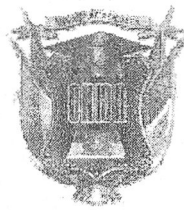


Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Збірник матеріалів
I Всеукраїнської науково-практичної конференції,
присвяченої 10-й річниці святкування
Міжнародного дня інтелектуальної власності
16 червня 2010 року
м. Одеса



Одеса
2010

Романадзе Л.Д.,
*кандидат юридичних наук, доцент кафедри права інтелектуальної
власності та корпоративного права
Одеської національної юридичної академії*

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОЛЬОРІВ В ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

До недавнього часу законодавство більшості країн світу забезпечувало правову охорону лише обмеженому колу торговельних марок (далі за текстом – „ТМ”) залежно від форми їх виразу. Правова охорона на законодавчому рівні передбачалась передусім для словесних, зображувальних та іноді об’ємних позначень. Але поступово, шляхом внесення відповідних змін до спеціального законодавства, коло позначень, здатних виконувати функції торговельних марок, було розширено. Певною мірою цьому сприяло прийняття двох основних міжнародних документів, спрямованих на гармонізацію національних законодавств країн-учасниць та забезпечення єдиного підходу до правової охорони торговельних марок у межах світового співтовариства. Такими документами безумовно вважаються Директива Ради ЄС 1988 р. (89/104/СЕС) по зближенню законодавств держав-членів ЄС про товарні знаки (далі за текстом – „Директива ЄС”) та Угода 1993 р. про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі (далі за текстом – „Угода TRIPS”). Відповідно до вказаних нормативних документів торговельною маркою може бути будь-яке позначення за умови, що йому притаманна здатність відрізнити товари і послуги однієї особи від товарів і послуг інших осіб. Єдиною умовою, яка висувається Директивою ЄС як абсолютна вимога та відноситься на розсуд національних законодавств Угодою TRIPS, є здатність таких позначень сприйматись візуально, тобто бути графічно відтвореним. Таким чином, не зважаючи на те, що тексти обох документів прямо не називають колір в якості об’єктів, що можуть отримати правову охорону як торговельні марки, така можливість передбачається опосередковано, виходячи із запропонованого визначення торговельної марки.

Вельми цікавими у пізнанні є категорії нетрадиційних ТМ, зокрема, кольори та можливість їх використання як ТМ [4, с. 78]. Реєстрація кольору як ТМ самого по собі (color per se) чи як самостійного об’єкта правової охорони може стати предметом судового розгляду [1, с. 35]. Перші такі судові рішення ухвалені у США ще на початку минулого сторіччя. Традиційно для відмови у реєстрації кольору використовується правило, що має назву “правило простого кольору” (mere-color rule). За ним особа, яка виробляє продукт (або його упаковку) певного кольору, не може заявити: “Це мій колір!”. Розрізняють три його різновиди: 1) теорію вичерпання кольорів (color depletion theory); 2) доктрину функціональності (functionality doctrine); 3) теорію змішання відтінків (shade confusion theory).

Перша була започаткована на початку XX сторіччя рішенням Апеляційного суду Шостого округу США у справі *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.* (1906 р.). Позивач, *Diamond Match*, восени 1904 року розпочав виробництво сірників, які мали двоколірні червоно-сині голівки. Через певний час на ринку з'явилися нові сірники з двоколірними голівками, причому комбінація кольорів була іншою. Ця продукція була вироблена *Saginaw Match* – найбільшим виробником сірників у світі. У позові *Diamond Match* просив суд визнати дії відповідача порушенням прав на ТМ, актом недобросовісної конкуренції та заборонити відповідачу використовувати будь-які двоколірні комбінації для голівок сірників. Суд першої інстанції прийняв рішення заборонити використання двоколірних голівок, але лише у червоно-синій комбінації, визнавши, що на усі інші комбінації кольорів підстави для будь-яких обмежень відсутні. Однак остаточне рішення у справі за позовом компанії *Diamond Match Co.*, США, до компанії *Saginaw Match Co.*, США, було винесено Апеляційним судом Шостого округу Сполучених Штатів Америки в 1906 році [2, с. 169]. Апеляційний суд змінив це рішення та відмовив позивачеві у задоволенні позовних вимог повністю на тій підставі, що монополізація хоча б однієї двоколірної комбінації негайно призведе до того, що інші виробники в короткий строк монополізують інші відомі комбінації кольорів. Це рішення Апеляційного суду Шостого Округу США вплинуло на розвиток права інтелектуальної власності і слугувало для аргументації теорії вичерпання кольорів. Відповідно до неї кольори не підлягали реєстрації як ТМ, оскільки існує лише певна кількість кольорів, і реєстрація цих кольорів учасниками ринку обмежить можливість виходу на ринок нових учасників та буде порушено принцип вільної конкуренції. Тож це рішення може вважатися прикладом підходу суду по застереженню ринку від монополізації шляхом набуття прав на ТМ [2, с. 170].

Доктрина функціональності базується на припущенні про те, що виключні права на ТМ не повинні обмежувати конкуренцію. Згідно з доктриною функціональності забороняється реєстрація кольорів, які відображають функціональні характеристики позначуваних ними товарів [1, с. 38]. Прикладом може бути червоний колір для полуничного джему; оранжевий – для апельсинового соку; білий – для молочних продуктів. На цій підставі одним із судових рішень [3, с. 16] було заборонено реєстрацію чорного кольору для сходинок як такого, що має функціональне навантаження, оскільки за його допомогою можна замаскувати бруд.

Апеляційний суд Сьомого округу США у справі *NutraSweet Co. v. Stard Corp.* (1990 р.) [6] визначив третю підставу для відмови кольору у реєстрації як ТМ. Ця підстава отримала назву теорії змішання відтінків. Суть цієї теорії полягає в тому, що розгляд справ про порушення прав власників ТМ на кольори дуже скоро перетвориться на вирішення питань схожості чи несхожості декількох відтінків одного й того ж кольору, внаслідок чого суди будуть змушені визначати, чи призведе використання різних відтінків одного й того самого кольору до можливості введення споживачів в оману. Саме це

питання й виникло у зазначеній справі. Позивач не стверджував, що світло-голубий колір упаковки його продукту є ідентичним із кольором упаковки продукту відповідача, однак зазначав, що відтінки є схожими до міри змішання. Суд зазначив, що доступними суду юридичними засобами неможливо встановити, чи дійсно певні відтінки кольорів є схожими між собою. Це рішення Апеляційного суду Сьомого Округу США вплинуло на розвиток права інтелектуальної власності та теорію вичерпання кольорів. Досить цікавою, з огляду на політичний контекст, є заявка компанії Libertel Groep BV (Нідерланди) до Патентного відомства Бенілюксу про реєстрацію помаранчевого кольору для товарів і послуг 9, 35 та 38 класів МКТП. У реєстрації було відмовлено на підставі того, що виходячи з ситуації на ринку помаранчів колір як такий не має розрізняльної здатності стосовно заявлених товарів і послуг. Апеляційний суд м. Гааги відхилив апеляцію, але позивач продовжував оскаржувати прийняте рішення, внаслідок чого справу було передано на розгляд до Європейського Суду справедливості [2, с. 167]. Суд розглянув позов та дійшов позитивного висновку щодо можливості реєстрації помаранчевого кольору на ім'я позивача. Суд виходив з постулату про те, що колір, без сумніву, може породжувати асоціації у людини. З іншого боку, ТМ також здатні створювати певні асоціації у споживачів.

Суд зазначив, що колір відповідає одній з найважливіших загальних вимог до ТМ – можливості графічного вираження. Аналізуючи можливості кольорів виконувати головні функції ТМ – вирізнення товарів і послуг одних виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників, суд визначив, що колір не може бути визнано ТМ самостійно, тобто, у відриві від конкретних обставин його застосування та аналізу ситуації на ринку. Однак за певних обставин колір перестає бути просто декоративним елементом, а стає чимось більшим – символом певних товарів або послуг. Таким чином, колір набуває так званого “вторинного значення” (secondary meaning) та розпочинає виконувати функції ТМ.

У той же час Бюро патентів та товарних знаків Німеччини відмовило в реєстрації ТМ у вигляді пурпурово-фіолетового кольору [5]. Подана заявка супроводжувалась зображенням вказаного позначення на паперовому носії та його словесним описом як суміші трьох кольорів (уточнених відповідно до літерно-цифрового коду). Передбачалось, що заявлений колір стане базовим для упаковки тваринного харчування та/або ветеринарних товарів. Рішення Бюро було оскаржене заявником у Федеральному Патентному суді, який підтвердив неохороноздатність позначення з огляду на відсутність у нього розрізняльної здатності. Суд висловився проти занадто ліберальної політики щодо реєстрації окремих кольорів, оскільки тим самим будуть порушені конкурентні права інших осіб на їх вільне використання для власних товарів. Тож виконувати функції ТМ колір може лише в тому випадку, якщо внаслідок використання в комерційній діяльності він став асоціюватись споживачами з конкретним виробником. Справу було направлено до Федерального Верховного суду, який висловився проти застосування щодо кольорів більш

суворих критеріїв, ніж ті, що, зазвичай, ставляться для інших різновидів позначень при встановленні факту їх розрізняльної здатності. Спираючись на практику Європейського Суду, Верховний суд Німеччини також додав, що питання наявності чи відсутності загального інтересу зберегти певне позначення у вільному використанні не повинно братись до уваги при визначенні його розрізняльної здатності. З таким висновком справу було повернено до Патентного суду для більш детального дослідження всіх її обставин.

Незважаючи на часткове врегулювання питання реєстрації нетрадиційних торговельних марок, зокрема кольорів, у міжнародній практиці існує чимало судових спорів щодо надання правової охорони таким позначенням.

Література:

1. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз)/ НАН України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Преса України, 2004. – 184 с.

2. Дубинський М. І. Деякі теоретичні і практичні аспекти захисту кольорів у якості торговельних марок //Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – С. 167-172.

3. Мельников В. М. Охраноспособность цвета и его сочетаний в качестве товарных знаков // Патенты и лицензии. – 1997. – № 3. – С. 15-17.

4. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Книга 1. / Общая редакция и предисловие к.ю.н. А. Н. Григорьев. Перевод с французского к. ю. н. В. И. Еременко / НПИЦентр. – Душанбе, 1998. – 154 с.

5. Bornhofen E. Du caractere distinctif des marques de couleur (Allemagne) // Propriete industrielle - Bulletin documentaire (PIBD). - 2002. - № 738 -11-46.

United States Court of Appeal
<http://www.ca8.uscorts.gov/opudir/03/08/022989P.pdf>

Кузьменко Т. С.,
*здобувач кафедри права інтелектуальної власності
та корпоративного права
Одеської національної юридичної академії*

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА БРЕНД

Характеризуючи договірні правовідносини, що виникають у зв'язку зі створенням бренду, слід охарактеризувати специфіку суб'єктного складу цих правовідносин. У правовідносинах, пов'язаних з набуттям, використанням,

Щукіна К. А. ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ СПОЖИВАЧА ПРИ ВИКОРИСТАННІ СХОЖИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....	135
Романадзе Л. Д. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОЛЬОРІВ В ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК.....	139
Кузьменко Т. С. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА БРЕНД.....	142
Рум'яна Н. М. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДОБРЕ ВІДОМОЮ.....	146
Наконечна А. В. ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІД ЧАС ВИКОРИС- ТАННЯ ТОРГОВИХ МАРОК (ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ.....	150
Тумасян А. Х. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ.....	153
Тузлукова І. П. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ВИГЛЯДІ НЕПРАВОМІРНОГО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.....	157
Санченко О. ПРАВОВА ОХРАНА ОЛИМПІЙСЬКОЇ СИМВОЛІКИ.....	160
РОЗДІЛ 5. НЕТРАДИЦІЙНІ (ІНШІ) ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	
Булат Є. А. ПРАВОВА ОХОРОНА НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.....	164
Швець Г. О. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ.....	167

А 437 **“Актуальні проблеми права інтелектуальної власності”**,
I Всеукраїнська наук.-практ. конф., присв. 10-
річчю святкування Міжнародного дня інтелекту-
альної власності. (1 ; 2010 ; Одеса)

Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції, присвяченої 10-річчю святкування Міжнародного дня
інтелектуальної власності, 16 черв. 2010 р. / упор.
Г.О. Ульянова, Р.Є. Еннан; Одеська національна юридична
академія – Одеса : видавець БВВ, 2010. – 232 с.

Українською та російською мовами.

До збірника ввійшли матеріали II Міжнародної науково-практичної кон-
ференції «Роль та місце органів внутрішніх справ у розбудові демократичної
правової держави» за такими напрямками: актуальні проблеми правового та
соціально-економічного розвитку держави, актуальні проблеми цивільного,
господарського, трудового та екологічного права; актуальні проблеми адміні-
стративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС; актуальні
проблеми досудового слідства та оперативно-розшукової діяльності; актуальні
проблеми професійної підготовки працівників ОВС; актуальні проблеми за-
безпечення економічної безпеки України.

ББК 67.404.3(4Укр)я43
УДК 347.77(477)(063)