



## РОЗРІЗНЯЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПОЗНАЧЕННЯ, ЗАЯВЛЕНОГО НА РЕЄСТРАЦІЮ В ЯКОСТІ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

**Наталія Мінченко,**  
*молодший науковий співробітник НДІ  
інтелектуальної власності АПрН України*

На сьогоднішній день на ринку товарів та послуг представлено багато однорідної продукції і, щоб зорієнтуватися серед такого широкого спектра запропонованих ринком товарів, споживач орієнтується на товарний знак. Тому товарний знак повинен бути оригінальним, легко запам'ятовуватись та мати розрізняльну здатність. Віддаючи згодом перевагу товарам чи послугам саме під цим товарним знаком, споживач віддає перевагу конкретному виробнику, очікуючи при цьому на певну якість і властивості, притаманні товарам, що випускає цей виробник або послугам, які він надає.

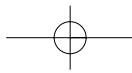
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі — Закон) [1], знаком вважається "позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб". Інакше кажучи, "товарний знак являє собою ... позначення, яке індивідуалізує товари даного підприємства і допомагає відрізнити їх від товарів його конкурентів" [2].

Тобто, основною функцією знака для товарів і послуг є вирізнення товарів і послуг одного виробника від аналогічних товарів і послуг іншого виробника. Для виконання цієї

функції позначення повинно відповідати ряду умов надання правової охорони, встановлених правовими нормами. Згідно із законодавством України, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом [1].

Ці підстави можна умовно поділити на абсолютні та відносні. Перш за все, враховується, що позначення, які заявляються на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг, повинні володіти розрізняльною здатністю, оскільки тільки за цієї умови вони можуть виконувати покладені на них функції. Так, до абсолютних відносяться підстави, перелічені у п. 1, 2 ст. 6 Закону, а саме підстави, що вимагають від позначення, головним чином, мати розрізняльну здатність та не носити описового характеру. До відносних підстав, викладених у п. 3, 4 ст. 6 Закону, належать такі, що вимагають дотримання прав та законних інтересів третіх осіб при реєстрації позначення, в якості знака для товарів і послуг.

Розглянемо детальніше підставу для відмови у наданні правової охорони, викладену в абзаці 1 п. 2 ст. 6



## ТОВАРНІ ЗНАКИ



Закону [1], згідно з якою не можуть одержати правову охорону позначення, які *"звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання"*.

Ця норма відображена у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі — Правила) [4], відповідно до п. 4.3.1.3. яких:

*"При перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що:*

**а) не мають розрізняльної здатності;**

**б) ..."** (Тут і далі виділено авт.).

Причому, критерій "розрізняльна здатність" включає в себе як розрізняльну здатність, притаманну позначенню з моменту його створення, так і набуту ним внаслідок використання<sup>1</sup>.

Розрізняльна здатність відноситься до абсолютних підстав для відмови в наданні правової охорони, тобто є однією із суттєвих умов охороноспроможності позначень, що заявляються на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг.

Проте в законодавстві відсутнє визначення та не дається однозначного тлумачення поняття "розрізняльна здатність" знака для товарів і послуг, у зв'язку з чим на практиці доволі часто виникають про-

блемні питання, пов'язані з трактуванням цього критерію як заявниками, так і експертами патентного відомства.

Натомість, у Правилах [4] надається роз'яснення цього поняття через негативний підхід, а саме — наводиться перелік позначень, що не мають розрізняльної здатності. Так, відповідно до п. 4.3.1.4. Правил [4], до позначень, що не мають розрізняльної здатності відносяться:

*"• позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;*

*• реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;*

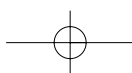
*• тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак;*

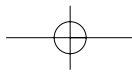
*• загальноживані скорочення;*

*• позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів".*

По-перше, наведений перелік, безумовно, не можна вважати вичерпним, а по-друге, з цього переліку, на думку автора, є винятки, про що мова йтиме пізніше.

<sup>1</sup> Щодо набуття позначенням розрізняльної здатності, зазначимо, що у випадку, коли заявленому позначенню не притаманна розрізняльна здатність з моменту створення, йому, відповідно до статті 6-*quinquies* (с) Паризької конвенції з охорони інтелектуальної власності [3], може бути надана правова охорона за умови, що надані заявником матеріали будуть підтверджувати те, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки.





## ТОВАРНІ ЗНАКИ

Викладене дає підстави спробувати визначити зміст поняття "розрізняльна здатність" стосовно позначення, що заявляється на реєстрацію як знак для товарів і послуг. Причому, в даному випадку, мова піде про розрізняльну здатність, притаманну позначенню з моменту його створення.

В глосарії термінів та визначень промислової власності Європейського патентного відомства "розрізняльна здатність" позначення визначається, як *"одна з умов охорони здатності торговельних марок, що дає можливість споживачам розпізнати конкретний товар (послугу) серед однорідних товарів (послуг)"* [5].

Тобто, глосарій визначає це поняття лише як здатність знака виконувати свою основну функцію — вирізняти товари (послуги) конкретного виробника з-поміж споріднених товарів (послуг), та не дає більш глибокого розуміння, що вміщує в себе це поняття.

Звернемося до Великого тлумачного словника сучасної української мови, згідно з яким [6]:

**Розрізняльний**, -а, -е, який є ознакою відмінності між ким-, чим-небудь.

**Розрізняти**, -яю, -яєш і **розрізнявати**, -юю, -юєш, недок., **розрізнити**, -ню, -ниш, док., перех. і без додатка. 1. Сприймати, розпізнавати що-небудь органами відчуттів. // Визначати, відрізняти за якимись ознаками. 2. Встановлювати за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами різницю між чим-небудь.

**Здатний**, -а, -е. 1. на що, до чого і з інфін. Який може, уміє здійснювати, виконувати, робити що-небудь, поводити себе певним чином. // Для кого і до чого, придатний для кого-

до чого-небудь, на щось, годящий. 2. Який має здібності; обдарований.

**Здатність**, -ності, ж. 1. Власність за знач. здатний 1. 2. рідко.

Отже, враховуючи тлумачення складових слів, "розрізняльну здатність" взагалі можна визначити як властивість чогось бути придатним до відрізнення за якимись ознаками відмінності, до встановлення різниці між чим-небудь за певними особливостями, відмінностями, характерними рисами.

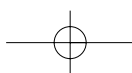
Палата з патентних спорів РФ, розглядаючи заперечення на рішення експертизи Федерального інституту промислової власності про відмову в реєстрації позначення в якості товарного знака [7], зазначає наступне:

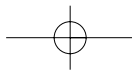
*"Виходячи зі смислу, закладеного у терміні "розрізняльна здатність", під позначенням, що не має розрізняльної здатності, розуміється позначення, яке має первісно недостатню здатність викликати у споживачів асоціативні образи, необхідні й достатні для індивідуалізації товару та його виробника."*

*Вказаний термін нерозривно пов'язаний із визначенням товарного знака, що міститься у статті 1 Закону (товарний знак — позначення, що служить для індивідуалізації товарів юридичних та фізичних осіб)"* (переклад авт.).

Тобто, зазначена Палата вкладає у зміст поняття "розрізняльна здатність" позначення, можливість створення ним якогось певного асоціативного образу у споживачів від його сприйняття.

Більш детально поняття "розрізняльна здатність" стосовно позначень охарактеризовано у роботі О.П. Сергеева [8], який зазначає, що *"в даному випадку відсутність у позначен-*





Н. Мінченко

## ТОВАРНІ ЗНАКИ



ня розрізняльної здатності розуміється ... як відсутність у позначення ознак оригінальності та індивідуальності" (переклад авт.) та роботі О.Д. Левічевої [9]: "Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізнити товари або послуги одних осіб від таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу.

Такі ознаки можуть бути пов'язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції".

Тобто, в згаданих роботах поняття "розрізняльна здатність" позначення характеризується наявністю у ньому певних ознак оригінальності та індивідуальності, за рахунок чого виникає можливість вирізнення споживачами товарів (послуг) конкретного виробника з-поміж однорідних товарів (послуг).

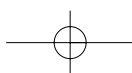
Отже, щоб бути придатним до "розрізнення, відрізнєння", виділятися серед однорідної маси, необхідно володіти якимись відмінними ознаками, тобто мати якусь "родзинку", причому така відмінна ознака, ознака оригінальності та індивідуальності може з'являтися як за рахунок створення нового, оригінального позначення чи додавання у позначення якогось оригінального елемента, так і за рахунок поєднання звичайних складових елементів, якщо у це поєднання при створенні позначення привнести певний елемент творчості.

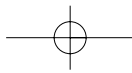
Саме привнесення певного елемента творчості у створення позначення (будь то щось вигадане нове оригінальне чи застосування чогось у нетрадиційній формі або оригінальним способом тощо) надає йому ознак оригінальності та індивідуальності, завдяки чому позначення має змогу вирізнити товари (послуги) конкретного виробника серед маси однорідних товарів (послуг), тобто, має розрізняльну здатність.

Необхідно зазначити, що розрізняльна здатність позначення тісно пов'язана з товарами (послугами) для яких воно заявляється на реєстрацію, і повинна оцінюватися саме відносно цих товарів (послуг), а не стосовно інших знаків. Одне й те саме позначення водночас відносно одних товарів (послуг) може мати розрізняльну здатність, а відносно інших — не мати. Особливо це стосується словесних позначень, які є словами природної мови.

Отже, виходячи з вищевикладеного матеріалу та міркувань, вбачається, що поняття "розрізняльна здатність" позначення можна визначити як властивість його бути придатним до вирізнення товарів і послуг конкретного виробника з-поміж інших споріднених товарів і послуг за певними особливостями, відмінними ознаками, характерними рисами заявника чи товару, тобто за рахунок привнесення певного елемента творчості у створення позначення, що надає йому ознак оригінальності та індивідуальності, можливість створення певного образу від його сприйняття.

Причому, на думку автора, саме певний елемент творчості, привнесений у створення позначення, є головною характеристикою розрізняльної здатності позначення. Створення по-





## ТОВАРНІ ЗНАКИ

значення, яке символізувало б даного конкретного виробника, вирізняло конкретні товари (послуги) серед однорідної маси товарів (послуг), є втіленням творчого індивідуального задуму дизайнера позначення, тобто є процесом творчим. Причому творчість, принесена у створення позначення, присутня не лише у вигаданих чи нових позначеннях: нове цікаве застосування звичайного слова природної мови чи зображення для позначення товарів (послуг) незвичної, не традиційної для них сфери, є також принесенням певного елемента творчості у створення позначення. Наведемо відомий приклад: позначення Apple для комп'ютерів — ідея такого незвичного нового застосування слова Apple (з англ. — яблуко) у далекій від нього сфері комп'ютерних технологій є також принесенням елемента творчості у створення цього позначення.

До того ж, хотілося б детальніше зупинитися на нормі, встановленій абзацом 2 п. 4.3.1.4. Правил [4], відповідно до якої не мають розрізняльної здатності *"реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів"*.

Йдеться про те, що не можна зареєструвати, наприклад, зображення парасольки для товару — парасольки, чи зображення мила для товару — мило тощо. І це, безумовно, правильно, тому що реалістичне зображення товару для позначення цього ж самого товару, по-перше, не може виконувати головну функцію знака — функцію індивідуалізації, а по-друге, не можна надавати монопольних прав будь-кому на такі позначення.

Проте, на думку автора, з цього правила може бути виняток, коли

мова йде про об'ємні (тривимірні) знаки для товарів і послуг.

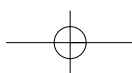
Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) [10] торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатних для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

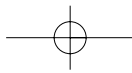
Практично те саме відображено у Законі [1], згідно із ст. 5 якого: *"об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень"*.

Наведена норма Закону [1] не містить прямої вказівки на те, що об'ємним позначенням надається правова охорона. Роз'яснення щодо видів позначень надані у Правилах [4], відповідно до п. 1. 4. яких: *"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 або їх композицій у трьох вимірах;*
- *комбінації вищезазначених позначень"*.

Тобто, згідно з наведеним пунктом Правил [4] об'ємні позначення у вигляді тривимірних фігур або їх композицій є об'єктами правової





## ТОВАРНІ ЗНАКИ



охорони як об'ємні знаки для товарів і послуг.

В Директиві ЄС про гармонізацію законів про товарні знаки в країнах Євросоюзу (далі — Директива ЄС) регламентуються види позначень, які можуть бути зареєстровані в якості товарних знаків. Так, відповідно до ст. 2 такими позначеннями є слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, **форма товарів або форма їх упаковки**, які мають здатність відрізнити товари чи послуги одного підприємства від товарів чи послуг інших підприємств.

Згідно із Законом Німеччини "Про реформу законодавства про торговельні марки" як торговельні марки можуть охоронятись усі позначення, зокрема, слова, включаючи власні імена, малюнки, числа, акустичні сигнали, **зображення у трьох вимірах, включаючи форму товару або його упаковки**, а також інші властивості зовнішнього вигляду, в тому числі колір або поєднання кольорів, що можуть відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства [11].

Французький закон визначає три категорії позначень, що можуть бути зареєстровані в якості знаків. Це — найменування, звукові позначення і зображувальні позначення, форми (зокрема, **форми товарів або їх упаковки або форми, що характеризують послуги**) та колір [12].

Як видно, в Директиві ЄС та законодавчих актах ряду зарубіжних країн прямо зазначено, що в якості товарного знака охороняється форма товару або його упаковки, які мають розрізняльну здатність, тобто, форма товару або його упаковки є об'єктами об'ємних знаків.

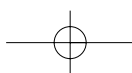
В рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності [2] також зазначено, що типовою категорією тривимірних позначень є форма виробів або їх упаковка.

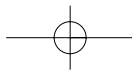
Отже, об'єктом об'ємного (тривимірного) знака може бути оригінальна форма виробу (частини виробу) (наприклад, особлива форма свічки або мила, шоколадна чи мармеладна фігурка тварини, особлива форма вітамінів, тривимірна форма супінатора для кросівок тощо), його упаковка (наприклад, особлива форма пляшки для напою, упаковка для кондитерських виробів тощо) або інше об'ємне позначення, що супроводжує товар чи послугу.

Проте об'ємний знак не може просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета, він повинен характеризуватись оригінальним зовнішнім виглядом. Крім того, форма тривимірного об'єкта не має визначатись виключно його функціональним призначенням, вона повинна бути оригінальною і здатною вирізнити вироби конкретного виробника з-поміж однорідних товарів [8].

Таким чином, у випадку з об'ємними позначеннями, в якості знака для товарів і послуг може бути зареєстрована як оригінальна тривимірна форма самого виробу (частини виробу) та форма його упаковки, так і інше об'ємне позначення, що супроводжує товар чи послугу.

Враховуючи таку специфіку об'ємних позначень, було б доцільним підпункт 3 п. 1. 4. Правил [4] "*...об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах...*" доповнити та викласти у такій редакції: "*об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах, зокрема, тривимірна форма товару (частини товару) або його упаковки*".





## ТОВАРНІ ЗНАКИ

Повертаючись до розрізняльної здатності позначень, стає зрозумілим, що тривимірна форма виробу, яка є традиційною, безальтернативною, загальноновживаною для виробів такого ж призначення, не матиме розрізняльної здатності відносно цих самих товарів (наприклад, традиційна форма мила для товарів "мило", традиційна форма свічки для товарів "свічки" тощо). Тобто, це є реалістичне зображення товарів для позначення їх. Проте, чи матиме розрізняльну здатність позначення, заявлене на реєстрацію в якості об'ємного знака, що являє собою оригінальну форму виробу, для позначення цих самих виробів, наприклад, оригінальна форма мила (у вигляді якогось фрукта) для товарів: мило, косметична продукція?

З одного боку, форма мила у вигляді фрукта стосовно товарів "мило" є реалістичним зображенням товару, заявлена на реєстрацію для позначення цього самого товару. З іншого — це оригінальна форма виробу у трьох вимірах, що підпадає під охорону в якості об'ємного знака для товарів і послуг.

Спираючись на наведене вище визначення розрізняльної здатності позначень, можна стверджувати, що тривимірна форма виробу (частини виробу), яка характеризується певними особливостями, відмітними ознаками чи якимись характерними рисами заявника або товару, тобто містить привнесений у її створення певний елемент творчості, за рахунок чого з'являються ознаки оригінальності та індивідуальності, безумовно має розрізняльну здатність.

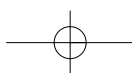
Причому, необхідно додати, що індивідуальна та оригінальна ознака позначення може з'явитися завдяки поєднанню різних складових елементів, навіть якщо самі ці елементи є звичною частиною оформлення та дизайну, тобто, таке поєднання є також привнесением творчості у створення позначення.

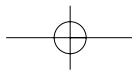
До того ж, зазначимо, що оцінюючи розрізняльну здатність тривимірного позначення, що являє собою форму самого виробу чи його упаковки, до визначення розрізняльної здатності, наведеного вище, треба ще додати наступне: така форма не повинна бути безальтернативною<sup>2</sup> та загальноновживаною для виробів такого ж призначення.

Слід відмітити також, що при визначенні розрізняльної здатності об'ємних позначень необхідно використовувати диференційований підхід, особливо враховуючи, що роль форми та дизайну виробу залежать від типу товару. Так, наприклад, форма технічного приладу в багатьох випадках буде розглядатися споживачами як технічне, функціональне явище, форма товарів зі сфери моди — як естетична складова. А коли мова йде, наприклад, про харчові продукти чи косметичні засоби, їх незвична, оригінальна форма частіше сприймається споживачами як умовне позначення, здатне ідентифікувати товар конкретного виробника.

Отже, якщо у створення об'ємного позначення, що являє собою форму виробу (частини виробу), був привнесений певний елемент творчості, тобто в ньому був втілений певний твор-

<sup>2</sup> З приводу альтернативності форми виробу треба відмітити, що, безумовно не можна зареєструвати форму виробу, яка є безальтернативною для виробів цього виду, наприклад, форму парасольки для товару парасолька.





Н. Мінченко

## ТОВАРНІ ЗНАКИ



чий індивідуальний задум дизайнера, таке позначення має притаманну йому розрізняльну здатність, навіть відносно товарів, оригінальну форму яких воно зображує.

Проте абзац 2 п. 4.3.1.4. Правил [4] говорить нам про те, що позначення, які є реалістичним зображенням товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію для позначення цих товарів, не мають розрізняльної здатності.

Тоді виходить, що оригінальна форма виробу (частини виробу), у створення якої був привнесений елемент творчості, об'єктивно має розрізняльну здатність і, в такому разі, може бути зареєстрована як об'ємний знак, проте, ця ж сама форма виробу є реалістичним зображенням товару, для позначення якого заявляється на реєстрацію, а отже, відповідно до Правил [4], не має розрізняльної здатності і, в такому разі, згідно із Законом [1] не може бути зареєстрована в якості знака для товарів і послуг.

Повертаючись до нашого прикладу, в даному випадку, форма виробу (мило у формі фрукта) оригінальна, альтернативна, характеризується певними особливостями та відмінностями (має особливе виконання, відмінне від інших, традиційних форм мила), не є традиційною, загальноживаною та не обумовлена характеристиками самого товару, тобто містить ознаку оригінальності та індивідуальності.

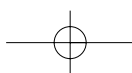
Тобто, у створення цього позначення (мило у формі фрукта) був привнесений елемент творчості, який полягає у втіленні ідеї (індивідуального задуму) дизайнера позначення поєднати такий товар, як "мило", з фруктом, завдяки чому з'явилася нова, не традиційна, оригінальна фор-

ма мила. Процес створення такого позначення є творчим, а саме позначення — оригінальним.

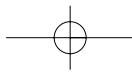
У зв'язку з цим така оригінальна форма, хоч і самого товару, має притаманну їй розрізняльну здатність відносно товарів "мило" та являє собою умовне позначення, здатне виконувати індивідуалізуючу функцію.

Справа у тому, що як правило така оригінальна форма виробу і створюється творчою працею дизайнера саме для використання її з метою виконання функцій товарного знака, тобто для вирізнення товару даного виробника серед інших товарів. Можна сказати, що художник створював не зовнішній вигляд товару, а саме торговельну марку. При цьому, звичайно ж, слід пам'ятати, що в такому разі у власника є можливість забезпечити щонайменше подвійну охорону зовнішнього вигляду свого товару, тобто крім свідоцтва на товарний знак отримати ще й патент на промисловий зразок.

Дуже вдало, на думку автора, це питання висвітлено у наказі Роспатенту від 23.03.2001р. № 39 "Про затвердження Рекомендацій з окремих питань експертизи заявлених позначень" [13], в якому зазначено: *"С особым вниманием необходимо отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара. Такие обозначения можно отнести к указывающим на вид товара и его функциональное назначение. Указание на вид товара и/или его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение"*







## ТОВАРНІ ЗНАКИ

*ние обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения".*

Тобто, у документі говориться про віднесення такого роду позначень до таких, що "вказують" на вигляд товару чи його функціональність, та можливість їх реєстрації у випадках, коли об'ємне позначення має розрізняльну здатність, за рахунок оригінальної, не обумовленої лише функціональністю, форми виконання.

Прикладами таких позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і послуг, що являють собою форму виробу (частини виробу), можна вважати такі як, тривимірна форма супінатора Nike для кросівок, чіпс у формі краба для чіпсів, голівка бритви компанії Філіпс, зовнішній вигляд цукерки Raffaello тощо.

Отже, хоча такі оригінальні тривимірні форми виробів (або частин виробів) і є реалістичним зображенням самого товару, для позначення якого вони заявляються на реєстрацію, у їх створення був привнесений певний елемент творчості, тому вони володіють притаманною їм розрізняльною здатністю і є придатними до виконання функцій, покладених на знак для товарів і послуг.

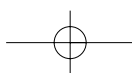
Враховуючи наведене, з цього приводу було б доцільно внести відповідні зміни до абзацу 2 п. 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зазначивши, що з цього правила можуть бути винятки, коли справа стосується об'ємних позначень, які являють собою форму товару або частини товару.

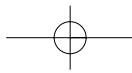
Проведене дослідження дає підстави для таких висновків та рекомендацій:

1. На думку автора, поняття "розрізняльна здатність" позначення можна визначити як властивість позначення бути придатним для вирізнення товарів і послуг конкретного виробника з-поміж інших споріднених товарів і послуг, за певними особливостями, відмітними ознаками, характерними рисами заявника чи товару, тобто за рахунок привнесення певного елемента творчості у створення позначення, що надає йому ознак оригінальності та індивідуальності, можливість створення певного образу від його сприйняття.

Водночас наголошується на тому, що саме привнесення певного елемента творчості у створення позначення є головною характеристикою розрізняльної здатності позначення. Привнесенням елемента творчості у створення позначення, за рахунок чого з'являються ознаки оригінальності та індивідуальності, є як створення нового оригінального позначення чи додавання у позначення якогось оригінального елемента, так і поєднання різних звичайних елементів (навіть якщо самі ці елементи є звичною частиною оформлення та дизайну), у якому втілюється певний творчий індивідуальний задум дизайнера, яке охоплене однією ідеєю, та застосування звичайного елемента (слова, зображення, форми тощо) у нетрадиційній формі або нестандартним оригінальним способом.

2. Враховуючи специфіку об'ємних позначень, доцільно було б підпункт 3 п. 1. 4. Правил [4] "*...об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах...*" доповнити та викласти у такій редакції: "*об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах, зокрема, тривимірна форма товару (частини товару) або його упаковки*".





## ТОВАРНІ ЗНАКИ



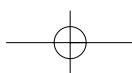
3. Об'ємні позначення, що являють собою форму товару або частини товару, у створення яких було принесено певний елемент творчості, тобто при створенні яких було втілено певний творчий індивідуальний задум дизайнера, мають притаманну їм розрізняльну здатність відносно товарів, оригінальну форму яких вони зображують і є придатними до виконання функцій, покладених на знак для товарів і послуг.

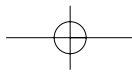
З цього приводу було б доцільно внести відповідні зміни до абзацу 2 п. 4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для то-

варів і послуг, зазначивши, що з цього правила можуть бути винятки, коли справа стосується об'ємних позначень, які являють собою форму товару або частини товару. ♦

### Список використаних джерел:

1. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" станом на 10.04.2008 р. / Верховна Рада України. — К.: (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 7, ст. 36.
2. Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко]. — К.: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999. — 578 с.
3. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 року): набуття чинності для України 25 груд. 1991 р. / Зібрання чинних міжнародних договорів України. — 1990. — № 1, С. 320.
4. Наказ Держпатенту України від 28.07.95 р. № 116 "Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту № 72 від 20.08.97 р.), затверджений Мін'юстом України 2 серпня 1995 року: станом на 22 верес. 1997 р. / [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.
5. Глосарій термінів та визначень промислової власності Європейського патентного відомства.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови // Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. — С. 451.
7. Решение Палаты по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 под № 4520, по рассмотренному возражению от 17.08.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собст-





## ТОВАРНІ ЗНАКИ

- венности от 24.04.2006 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004720386/50.
8. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 752 с.
  9. Левичева О.Д. Экспертиза 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. Левичева. — К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2006 р. — 128 с.
  10. Цивільний кодекс України: за станом на 16 вер. 2008р./Верховна Рада України. — К.: (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № № 40-44, ст. 356).
  11. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии/ Пер., ред. и коммент. Г.А. Андрощук, А.П. Пахаренко. — К.: Таксон, 1997. — 112 с.
  12. Закон Франции от 1979 г. "О рисунках и моделях".
  13. Приказ Роспатента от 23 марта 2001г. № 39 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений".

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## **ХТО ОТРИМАВ ПЕРШИЙ ПАТЕНТ?**

Перший офіційний документ (патент), що засвідчував право на винахід, був виданий відомому зодчому (скульптору, архітектору, вченому) Філіппо Брунеллескі у Флоренції 1421р. Він запатентував корабельний підйомний пристрій. Цей прототип підйомного крана кріпився на баржах, які транспортували відомий італійський мармур.

Зсього через 28 років, 1449р. в Англії був зареєстрований перший патент, коли Генріх VI дарував Джону Уїтнаму переважне право на виготовлення кольорового скла для вікон Ітонського коледжу.

Через два століття в Англії було зареєстровано перше в світі патентне відомство. Незабаром, у 1623р. був прийнятий "Статус про монополії", який вважається першим патентним законом у світовій практиці.

У Російській імперії перший закон про видачу привілеїв на винаходи було опубліковано 17 червня 1812 року. Але задовго до цього бували випадки, коли права винахідника охоронялися спеціальними урядовими указами. Так, у 1752р. була видана привілея М.В. Ломоносову:

*"на делание разноцветного стекла, бисера и стекляруса, дабы он, Ломоносов, якобы первый в России тех вещей секретъ сыскатель, за понесенный им труд удовольствие имеет мог".*

*За матеріалами інтернет-ресурсів:*

1. <http://www.outdoor.ru/round/89/r89-8.ph...>
2. <http://inventorspages.chat.ru/zakony.htm>.

