

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Правові горизонти



Legal horizons

ВИПУСК 19 (32)

Суми – 2019

DOI: <http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i19.p49>

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА «TRADE DRESS»: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Марина Сергіївна Уткіна,
кандидат юридичних наук,
викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства,
Навчально-науковий інститут права,
Сумський державний університет
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3801-3742>



Савицька Інна Владиславівна,
Навчально-науковий інститут права,
Сумського державного університету

Стаття присвячена актуальному протягом тривалого часу питанню, яке обговорюється як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями та суб'єктами господарювання – «trade dress» (фірмовий стиль). Це питання гостро постало перед власниками, зокрема, розробниками індивідуального дизайну їх товару та його упаковки або ж послуги.

Останнім часом саме фірмовий стиль продукції дуже важко захистити, коли конкуренти або інші особи, які хочуть отримати прибуток на чужій інтелектуальній власності, використовують його в своїх цілях. Це впливає на репутацію виробника, що призводить до зменшення кількості проданого товару, який раніше був для споживачів «унікальним», а зараз просто одним із багатьох, хто має такий самий дизайн, поєднання кольорів або форму товару.

У статті були визначено поняття «trade dress», охарактеризовані його основні особливості та функції, які він виконує, будучи важливим елементом торгової марки. Крім того, було проаналізовано судову практику в Україні, яка стосувалась захисту права інтелектуальної власності позивача на фірмовий стиль. Також досліджено законодавчий статус такого поняття в США та його регулювання.

Проаналізувавши основні характеристики фірмового стилю («trade dress»), було виведено і його специфічні ознаки, що визначають його як самостійний ключовий елемент торгової марки, які не можна ототожнювати. Так, головною такою ознакою можна назвати унікальність та оригінальність стилю, що має на меті індивідуалізувати товари або послуги певного суб'єкта господарювання. Ще однією ознакою варто назвати такий собі новий комерційний стиль, який виокремлює товар або послугу серед інших, робить його більш помітним для споживача.

Основні функції, які має фірмовий стиль, можна по суті вивести із самого змісту цього поняття, які зосереджені на ідентифікації, рекламуванні та демонструванні можливості довіри до виробника з боку споживачів, які вже придбали товар або послугу.

Також було досліджено Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», який фактично закладає основи захисту фірмового стилю товару або послуги в Україні. Тож можна вважати, що у даній сфері Україна має великий потенціал, який призведе до повного правового регулювання такого поняття як «trade dress» і, можливо, визначить повну процедуру для реалізації його охорони.

Ключові слова: фірмовий стиль; унікальність; товар; торгова марка; регулювання; дизайн; суб'єкт господарювання.

Utkina M. S., Savytska I.V. Intellectual property rights on trade dress: features and general characteristics. The article is devoted to a topical issue that is being discussed by foreign and domestic scientists and business entities – trade dress. This issue has been sharply raised by the owners, in particular the developers of the individual design of their product and its packaging or services.

Recently, exactly trade dress is very difficult to protect, especially when competitors or other individuals, who want to profit from someone else's intellectual property, use it for their own purposes. This affects the reputation of the manufacturer, leading to a decrease in the amount of goods sold, which has been "unique" for consumers and now is just simply one of many others that has the same design, color combination or product form.

The article defines the concept of trade dress, describes its main features and functions that it performs, being an important element of the brand. In addition, there was analyzed the case law in Ukraine concerning the protection of the plaintiff's intellectual property right to corporate identity. The legislative status of such a concept in the US and its regulation have also been investigated.

Having analyzed the main characteristics of the trade dress, its specific features were identified, defining it as an independent key element of the brand that cannot be equaled. The main feature can be called the uniqueness and originality of style, which aims to individualize the goods or services of a particular entity. Another feature is the new commercial style that distinguishes a product or service from others, making it more visible to the consumer.

The core features of a corporate identity can essentially be deduced from the very content of the concept, which focuses on identifying, advertising and demonstrating the ability to trust the manufacturer by consumers who have already purchased a product or service.

The Law of Ukraine "On Protection against Unfair Competition" was also investigated, which in fact lays the foundations for protecting the trade dress of a product or service in Ukraine. Therefore, it can be considered that in this area Ukraine has great potential that will lead to full legal regulation of the notion of "trade dress" and possibly define a complete procedure for its protection.

Keywords: trade dress; uniqueness; goods; trademark; regulation; design; entity..

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні в Україні нагальним питанням є створення дієвої та досконалої правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. У першу чергу, це зумовлено тим, що в умовах глобалізаційних процесів суспільство переходить у відносно нову епоху, коли головну цінність становлять інформація та знання в контексті якостей створювати щось нове. На даний час у світі існує безліч відомих торговельних марок, які є популярними в усьому світі та є впізнаними для усіх людей. Однак, необхідно наголосити на тому, що окрім звичних нам знаків, які застосовуються суб'єктами підприємництва для реклами своїх товарів та послуг, все більшої значущості набуває також і фірмовий стиль або ж так званий «trade dress». Зокрема, на законодавчому рівні країн ЄС та США вже давно є вживаним та закріпленим поняття «trade dress». Проте, у вітчизняній нормативно-правовій базі вищезазначене поняття не знайшло свого закріплення, незважаючи на те, що дана категорія певним чином відображає іншу категорію – «торговельна марка». Оскільки

фактично «trade dress» є певним чином «замаскованими» під торговельні марки та промислові зразки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним підґрунтям статті щодо визначення правової охорони та правового режиму торговельних марок в цілому та «trade dress» зокрема, є праці вітчизняних науковців, зокрема таких як : В. Гордейчук, В. Крижної, М. Ортинської, К Сопової, Л. Тарасенко, В. Токаревої та ін. Категорія «trade dress» також виступала і предметом дослідження за кордоном таких зарубіжних науковців як: Catherine Tucker Colleen V. Chien, James Bessen, Tom W. Bell, Lauren Fisher Kellner, Alex Kozinski, та інші.

Мета статті полягає у дослідженні поняття «trade dress», його загальної характеристики та особливостей як об'єкта права інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні в світі одним із найбільш актуальних питань є питання, що стосується охорони таких об'єктів інтелектуальної власності як знаки для товарів і

послуг, комерційні найменування, тобто засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, які необхідні в умовах сучасного ринку. Проте, не так часто розглядається така категорія як «trade dress» або ж «фірмовий стиль» саме в контексті надання йому охорони як об'єкта інтелектуальної власності. На нашу думку, це зумовлено тим, що дана категорія часто підлягає ототожненню, наданню характеристик вищеперерахованих об'єктів і не має самостійного повноцінного елемента.

В Англійському словнику юридичних термінів «trade dress» визначається як різноманітні елементи дизайну, які використовуються для рекламування певного товару чи послуги, наводячи як приклад унікальну форму пляшки, колір пігулки, декоративні елементи мережі ресторанів тощо [1].

Саме «trade dress» застосовується у господарській діяльності задля створення та відображення у собі загального стилю, іміджу тієї чи іншої організації, у якій в рамках законодавства здійснюється безпосередньо той чи інший вид підприємницької діяльності. На підтвердження цього слід процитувати Linda S. Paine-Powell, яка зазначила, що «споживач може увійти до «фірмового досвіду» ресторану або торгового центру, де різні види зображень, звуків, текстури, ароматів і, можливо, смаків, поєднуються в «загальний образ», який можна охарактеризувати як фірмовий стиль» [2, с. 366].

Л. Л. Тарасенко привертає увагу до думки, що під фірмовим стилем або ж «trade dress» слід розуміти загальний образ або вигляд продукту чи послуги, яка надається, що формує про нього загальне уявлення і своїм виглядом підкреслює усі його переваги, у тому числі це стосується і цифрового середовища, наприклад, дизайн веб-сайту. Також було виділено певні специфічні ознаки фірмового стилю («trade dress»). До них, зокрема, було віднесено те, що він становить собою:

– унікальний та оригінальний стиль у певній сфері діяльності, що має на меті індивідуалізувати товари або послуги певного суб'єкта господарювання;

– новий комерційний стиль, який відрізняється від інших, які уже існують, а таким чином – призводить до індивідуалізації товарів і послуг суб'єкта господарювання [3, с. 69].

На нашу думку, достойної уваги також заслуговує теза стосовно того, що торговельна марка разом із фірмовим гаслом, комплектом шрифтів, логотипом та фірмовим блоком становить собою один із структурних елементів «trade dress». Проте, товарний знак все одно залишається найважливішою складовою «trade dress», оскільки

саме він виражає свою функціональність через знак обслуговування.

Судочинство неодноразово встановлювало факти незаконного використання належних позивачеві майнових прав інтелектуальної власності на фірмовий стиль з боку відповідачів. Зокрема, відповідачами відкрито заклади громадського харчування «Вареничная «Катюша», і при цьому логотип, що використовується для даних закладів харчування має настільки високу схожість, що його, що його можна сплутати з належним позивачу торговим знаком. Також відповідачами активно використовувався дизайн як екстер'єру, так і інтер'єру ресторанів, меблювання, аксесуари, декор, колірну гаму аналогічно встановленим у складеному творі. Суд ухвалив рішення про припинення незаконного використання складеного твору, яким охоронявся екстер'єр та інтер'єр закладу шляхом відтворення будь-якими засобами візуальних виглядів дизайну інтер'єру закладів харчування, швидкого і повсякчасного обслуговування (ресторанів, кафе тощо) з використанням певних кольорових рішень та елементів декору складеного твору, шляхом демонстрації та публічного показу складеного твору, шляхом відтворення дизайну окремих елементів і деталей, відповідних креслень, схем та ескізів складеного твору [4].

На нашу думку, дана справа є яскравим прикладом незаконного використання «trade dress», що становив собою об'єкт правової охорони. У цьому випадку основоположним елементом «trade dress» була торговельна марка. Таким чином, аналізуючи дану ситуацію, робимо висновок, що метою захисту «trade dress» став безпосередньо захист репутації суб'єкта підприємницької діяльності.

Також проаналізувавши положення статей Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вважаємо за доцільне виділити наступне. Неправомірним вважається використання в тому числі як чужої торговельної марки (знаку для товарів і послуг), так і рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання, копіювання зовнішнього вигляду продукції [5].

У свою чергу, у зарубіжних країнах такий об'єкт інтелектуальної власності як «trade dress» або ж фірмовий стиль у більшості випадків має такий же обсяг правової охорони як і торговельна марка. Для цього можуть бути різні підстави.

По-перше, за основу такого стилю «покладений» знак для товарів і послуг, навколо якого і формується «trade dress».

По-друге, представники західної наукової спільноти схильні до думки, що «trade dress» слід розглядати певним чином як доповнення до вже зареєстрованої торговельної марки, який забезпечує йому більшу впізнаваність серед споживачів. А таким чином, «trade dress» є уособленням конкретного знаку для товарів і послуг, а так – посилює її застосування, при чому виокремлюючи конкретний, певний фірмовий стиль. На підтвердження цієї тези слід навести наступний приклад: відповідно до законодавства США, право інтелектуальної власності на «trade dress» отримує таку саму правову охорону, як і право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

У США вже у 1998 році було прийнято відповідний нормативно-правовий акт, який визначав поняття «trade dress» - Trade Dress Protection Act. Відповідно до даного Закону, поняття «trade dress» слід розглядати як сукупність оформлення упаковки, етикетки, контейнери, коробки, пляшки тощо, в яких поміщена продукція, колір чи поєднання кольорів, форма продукції, запахи, звуки, якими супроводжується продукція, екстер'єр чи інтер'єр закладів. Зокрема, ми можемо навести один із найяскравіших та впізнаваних прикладів – пляшка. Уся наукова спільнота знає, що правова охорона у даному випадку поширюється окрім словесного елемента «Coca-Cola» та її етикетки, але, у першу чергу, на саму пляшку – її форму.

Розповсюдженою у сфері інтелектуальної власності є думка, що категорія «trade dress» може ототожнюватися із торговельною маркою. Це пов'язано із тим, що певним чином можна порівняти із комбінованим видом торговельної марки, оскільки у такому випадку вона відображає частину етикетки товару. У таких випадках строк дії охорони, як і на торговельні марки, може бути продовжений необмежену кількість разів. У свою чергу, «trade dress» можна ототожнювати і з промисловими зразками, що є уособленням дизайну і форми продукції. Але тоді «trade dress» може отримати правову охорону як промисловий зразок, строк дії якого становить всього 25 років.

«Trade dress» становить собою загальне уявлення або ж вигляд надаваного продукту або надаваної послуги в цілому. Необхідно зазначити, що із вищевикладеного ми можемо виокремити наступні ознаки «trade dress» :

– унікальність та оригінальність. Це означає, що стиль певного продукту або певної послуги, що

продає/надає суб'єкт підприємницької діяльності, буде індивідуалізувати та виокремлювати саме його серед інших;

– це новий комерційний стиль, який відрізняється від інших, уже існуючих, і цим індивідуалізує товари і послуги суб'єкта господарювання.

До основних функцій «trade dress», які впливають безпосередньо із самого його визначення, особливостей та ознак, можна віднести:

– ідентифікація. Завдяки такому стилю дозволяє покупцеві розрізнити необхідний товар або ж послугу за певними його ознаками та особливостями, а таким чином – ідентифікувати серед інших послуг або товарів;

– рекламування або ж рекламно-інформаційна функція. У разі належності певному товару або послугі «trade dress», це значно підвищує ефективність рекламно-інформаційної діяльності. Взагалі, слід констатувати, що усі об'єкти, що містять в собі складові «trade dress» і є рекламними елементами;

– довіра. Коли покупець є впевненим та переконався у якості товару або послуги, то довіра буде розповсюджуватись і на інші товари та послуги фірми.

Висновки. «Trade dress» дуже довго ототожнювався з поняттям та змістом торгової марки, що вбирав в себе усі сході поняття. Але важливо підкреслити його індивідуалізацію, яка є візуальною характеристикою продукту, його особливостей та основних характеристик. Уже давно поняття та права фірмового стилю лобіюються в зарубіжних країнах, виражаються в законодавчих актах та стають все більш актуальними в різних сферах суспільного життя. В Україні про «trade dress» говорять також відносно давно, але його фактичне регулювання і досі відсутнє. У фірмовий стиль можна включити не тільки оформлення продукції чи його упаковки, а також рекламні матеріали для популяризації його серед споживачів. Тобто все що стосується візуалізації та формування асоціативного ряду з товаром або послугою – все це «trade dress». Важливість його захисту проявляється у неправомірних діях різних суб'єктів господарювання, які часто можуть запозичувати фірмовий стиль іншого виробника, ставлячи собі конкретну мету: зароблення прибутку, базуючись на репутації фактичного власника «trade dress» або ж просто погіршення репутації того самого виробника. Тому доцільно захищати таке явище як фірмовий стиль, який часто стає об'єктом посягань, і врегулювати відносини, які стосуються цієї сфери.

Література:

1. Trade Dress Definition. URL: http://www.law.cornell.edu/wex/trade_dress
2. Linda S. Paine-Powell. Two Pesos v Taco Cabana: the cloak of US trade mark law shall shield trade dress. *European Intellectual Property Review*. 1992, 14(10), 365-368.
3. Тарасенко Л. Л. Використання знака для товарів і послуг і «trade dress». *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2019. № 55 (Том 2). с. 66-70.
4. Охорона прав інтелектуальної власності на фірмовий стиль («trade dress»). URL : <http://tspartners.lviv.ua/articles/ohorona-prav-intelektualnoji-vlasnosti-na-firmovuj-styl-trade-dress/>
5. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07. 06. 1996 р. № 236/96-ВР. Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80>.