

УДК 347.772

Л. Романадзе,доцент кафедри права інтелектуальної власності і корпоративного права
Одеської національної юридичної академії**МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
НЕТРАДИЦІЙНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК**

До недавнього часу законодавство більшості країн світу забезпечувало правову охорону лише обмеженому колу торговельних марок (далі — 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/ЄЕС) по зближенню законодавств держав — членів ЄС про товарні знаки (далі — Директива ЄС) та Угода 1993 р. про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі (далі — 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 відтвореними.

Така вимога ставиться з метою надання можливості іншим особам отримувати повну інформацію про зареєстровані торговельні марки шляхом відповідної публікації або до реєстрації марки, або відразу після реєстрації і надавати достатні можливості для подання звернень про анулювання реєстрації. Таким чином, незважаючи на те, що тексти обох документів прямо не називають звук, колір, форму, запах як об'єкти, що можуть отримати правову охорону як торговельні марки, така можливість передбачається опосередковано, виходячи із запропонованого визначення торговельної марки. Так, згідно з п. 1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (із змінами і доповненнями), знак також може бути звуковим, світловим, кольором, але такі знаки реєструються при наявності технічної можливості внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.

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

Вельми цікавими у пізнанні є категорії нетрадиційних ТМ, зокрема, кольори та можливість їх використання як ТМ [7, 78]. Реєстрація кольору як ТМ

самого по собі (*color per se*) чи як самостійного об'єкта правової охорони може стати предметом судового розгляду [1, 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 ХХ сторіччя рішенням Апеляційного суду Шостого округу США у справі *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.* (1906 р.). Позивач, *Diamond Match*, восени 1904 р. 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 р. [2, 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 комбі-

нації 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, 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, 38]. Прикладом може бути червоний колір для полуничного джему; оранжевий — для апельсинового соку; білий — для молочних продуктів. На цій підставі одним із судових рішень [6, 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.) [9] 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 помаранчевий 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, 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 [8]. 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.

Стосовно надання правової охорони запаху як ТМ висловився Європейський суд у справі Sieckmann, зазначивши, що позначення запаху не може бути сприйнято візуально, здатне бути ТМ Спільноти за умови, що воно може бути уявлено графічно за допомогою образів. Це уявлення має бути зрозумілим, чітким, самодостатнім, легко розрізняльним, розумним, довготривалим та об'єктивним [3, 880]. Одорологічні (нюхові) ТМ використовуються в США, Мексиці, Південній Кореї, Австралії. Так, у 1990 р. патентним відомством США було за-

реєстровано запах квітів одного з американських чагарників для маркування пряжі [5, 22] тощо.

Незважаючи на відсутність в Україні спорів щодо надання правової охорони нетрадиційним ТМ та їх недооцінку, ми не можемо стояти осторонь загальних тенденцій та не враховувати судовий досвід з розгляду таких спорів. Особливо йдеться про надання правової охорони та захисту нетрадиційних ТМ (кольори, запахи тощо). З огляду на інтеграційні процеси практика зарубіжних країн щодо захисту нетрадиційних ТМ може слугувати для вироблення чітких приписів актів чинного законодавства з охорони ТМ.

Слід звернути увагу на те, що поряд з виникненням у ході розгляду цих спорів традиційних для України питань стосовно встановлення оманливості (незаконності) імітації оригінальних ТМ зарубіжні суди набули значного досвіду у вирішенні складних комплексних питань у цій сфері. До них можна віднести підходи до зіткнення в одній справі про порушення прав на ТМ різних за своєю суттю прав інтелектуальної власності сторін спору, зокрема, прав на ТМ, авторського права тощо; питання навмисного розмивання (dilution) ТМ позивача з боку третіх осіб; недобросовісні намагання інших осіб використовувати позначення, які можуть бути сприйняті споживачами як варіанти одної або декількох марок із цілої серії ТМ, що належить іншому підприємству і є достатньо відомою споживачам, тощо. А отже, вельми доцільним виглядає запозичення напрацьованого зарубіжними судовими органами досвіду стосовно розгляду спорів про порушення прав на ТМ, вирішення комплексних питань у цій сфері до відповідної судової практики України.

Судовій практиці із захисту ТМ притаманні певні загальносвітові тенденції. Тож міжнародна практика захисту ТМ є показовою для визначення прогресивних світових тенденцій захисту ТМ. Слід погодитись із Ю. Капіцою, що аналіз міжнародної правозастосовчої практики стосовно захисту прав на ТМ свідчить, що в рішеннях судів суттєво

розвиваються положення міжнародних норм щодо захисту ТМ [4, 21], що також має враховуватися під час вдосконалення законодавства України відповідно до міжнародного законодавства та законодавства ЄС, а також під час використання прав на ТМ українськими підприємствами і організаціями.

Ключові слова: торговельна марка, нетрадиційна торговельна марка, запахи, кольори, підстави для відмови в реєстрації позначень.

Стаття присвячена питанням набуття прав на нетрадиційні торговельні марки. Проаналізовані встановлені міжнародними актами вимоги до позначень, які можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Особливу увагу привернуто до запахів та кольорів. Детально розкриваються основні підстави для відмови в наданні правової охорони кольорам. У статті наведено багато прикладів судової практики іноземних держав з надання правової охорони таким позначенням.

Стаття посвящена вопросам приобретения прав на нетрадиционные торговые марки. Проанализированы установленные международными актами требования к обозначениям, которые могут быть зарегистрированы как торговые марки. Особое внимание уделено запаху и цвету. Подробно раскрываются основания для отказа в предоставлении правовой охраны цвету. В статье приведено много примеров из судебной практики иностранных государств по предоставлению правовой охраны таким обозначениям.

Article dedicated to the acquisition of rights to non-traditional trademarks. Analyzed the requirements set by international instruments to signs that may be registered as trademarks. Particular attention is drawn to the smells and colors. Details disclosed fundamental reasons for the refusal to grant legal protection of color. The article provides

numerous examples of judicial practice of foreign countries to provide legal protection of such designation.

Література

1. Демченко Т. С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз) / НАН України. Ін-т 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. ст. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України: Юрид. думка, 2006. — С. 167–172.

3. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учеб. для вузов / Рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — М.: Норма, 2005. — 960 с.

4. Капіца Ю. Судовий захист прав на торговельні марки в Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2007. — № 2. — С. 14–22.

5. Мельников В. М. Нетрадиционные виды товарных знаков. 96.12.11 // Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. — 1996. — № 12. — С. 21–23.

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

7. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным знакам. Кн. 1 / Общ. ред. и предисл. А. Н. Григорьева; Пер. с фр. В. И. Еременко; НПИЦентр. — Душанбе, 1998. — 154 с.

8. Bornhofen E. *Du caractere distinctif des marques de couleur (Allemagne) // Propriete industrielle — Bulletin documentaire (PIBD).* — 2002. — № 738. — P. 11–46.

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

УДК 347.65/68

О. Скрыпник,

соискатель кафедры права Европейского Союза и сравнительного правоведения
Одесской национальной юридической академии

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И УКРАИНЕ

Интерес к исследованию объектов наследственного правоотношения обусловлен динамикой экономических отношений собственности, поскольку прослеживается прямая взаимосвязь последних с эволюцией круга объектов наследования. Изменения, произошедшие в последнее десятилетие с институтом права собственности, требуют их учета и в наследственном праве Украины, а именно при определении объекта наследственного правопреемства

и его состава на предмет расширения перечня прав и обязанностей, которые могут быть включены в наследственную массу. Неоднократно наследственное право Украины было предметом исследования известных украинских и зарубежных ученых-юристов, но, тем не менее, требуется дополнительное обращение исследовательского внимания на объекты наследования в контексте экономических реформ, происходящих как в Украине, так и в зарубежных го-