

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ЗАХИСТУ «TRADE DRESS» ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Гецько В.В.,

*к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
victorijakostraba@ukr.net,
ORCID 0000-0001-6690-9493*

Гецько В.В. Європейські підходи до захисту «trade dress» та можливість їх впровадження в Україні

У статті досліджено європейські підходи до захисту «trade dress» та надано рекомендації до їх впровадження в Україні. Здійснено аналіз поняття «trade dress» та таких термінів як «зареєстрований дизайн» («registered design»), «імідж бренду/зображення бренду» («brand image»), «концепція рекламної кампанії» («ad campaign concept»). Обґрунтовано, що найбільш ширшим за змістом є саме поняття «trade dress».

Встановлено, що комерційне оформлення охоплює і унікальну форму товару, колір та декоративні елементи, тобто у випадку доведення його оригінальності, можна захистити комерційне оформлення на основі законодавства про торгівельні марки. Здійснено порівняння захисту на основі торгівельної марки та «trade dress». Досліджено приклади захисту «trade dress» у харчовій промисловості, фармацевтичній сфері та сфері автомобілебудування.

Проаналізовано відмінності «trade dress» та патенту на дизайн. Встановлено, що відмінність патенту на дизайн та «trade dress» полягає у тому, що для отримання патенту дизайн повинен бути новим і ні в якому разі не різновидом вже існуючого. Крім того, здійснено порівняльний аналіз понять «trade dress» та промислового зразка.

Виявлено, що у державах ЄС дедалі частіше звертаються до застосування категорії «trade dress» при вирішенні спорів, навіть не дивлячись на те, що таке поняття не притаманне країнам континентальної системи права, у тому числі в Австрії, Німеччині, Франції та ін.

Обґрунтовано, що поняття «trade dress» слід розуміти як комерційний образ товару (або послуги), що дозволяє відрізнити виробника товару (або надавача послуги) та включає різноманітні елементи (у тому числі дизайн, форму, матеріали, кольори і т.п.), які вирізняють товари чи послуги. Аргументовано, що у процесі рекодифікації ЦК України важливим є удосконалення також інститутів права інтелектуальної власності, щоб захист виробників товарів відповідав сучасним тенденціям та європейським підходам. Саме тому, необхідно у проекті нового Цивільного кодексу України передбачити і поняття «trade dress».

Ключові слова: інтелектуальна власність, «trade dress», торгівельна марка, патент, ЄС.

Hetsko V.V. European approaches to «trade dress» protection and the possibility of their implementation in Ukraine

The article examines European approaches to the protection of «trade dress» and provides recommendations for their implementation in Ukraine. The concept of «trade dress» and such terms as «registered design», «brand image» («brand image»), «advertising campaign concept» («ad campaign concept») were analyzed. It is substantiated that the concept of «trade dress» is the broadest in meaning.

It is established that the commercial design covers the unique shape of the product, color and decorative elements, ie in the case of proving its originality, you can protect the commercial design on the basis of trademark law. The comparison of protection on the basis of a trademark and «trade dress» is made. Examples of trade dress protection in the food industry, pharmaceutical and automotive industries have been studied.

The differences between trade dress and design patent are analyzed. It is established that the difference between a design patent and a trade dress is that in order to obtain a patent, the design must be new and in no case a variant of the existing one. In addition, a comparative analysis of the concepts of «trade dress» and industrial design.

It was found that in the EU countries increasingly use the category of «trade dress» in resolving disputes, even though such a concept is not inherent in the countries of the continental legal system, including Austria, Germany, France and others.

It is substantiated that the concept of «trade dress» should be understood as a commercial image of the product (or service), which allows to distinguish the manufacturer of the product (or service provider) and includes various elements (including design, shape, materials, colors, etc.) that distinguish goods or services. It is argued that in the process of recoding the Central Committee of Ukraine it is important to improve the institutions of intellectual property law, so that the protection of producers of goods in line with modern trends and European approaches. That is why it is necessary to include the concept of «trade dress» in the draft of the new Civil Code of Ukraine.

Key words: intellectual property, trade dress, trademark, patent, EU.

Постановка проблеми. У глобалізованому світі спостерігаються масові випадки порушення прав інтелектуальної власності. За таких умов розробники нових виробів мають наметі захистити свої права, реєструючи переважно новий бренд як торгову марку, що дозволяє захистити або текстову частину (назву продукту, рекламні гасла) або зображення. Проте у переважній більшості випадків цього не достатньо, оскільки торговельна марка не охоплює спеціально розроблену упаковку, колір продукту, його представлення. Саме задля такого комплексного захисту і застосовують поняття «trade dress», що має бути одним із ефективних інструментів у боротьбі з недобросовісною конкуренцією. При цьому, в Україні правова концепція «trade dress» не регламентується законодавством, що певною прогалиною, особливо у контексті необхідності гармонізації національного законодавства до законодавства ЄС.

Стан опрацювання. Проблемним аспектам поняття та захисту «trade dress» присвячено не багато вітчизняних праць. Проаналізовано окремі аспекти щодо охорони прав інтелектуальної власності на фірмовий стиль» [1; 2], надано вказаному поняттю загальну характеристику [3], досліджено особливості використання «trade dress» в рекламі [4]. Водночас комплексний аналіз європейських підходів до захисту «trade dress» не здійснювався у повній мірі.

Саме тому, **метою статті** є аналіз європейських підходів до захисту «trade dress» та з'ясування можливості їх впровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу. Розвиток ринку товарів та послуг зумовлює потребу у зацікавленості споживачів, саме тому виробники приділяють більше уваги тому, як «гарно одягнути» свій товар чи послугу. Саме спосіб подання англломовні фахівці у сфері інтелектуальної власності називають «trade dress». Концептуальні змістовні елементи захисту «trade dress» як правило, охоплюють усі можливі прояви зовнішнього вигляду товару: колір (чи поєднання кольорів), етикетки, упаковки, форми, рекламні матеріали.

При цьому, крім терміну «trade dress» у літературі можна зустріти такі поняття як «зареєстрований дизайн» («registered design», який дає виключні права на зовнішній вигляд товару певного виробника), «імідж бренду/зображення бренду» («brand image» – це певний асоціативний набір, який виникає у споживача товару, його думка про такий товар, що сформувалися внаслідок реклами), «концепція рекламної кампанії» («ad campaign concept», – це загальні враження, уявлення про товар, які відображують ідею та аргументацію реклами, рекламні повідомлення, логіку рекламної кампанії у відповідності до маркетингових завдань) [4, с. 245]. Водночас, очевидним є те, що поняття «trade dress» є ширшим за значенням і по сутності охоплює змістовні елементи вказаних інших термінів.

На разі законодавство більшості держав та України передбачає можливість захисту зовнішнього вигляду товарів через інститути торговельної марки, промислового зразку, корисних моделей і навіть винаходів. Водночас дискусії щодо доцільності виділення та правової регламентації «trade dress» не вщухають, що зумовлює необхідність відповідних порівняльних досліджень.

Якщо звернутися до англійського юридичного словника, то там термін «trade dress» визначено як різні елементи дизайну, що можуть бути використані задля рекламування певних товарів чи послуг. «Trade dress» походять саме з США, де і набув доволі широкого розвитку та навіть прийнято Закон про захист «trade dress» [5]. Згідно положень вказаного американського закону «trade dress» передбачає сукупний образ чи загальний зовнішній вигляд продукту або послуги, який включає, але при цьому не обмежується дизайном упаковки, особливим маркуванням, тараю, шрифтом, кольором, дизайном або комбінацією особливих властивостей. Тобто, зовнішнє оформлення не обов'язково повинно бути функціональним, для споживача може бути привабливим саме поєднання кольорів, різних фактур, розміщення написів і т.п. Так само і в Канаді «trade dress» можна захистити нормами Закону «Про торговельні марки» та положеннями інших законів. Стиль можна зареєструвати в Управлінні торгових марок Канади як «характерний вид», що законом визначено як «формування виробів чи упаковки». Реєстрація в Канаді «характерного виду»

можлива, якщо заявник доведе, що ним створено відмінний вигляд, який дозволяє споживачу відрізнити товари [6].

Рональд Дж. Хорта вважає, що потрібно не тільки звертати увагу на форму, розміри, колір, дизайн, текстуру, а також необхідно оцінювати способи виготовлення, запаковування, маркування продукції, а також її представлення та просування на ринку (специфічні методи реклами, що охоплює і певну графіку та маркетингову стратегію)[7].

Комерційне оформлення охоплює і унікальну форму товару, колір та декоративні елементи оформлення, тобто у випадку доведення його оригінальності, можна захистити комерційне оформлення на основі законодавства про торгівельні марки. Саме так і відбувається щодо відомих на світовому ринку брендів Adidas, Coca-Cola, Colgate, Pampers, Microsoft, Nokia, Nike, Sony, McDonald's тощо.

Торгівельна марка передбачає захист словесної частини (назва продукту чи гасла) і / або образотворчої частини (малюнок чи зображення). Водночас, вона не дозволяє охопити всі іміджеві елементи упакування та представлення продукції споживачеві, на відміну від «trade dress». Саме завдяки «trade dress» вдається виробнику захистити вигляд товару і у той же час попередити плутанину серед споживачів [8].

Прикладів захисту «trade dress» вже достатньо у харчовій промисловості, фармацевтичній сфері та навіть сфері автомобілебудування. Так, успішними є випадки захисту «trade dress» щодо кольору та форми капсул для ліків (Ciba-Geigy Corp. проти Bolar Pharmaceutical Co., 547 F. Supp. 1095 (D.N.J. 1982))[9].

Крім того, «trade dress» відрізняється від патенту на дизайн, так як останній захищає дизайн продукту, визнаючи його ексклюзивність протягом певного періоду часу. Під захистом «trade dress» перебувають також реклама та маркетингові методи просування образу товару, для того щоб споживачі асоціювали такий образ виключно з відповідним товаром [10, с. 160]. Відмінність патенту на дизайн та «trade dress» також у тому, що для отримання патенту дизайн повинен бути новим і ні в якому разі не різновидом вже існуючого. Крім того, патент видається на певний час. Саме тому, виробники оформлюють патент на дизайн, щоб захистити виріб до того часу, поки оформлять «trade dress» на рекламу та просування товару [11]. Отож, на відміну від патенту на дизайн продукту, «trade dress» є значно ширшим поняттям. Оскільки системно включає всі індивідуалізуючі характеристики товару.

Необхідно також здійснити порівняльний аналіз понять «trade dress» та промисловий зразок. Насамперед, промисловий зразок захищає дизайн у цілому, а «trade dress» - навіть деталі (зображення, звуки, текстуру, аромати, кольори, що в сукупності формують образ. Крім того, строк дії промислового зразка теж обмежений у часі (25 років), і не може бути продовжений, на відміну від «trade dress».

Не зважаючи на відсутність у законодавстві поняття «trade dress», окремі елементи можна захистити за допомогою торгівельної марки. Так, в Україні італійська компанія зареєструвала блакитний колір для неметалічних гайок, механічних фітінгів для труб, а також хомутів для них, Reckitt Benckiser зареєстрував темно-рожевий колір для своїх товарів для прибирання дому та гігієни^[10]. За допомогою реєстрації торгівельної марки або промислового зразка можна захистити форму і матеріал пляшки, етикетку, якщо вони матимуть спеціальний новий дизайн, відмінний від існуючих. У випадку використання спеціального графічного елемента в етикетці (наприклад, декоровану лозу, колосок пшениці), то його можна зареєструвати як окрему торгівельну марку.

Захистити свою продукцію можна у судовому порядку, а також через звернення до Антимонопольного комітету України, використовуючи відповідні положення Цивільного кодексу України, міжнародних конвенцій щодо захисту прав інтелектуальної власності, законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про авторське право і суміжні права», інших законодавчих актів.

Водночас законодавство зарубіжних держав щодо охорони «trade dress» попереду України і відповідні норми можуть бути імплементовані у національне законодавство. Аналіз зарубіжного досвіду показує, що поняття «trade dress» характерне саме для англосаксонських держав, сформувалося насамперед судовою практикою.

Захист «trade dress» в ЄС можливий за допомогою тривимірних торгових марок ЄС. Відомою є справа Apple Inc. проти DPMA (C421/13). Суть справи полягає у тому, що Apple Inc. вже зареєструвала тривимірну торгову марку в USPTO і також хотіли отримати відповідний захист в ЄС. Проте DPMA встановила, що торгова марка не повністю відповідає стандартам щодо ідентифікації джерела, оскільки поширюється тільки на представлення основних речей магазину. По справі Суд ЄС дійшов висновку, що «... макет магазину з урахуванням цілісності представлених ліній, кривих і фігур, може бути торговою маркою за тих умов, що існуватиме можливість відрізнити продукти чи послуги одного виробника від інших»[12]. У справі Крістіан Лубутен проти ван Харена Шоенена BV C-163/16, заявник намагався захистити червону підшву моделей

взуття. Суд дійшов висновку, що «форма виробу чи його частина відіграє важливе значення для створенні контуру і заповнення кольором, однак не слід вважати, що знак складається з форми, якщо реєстрація знака не мала на меті захистити форму, а тільки нанесення кольору на певну частину виробу [13].

Таким чином, у державах ЄС дедалі частіше звертаються до застосування категорії «trade dress» при вирішенні спорів, на віль не дивлячись на те, що таке поняття не притаманне країнам континентальної системи права, у тому числі в Австрії, Німеччині, Франції та ін. Поняття «trade dress» увійшло і до правового поля таких скандинавських держав як Норвегія та Фінляндія [14].

Висновки. Поняття «trade dress» слід розуміти як комерційний образ товару (або послуги), що дозволяє відрізнити виробника товару (або надавача послуги) та включає різноманітні елементи (у тому числі дизайн, форму, матеріали, кольори і т.п.), які вирізняють товари чи послуги.

За законодавством України та багатьох зарубіжних держав найбільш наближеним до «trade dress» є інститут торгівельної марки. Водночас у процесі рекодифікації ЦК України важливим є удосконалення також інститутів права інтелектуально власності, щоб захист виробників товарів відповідав сучасним тенденціям та європейським підходам. Саме тому, необхідно у проекті нового Цивільного кодексу України передбачити і поняття «trade dress».

Список використаних джерел:

1. Леонід Тарасенко. Охорона прав інтелектуальної власності на фірмовий стиль («trade dress»). URL: <http://tspartners.lviv.ua/articles/ohorona-prav-intelektualnoji-vlasnosti-na-firmovyi-styl-trade-dress/> (дата звернення: 24.04.2021).
2. Токарева В. О. Захист інтелектуальної власності в індустрії моди (порівняльний аспект). Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 170-174.
3. Уткіна М. С., Савицька І. В. Право інтелектуальної власності на «trade dress»: особливості та загальна характеристика. Правові горизонти. 2019. С. 49-53.
4. Воєводін Б. В. Теорія розпізнавального комерційного оформлення (трейд дрес – trade dress) та її використання в рекламі. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 245-250.
5. Ivan Hoffman. The Protection Of "Trade Dress" URL: <http://www.ivanhoffman.com/tradedress.html> (дата звернення: 25.04.2021).
6. When looks matter: Trade dress protection in Canada. URL: <https://www.smartbiggar.ca/insights/publication/when-looks-matter-trade-dress-protection-in-canada> (дата звернення: 26.04.2021).
7. Robert J. Yarbrough, Protection of Trade Dress URL: <http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent%20Recent%20Developments%20in%20Trade%20Dress.htm> (дата звернення: 26.04.2021).
8. Trade Dress Definition URL: http://www.law.cornell.edu/wex/trade_dress (дата звернення: 26.04.2021).
9. H.R.3163 – Trade Dress Protection Act. URL: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:H.R.+3163> (дата звернення: 27.04.2021).
10. Зоріна Ю. І. Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. К., 2007. 211 с.
11. Trade Dress. 'Lectric Law Library's Lexicon. URL: <http://www.lectlaw.com/def2/t035.htm> (дата звернення: 27.04.2021).
12. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al. URL: <http://cand.uscourts.gov/lhk/applevsamsung> (дата звернення: 28.04.2021).
13. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 June 2018. Christian Louboutin and Christian Louboutin Sas v van Haren Schoonen BV. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-163/16> (дата звернення: 28.04.2021).
14. Свиридова Е. А. Реклама как объект интеллектуальной собственности. Образование и право. 2012. № 12 (40). URL: <http://education.law-books.ru/shop/12-40-12/12-40-12-23.PDF> (дата звернення: 29.04.2021).