

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

**РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ**

МАТЕРІАЛИ
IV Міжнародної науково-практичної конференції
(Суми, 21–22 травня 2020 року)

У двох частинах

Частина 1



Суми
Сумський державний університет
2020

ОХОРОНА ПРАВ НА «TRADE DRESS»: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Савицька І. В.

*Студентка III курсу ННІ права
Сумського державного університету*

Науковий керівник: Уткіна М. С.

*к. ю. н., викладач кафедри КПДС ННІ права
Сумського державного університету*

Питання щодо 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 актуалізуються в усьому світі. Проте, доволі рідко 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 дану категорію часто ототожнюють із вищеперерахованими об'єктами і не надають їй статусу самостійного повноцінного елемента.

Для того, щоб захист «trade dress» мав успіх, необхідно, у першу чергу, аргументувати, що «trade dress» є унікальним, не обумовленим функціональною потребою, а також є добре впізнаваним та відомим серед покупців, посягання на який наносить великі збитки його власнику. Це стосується як конкретних збитків, завданих через недобросовісну конкуренцію або вироблення підробного товару, так і посягання на право інтелектуальної власності особи, яка розробила цю концепцію, що обумовлює більш глобальні проблеми порушення прав людини. Тому визнання захисту «trade dress» є важливим кроком для будь-якої правової, соціальної держави.

Аналізуючи досвід зарубіжних країн щодо надання охорони «trade dress», Україна може брати приклад її ефективного впровадження. Зокрема, одним із позитивних моментів є те, що у багатьох зарубіжних країнах дана категорія у тому чи іншому вигляді законодавчо визначена. Не обов'язково це пряме визначення, це також може бути елементом іншого поняття, наприклад, торгової марки. Якщо говорити про Канаду і США, то вони мають досить установлену сферу захисту «trade dress», яка фактично регулюється конкретними законодавчими актами. У Канаді «trade dress» може бути захищено як Законом «Про торговельні марки», так і загальним законодавством. Фірмовий стиль може бути зареєстрований в Управлінні торгових марок Канади як «характерний вид», який визначений в законі як «формування виробів або їх упаковки» або «форма обгортки чи упаковки товарів». Однак, на відміну від традиційних торгових марок, «характерний вид» може бути зареєстрований тільки в Канаді у разі, якщо він використовувався в Канаді та повинен стати впізнаваним на момент подачі заявки. Іншими словами, заявник повинен довести, що суспільство визнало відмінний вигляд як

позначення продукту. Також він повинен чітко надати доводи щодо відмінності за допомогою підписки або встановленої законодавством статутної декларації, а доказ такої набутої відмінності по всій Канаді повинен бути представлений, у випадку якщо не проходження такої реєстрації буде обмежено географічно [1].

У свою чергу, цікавою є позиція східних країн, які поступово впроваджують це поняття у законодавчу сферу через прямі та непрямі поняття, які дають достовірну та надійну охорону фірмового стилю продукції. Існує навіть практика, коли суб'єкти господарювання з різних країн світу отримують таку ліцензію на охорону фірмового стилю саме в Китаї, де вона надається на 10 років. Наприклад, відомий німецький виробник подав багато таких дизайнерських заявок на свої коробки з пульверизаторами, і в 2016 році подав позов до суду про порушення дизайну проти китайського конкурента за несанкціоноване використання однієї його коробки для такої ж продукції. Суд постановив, що ці дві упаковки подібні, і наказав відповідачу припинити дію порушення та усунути несприятливі наслідки.

В Індії немає конкретного визначення захисту «trade dress» відповідно до Закону «Про торгові марки» від 1999 року. Однак з поступовим розвитком законодавства про інтелектуальну власність, Індія зараз використовує міжнародні стандарти. Нова поправка визнає захист торгового виду товару через нове визначення торгової марки, яке впливає із Розділу 2 Закону «Про торговельні марки» [2].

В Сполучених Штатах Америки основу захисту «trade dress» закріплено у 43 (а) розділі Закону Ланхема. Відповідно до цього закону, «trade dress» становить собою загальний імідж або загальний вигляд товару, який може включати в себе розмір, форму, колір або кольорові комбінації, текстура, графіка. Сюди можна навіть віднести певні техніки продажу, які використовує продавець.

Явище «trade dress» фактично доступне і для зареєстрованих, і для незареєстрованих товарів, що дає можливість захистити права власника цього товару. Якщо ж товар не зареєстрованих, знов таки, його захист забезпечується вищевказаним розділом 43 (а) Закону Ланхема, який гарантує протекцію будь-якого слова, терміну, імені, символу чи пристрою або будь-якої комбінації, що використовується на/у зв'язку з будь-яким товаром або послугою, упаковкою для цього товару.

Таким чином, передбачається захист шляхом подання цивільного позову проти будь-якої особи, яка використовує слово чи комбінацію слів, термін, ім'я, символ або пристрій, пов'язаний з будь-яким товаром або послугою, що належить іншій людині, з метою викликати плутанину або обман щодо походження відповідного товару/послуги. Він також передбачає, що у цивільному позові про порушення «trade dress» за торговий

вигляд, який не зареєстрований в основному реєстрі, особа, яка вимагає захисту, бере на себе тягар доказування і доведення того факту, що дана справа не є функціональною [2].

Проте, функціональна особливість товару не захищається цим актом. Що ж стосується елемента відмінності, то закони США можуть бути класифіковані як загальні, описові, сугестивні, довільні або вигадливі знаки, які мають право на захист їх товарних знаків. Загальні знаки не можуть бути захищені товарними, оскільки кількість таких відповідних термінів обмежена, і всі торговці повинні однак дозволено використовувати такі терміни для опису власних товарів, коли вони конкурують із замовником.

Відмінність та нефункціональність – це два основних критерії захисту «trade dress» в США. Знов таки, позивач повинен подати заяву і довести наступне:

1. Позивач має захищений торговий вигляд в чітко сформульованому дизайні або поєднанні елементів, яка або є по своїй суті відмінними, або набули своєрідність через вторинне значення, тобто покупець асоціює символ з самим товаром і його походженням.

2. Знак або торговий вид, який підозрюється, створює ймовірність плутанини щодо походження, спонсорства, фактичної приналежності чи зв'язку. Цей елемент не спирається на те, чи є торговий вид, який належить відповідачу, ідентичним тому, що належить позивачеві; скоріше навіть подібність справленого загального враження підлягає порівнянню і випробуванню.

3. Якщо торговий вид не є зареєстрованим, то позивач повинен довести, що він не є функціональним. Якщо ж торговий вид має реєстрацію, то це є імовірним доказом його, так би мовити, непрацездатності, а такий тягар в разі прояву покладається на відповідача. Дана вимога є досить цікавою у своєму прояві та щоб довести її, торговий вид, який підлягає захисту, не повинен ніяк функціонувати. Тобто, конфігурація форм, дизайну, кольорів або ж матеріалів, що входять до цього «trade dress» не повинна мати на меті створення асоціативного ряду, розпізнавання у свідомості споживача.

Тож з огляду на досвід зарубіжних країн, важливо підкреслити, що Україна може брати приклад ефективного впровадження охорони «trade dress».

ЛІТЕРАТУРА:

1. When looks matter: Trade dress protection in Canada. URL : <https://www.smartbiggar.ca/insights/publication/when-looks-matter-trade-dress-protection-in-canada>.
2. Trade Dress Protection Position In U.S And India An Analysis. URL : <http://www.legalserviceindia.com/legal/article-1239-trade-dress-protection-position-in-u-s-and-india-an-analysis.html>.