованих ароматичних товарних знаків є такі, як стріли для гри в дартс зі «сильним запахом гіркого пива» і автопокришки з «квітковим ароматом, що нагадує троянду» [12].

У справі *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt* (Case C-273/00 (ECJ Dec. 12, 2002)) Німецький Федеральний патентний суд визначив, що хоча теоретично товарний знак запаху був здатний вирізнити послуги заявника від інших, його можна представити у графічному вигляді. Європейський суд справедливості (з англ. European court of Justice) також зазначив, що в цьому випадку було недотримано положення статті 2 Директиви про товарні знаки (з англ. «Trade Marks Directive»), де зазначено, що запах має бути відтворений хімічною формулою, а також має бути описаний словами [16].

6. *Смак*. Цей вид товарних знаків може застосовуватися лише до товарів, не до послуг. У країнах Європи, а також у США, для реєстрації смакового товарного знаку необхідно не лише мати рівень вирізненості (з англ. distinctiveness), а ще й точний словесний опис. Проблемаю цього товарного знаку є те, що в деяких випадках дуже важко визначити натуральний смак продукту чи рецептури, прийнятої виробником. Проте, з іншого боку, навіть якщо смак не захищений реєстрацією товарного знаку, він (рецепт) є суворою комерційною таємницею. У країнах Бенілюксу було зареєстровано декілька смакових товарних знаків, одним із них є «taste of liquorice» (смак лакриці) [22].

В Австралії Trade Marks Office (орган, який займається реєстрацією товарних знаків) зазначив, що смак, хоч і підпадає під визначення товарного знаку, але важко визначити, як смак або може служити для розрізнення товарів заявника. Це часто може не бути практичним для клієнта (обирати товар за смаком). Отже, на кінець 2015 року в Австралії не було зареєстровано жодного товарного знаку смаку [15].

7. *Дотик*. Товарний знак дотику також можна застосовувати лише до певного товару, а не до послуг. Сприйняття певного товару на дотик може бути вирізненням (з англ. distinctive), проте такі випадки трапляються рідко. Це можливо, якщо товар має особливе відчуття на дотик (наприклад, особливий вид тканини, тощо). Перший товарний знак дотику був зареєстрований у Німеччині (UNDERBERG in Braille (German Reg. No. 30259811, Mar. 12, 2003)). Цей товарний знак призначений для вирізнення на дотик алкогольних і безалкогольних напоїв німецької фірми [24].

У США, у рішенні по справі *American Wholesale Wine & Spirits, Inc.'s* суд визнав товарним знаком дотику «оксамитово текстуровані покриття на поверхні пляшки вина» (U.S. Reg. No. 3155702, Oct. 17, 2006) [7, ст. 2–3].

Натомість, в Австралії жодного випадку реєстрації товарного знаку дотику на цей час не виявлено.

Тож, можна зробити висновок, що існує досить велика кількість зареєстрованих нетрадиційних товарних знаків у різних країнах світу. Хоча більшість країн світу є учасниками міжнародних конвенцій, але і внутрішнє законодавство регулює питання правового регулювання та захисту нетрадиційних товарних знаків. Найбільше нетрадиційних товарних знаків зареєстровано в країнах Європейського Союзу, США, Австралії і Японії.

На сучасному етапі зростає потреба у нестандартних рішеннях, тому використання нетрадиційних товарних знаків в Україні, для виділення своєї продукції зі загальної маси, стрімко збільшуватиметься. Тому, проаналізувавши міжнародний досвід, можна зробити висновок, що згодом і в Україні питання щодо захисту нетрадиційних товарних знаків ставатиме все більш актуальним.

#### Список використаної літератури

1. Бабенко В. А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність // Історія торгівлі, податків та мита. 2014. № 1. С. 91–97. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/itpm\\_2014\\_1\\_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/itpm_2014_1_15).
2. Міндрул А. Практичні аспекти правової охорони нетрадиційних торговельних марок // Інтелектуальна власність. 2011. № 9. С. 16–28.
3. Про затвердження правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг: наказ Держпатенту від 28.07.1995 р. №116, поточна редакція від 25.07.2011.
4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. N 7. Ст. 36.
5. Тараненко С. С. Історичні періоди розвитку поняття торговельна марка // Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття. URL: <http://intellect21.cdu.edu.ua>
6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44.
7. Baird S. Touch Trademarks and Tactile Brands With Mojo: Feeling the Strength of a Velvet, Turgid, Touch Mark? // Duetsblog collaborations in creativity and the law. 2009. Ст. 2–3.
8. Carapeto R. A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks // Waseda Bulletin of Comparative Law. 2016. Vol. 34. P. 25–60.
9. Chen R. Japanese IP Practice: The Introduction of Nontraditional Trademarks in Japan // American Bar Association, Young lawyers division. 2014. Ст. 2.
10. Choe D., Lee E. International Intellectual Property: Problems, Cases and Materials // American Casebook Series. 2014. Ст. 312–313.
11. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // Official Journal of the European Union. 2008. Ст. L 299/27
12. Fact Sheets Types of Protection // International Trademark Association. 2014. URL: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/NontraditionalTrademarksFactSheet.aspx>.
13. Gabrielides J., Williams T. The Sound of Unconventional Marks in the United States // World Trademark Review. July/August 2007. Ст. 94–95.
14. International Property in Australia, Trademarks details: YELL limited 848112. URL: <http://www.ipaustralia.com.au/applicant/yell-limited/trademarks/848112/>
15. IP Australia, Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure. URL: [http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm)
16. Judgment of the Court of Justice of 12 December 2002, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt. Reference for a preliminary ruling: Bundespatentgericht – Germany. Trade marks – Approximation of laws – Directive 89/104/EEC – Article 2 – Signs of which a trade mark may consist – Signs capable of being represented graphically – Olfactory signs. Case C 273/00.
17. Judgement of the Court (Sixth Chamber) of 27 November 2003, (Trade marks – Approximation of laws – Directive 89/104/EEC – Article 2 – Signs of which a trade mark may consist – Signs capable of being represented graphically – Sound signs – Musical notation – Written description – Onomatopoeia) In Case C-283/01.

18. Judgment of the Court of Justice of Justice May 2003, Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden – Netherlands, Trade marks – Approximation of laws – Directive 89/104/EEC – Signs capable of constituting a trade mark – Distinctive character – Colour per se Orange. Case C-104/01.
19. Judgment of the Court of Justice (Second Chamber) of 24 June 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH, Reference for a preliminary ruling: Bundespatentgericht – Germany. Trade marks – Harmonisation of laws – Directive 89/104/EEC – Signs capable of constituting a trade mark – Combinations of colours – Colours blue and yellow for certain products used in the building trade. Case C-49/02.
20. Justia trademarks, Image Trademark with Serial Number 7588366. URL: <https://trademarks.justia.com/758/83/n-75883661.html>
21. Kenneth L. Port. On Nontraditional Trademarks // Faculty Scholarship Mitchell Hamline School of Law. Paper 235. 2011. URL: <http://open.mitchellhamline.edu/facsch/235>
22. Lilly E. The taste of artificial strawberry flavour, R120/2001-2 (4- Aug. 2003).
23. Phillips ormonde Fitzpatrick intellectual property, Trademark the sound of Tarzan's yell. 2012. Ст. 1.
24. Sieckmann R. The non-traditional Trade Mark Archives – tactile mark. URL: <http://www.copat.de/markenformen/Tactilemark.pdf>
25. Singapore Treaty on the Law of Trademarks. 2006. URL: [http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file\\_id=290013](http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=290013).
26. Trillet G. Registrability of Smells, Colors and Sounds: How to Overcome the Challenges Dressed by the Requirements of Graphical Representation and Distinctiveness within European Union Law. ECTA, 2013. URL: [http://www.ecta.org/IMG/pdf/garry\\_trilletregistrability\\_of\\_smells\\_colors\\_and\\_sounds.pdf](http://www.ecta.org/IMG/pdf/garry_trilletregistrability_of_smells_colors_and_sounds.pdf)
27. Wadle Z. Sound marks – registration basics // The IP law Blog. 2009. Ст. 1. URL: <http://www.theiplawblog.com/2009/11/articles/trademark-law/sound-marks-registration-basics/>

## References

1. Babenko, V. (2014). *Torhovelna marka: evoliutsiia, istoriia, suchasnist, 1*, 91–97. Retrieved from [http://nbuv.gov.ua/UJRN/itpm\\_2014\\_1\\_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/itpm_2014_1_15)
2. Mindrul, A. (2011). Praktychni aspekty pravovoi okhorony netradytsiinykh torhovelnykh marok. *Intelektualna vlasnist, 9*.
3. Pro zatverdzhennia pravyl skladannia i podannia zaiavky na vydachu svidotstva Ukrainy na znak dlia tovariv i posluh: rakaz Derzhpatentu vid 28.07.1995r. №116, potochna redaktsiia vid 25.07.2011
4. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh: zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1994, 7, 36*.
5. Taranenko, S. (2012). Istorychni periody rozvytku poniattia torhovelna marka // *Intelektualna vlasnist: pohliad z XXI stolittia*. Retrieved from [www.intellect21cdu.edu.ua/?p=495](http://www.intellect21cdu.edu.ua/?p=495)
6. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2003, 40–44*.
7. Baird, S. (2009). *Touch Trademarks and Tactile Brands With Mojo: Feeling the Strength of a Velvet, Turgid, Touch Mark?, Duetsblog collaborations in creativity and the law*.
8. Carapeto, R. (2016). A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks. *Waseda Bulletin of Comparative Law, 34, 26*.
9. Chen, R. (2014). *American Bar Association, Young lawyers division, Japanese IP Practice: The Introduction of Nontraditional Trademarks in Japan*.
10. Choe, D. C., & Lee, E. (2014). *International intellectual property: Problems, cases, and materials (2nd ed.)*. Chicago.

11. *Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. Official Journal of the European Union.* 2008. Ст. L 299/27
12. Fact Sheets Types of Protection. *International Trademark Association.* 2014. URL: <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/NontraditionalTrademarksFactSheet.aspx>.
13. Gabrielides, J., Williams, T. (2007). The Sound of Unconventional Marks in the United States. *World Trademark Review. July/August*, ст. 94–95.
14. International Property in Australia, Trademarks details: YELL limited 848112. Retrieved from <http://www.ipaustralia.com.au/applicant/yell-limited/trademarks/848112/>
15. IP Australia, Trade Marks Office Manual of Practice and Procedure. Retrieved from [http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade\\_marks\\_examiners\\_manual.htm](http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/trade_marks_examiners_manual.htm)
16. Judgment of the Court of Justice of 12 December 2002, Ralf Sieckmann v Deutsches Patent – und Markenamt. Reference for a preliminary ruling: Bundespatentgericht – Germany. Trade marks – Approximation of laws – Directive 89/104/EEC – Article 2 – Signs of which a trade mark may consist – Signs capable of being represented graphically – Olfactory signs. Case C-273/00.
17. Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 November 2003, (Trade marks – Approximation of laws – Directive 89/104/EEC – Article 2 – Signs of which a trade mark may consist – Signs capable of being represented graphically – Sound signs – Musical notation – Written description – Onomatopoeia) In Case C-283/01.
18. Judgment of the Court of Justice of Justice May 2003, Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden – Netherlands, Trade marks – Approximation of laws – Directive 89/104/EEC – Signs capable of constituting a trade mark- Distinctive character – Colour per se Orange. Case C-104/01.
19. Judgment of the Court of Justice (Second Chamber) of 24 June 2004, Heidelberger Bauchemie GmbH, Reference for a preliminary ruling: Bundespatentgericht – Germany. Trade marks – Harmonisation of laws – Directive 89/104/EEC – Signs capable of constituting a trade mark – Combinations of colours – Colours blue and yellow for certain products used in the building trade. Case C-49/02.
20. Justia trademarks, Image Trademark with Serial Number 7588366. Retrieved from <https://trademarks.justia.com/758/83/n-75883661.html>
21. Kenneth, L. (2011). Port On Nontraditional Trademarks. *Faculty Scholarship Mitchell Hamline School of Law.* Paper 235. Retrieved from <http://open.mitchellhamline.edu/facsch/235>
22. Lilly, E. (2003). *The taste of artificial strawberry flavour, R120/2001-2* (4. Aug.)
23. *Phillips ormonde Fitzpatrick intellectual property, Trademark the sound of Tarzan`s yell.* 2012. Ст. 1.
24. Sieckmann, R. The non-traditional Trade Mark Archives – tactile mark. Retrieved from <http://www.copat.de/markenformen/Tactilemark.pdf>
25. Singapore Treaty on the Law of Trademarks (2006). Retrieved from [http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file\\_id=290013](http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=290013).
26. Trillet, G. (2013). *Registrability of Smells, Colors and Sounds: How to Overcome the Challenges Dressed by the Requirements of Graphical Representation and Distinctiveness within European Union Law, ECTA*, Retrieved from [http://www.ecta.org/IMG/pdf/garry\\_trilletregistrability\\_of\\_smells\\_colors\\_and\\_sounds.pdf](http://www.ecta.org/IMG/pdf/garry_trilletregistrability_of_smells_colors_and_sounds.pdf)
27. Wadle, Z. (2009). Sound marks – registration basics. *The IP law Blog.* Ст. 1. Retrieved from <http://www.theiplawblog.com/2009/11/articles/trademark-law/sound-marks-registration-basics/>

*Стаття: надійшла до редакції 03.10.2016  
прийнята до друку 20.10.2016*



**DETERMINATION OF NON-TRADITIONAL TRADEMARKS:  
UKRAINIAN LEGISLATION  
AND INTERNATIONAL EXPERIENCE**

*O. Hyrych*

*Ivan Franko National University of Lviv,  
Universytetska Str., 1, Lviv, Ukraine, 79000,  
e-mail: ohyrych@kentlaw.iit.edu*

The article is dedicated to non-traditional trademarks. The author justifies the urgency of non-traditional trademarks research in Ukrainian law and international practice. The author analyses trademarks as source that identifiers by distinguishing the goods and services of one person or company from those of another.

Traditionally, trademarks have consisted of a word, a logo or a combination of both. The mark may consist of word or words that are invented or that do not describe the goods or services that are the subject of the trademark application. A mark may also include letters, numerals or combinations of both. A logo may be an abstract design, a stylization or a simple reproduction of everyday objects or images.

Over time, other elements besides words, logos and graphic designs have come to serve as identifiers of the source of goods or services, thus serving the function of marks. These are called nontraditional marks. The level of protection such marks receive varies among jurisdictions; what is considered a protectable «nontraditional mark» in one jurisdiction may not be granted any protection in another. Thus, the author analyses international practice in countries where registration of non-traditional trademarks is the most numerous.

Non-traditional marks, as well as traditional marks, must be registered in order to receive protection according to most World legislations. Non-traditional marks were rare, due either to the impossibility of applying for such a mark or the risk of being denied in registration due to the need to prove acquired distinctiveness.

Many jurisdictions provide some form of protection to nontraditional marks. Most commonly protected are product designs, packaging and product configuration, which are collectively referred to as trade dress. By contrast, the registrability of color, sound, scent, taste and touch is not uniformly recognized around the world.

The main types of nontraditional trademarks are: color or combination of colors, motion, shape, sound, scent, taste and touch. The largest number of non-traditional trademarks are registered in the European Union, USA, Australia and Japan.

The author analyses Ukrainian legislation concerning non-traditional trademarks. As in many countries, Ukrainian legislation does not exclude the possibility of registration of non-traditional marks. The Ukrainian legislation provides the possibility of registering different types and combinations of designations in addition to word, graphic and three-dimensional marks and another types of marks.

*Keywords:* distinctiveness, identification, registration, applicant.