

СЛОВО МОЛОДИМ ВЧЕНИМ



Павло Іванов

аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
(Хмельницький, Україна)
ipphd2023@gmail.com

УДК 347.772

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ФІРМОВИХ КОЛЬОРІВ ЯК ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

АНОТАЦІЯ. Вплив кольору на людину важко переоцінити. Так, біологічно ми налаштовані реагувати певним чином на різні кольорові подразники, тоді як відповідно до культури та традиції ми надаємо кольору різного соціального значення, що допомагає об'єднуватись у різні спільноти, ідентифікувати нашу належність до них. Так само і маркетинг важко увявити без задіяння різних кольорів. Тому не дивно, що компанії намагаються захистити свої фірмові кольори, зокрема як торговельну марку, і протидіяти використанню таких кольорів своїми конкурентами.

Нині існує три способи, за допомогою яких колір може бути частиною торговельної марки: як частина традиційної марки (що містить інші визначальні ознаки; як-от слова та форми); як єдина послідовна ознака зовнішнього вигляду продукту; як колір як такий (також відомий як абстрактний колір). Саме цей останній спосіб і стане предметом нашого дослідження.

Захист кольору як торговельної марки є відносно недавнім явищем. До 1980-х років захист абстрактних кольорів був переважно неможливим відповідно до більшості національних законів про торговельні марки. Такий захист допускався лише за доктриною недобросовісної конкуренції.

Метою статті є порівняння захисту фірмових кольорів як торговельних марок у Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі (на прикладі права Німеччини та Великої Британії).

Встановлено, що за останні кілька десятиліть фірмові кольори пройшли шлях від повного невизнання за ними неможливості бути зареєстрованими як торговельні марки до закріплення такої можливості на законодавчому рівні. Значну роль при цьому відіграла судова практика, причому як у країнах загального, так і континентального права. Підхід США та Європейського Союзу щодо правового захисту фірмових кольорів як торговельних марок має низку спільних ознак. По-перше, колір як такий чи комбінація кольорів у принципі може бути зареєстровано як торговельну марку. По-друге, в заявці на реєстрацію необхідно подати графічне відо-

браження кольору як такого чи комбінації кольорів, яке б давало змогу визначити межі правової охорони, яка буде надана у разі реєстрації такої торговельної марки. По-третє, необхідно підтвердити, що колір як такий чи комбінація кольорів мають розрізняльну здатність, як правило, набуту внаслідок використання.

Ключові слова: фірмовий колір; колір як такий; комбінація кольорів; розрізняльна здатність; торговельна марка.

Вплив кольору на людину важко переоцінити. Так, біологічно ми налаштовані реагувати певним чином на різні кольорові подразники, тоді як відповідно до культури та традиції ми надаємо кольору різного соціального значення, що допомагає об'єднуватись у різні спільноти, ідентифікувати нашу належність до них. Так само і маркетинг важко уявити без задіяння різних кольорів. Тому не дивно, що компанії намагаються захистити свої фірмові кольори, зокрема і як торговельну марку, і протидіяти використанню таких кольорів своїми конкурентами.

Нині існує три способи, за допомогою яких колір може бути частиною торговельної марки: як частина традиційної марки (що містить інші визначальні ознаки, як-от слова та форми); як єдина послідовна ознака зовнішнього вигляду продукту; як колір як такий (також відомий як абстрактний колір). Саме цей останній спосіб і стане предметом нашого дослідження.

Захист кольору як торговельної марки є відносно недавнім явищем. До 1980-х років захист абстрактних кольорів був переважно неможливим відповідно до більшості національних законів про торговельні марки. Такий захист допускався лише за доктриною недобросовісної конкуренції.

Метою дослідження є порівняння захисту фірмових кольорів як торговельних марок у Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі (на прикладі права Німеччини та Великої Британії).

Сполучені Штати Америки

Право торговельних марок у США почало свою лібералізацію ще з Закону Ленхема (*Lanham Act*)¹ 1946 р. Відповідно до цього Закону під торговельною маркою розуміють будь-яке слово, назву, символ або спосіб або будь-яку їх комбінацію, що ідентифікує та відрізняє товари одного виробника або продавця від товарів інших виробників або продавців. Хоча кольори явно не вказані як потенційна торговельна марка у цьому визначенні, у Законі немає нічого, що заважало б окремому кольору бути предметом торговельної марки.

Практика захисту фірмових кольорів як торговельних марок у США почалася ще з рішення Апеляційного суду США по федеральному округу

¹ Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C.) <<https://govtrackus.s3.amazonaws.com/legislink/pdf/stat/60/STATUTE-60-Pg427.pdf>> (accessed: 23.12.2022).

у справі *In re Owens-Corning Fiberglas Corporation* від 8 жовтня 1985 р.² Справа стосувалась заявки *Owens-Corning* на реєстрацію рожевого кольору як торговельної марки. *Owens Corning* займалася виробництвом скловолокна рожевого відтінку понад 30 років та використовувала рожевий колір як маркетинговий інструмент: слоганом був “Думаючи по-рожевому”, а персонажем-талісманом – рожева пантера. В обґрунтуванні свого рішення суд зазначив, що судова практика розвивалася відповідно до Закону Ленхема³ за принципом, згідно з яким, якщо знак може мати або набуті розрізняльну здатність для товарів заявника в торгівлі, він може служити торговельною маркою. Зазначаючи, що ‘використання *Owens-Corning* кольору “рожевий” не виконує не пов’язаних із торговельною маркою функцій, і відповідає комерційним і суспільним цілям торговельних марок’, Суд дійшов висновку, що таке використання ‘виконує класичну функцію торговельної марки – вказує на походження товару і, таким чином, захищає громадськість’. Виходячи з цього, Суд постановив, що *Owens-Corning* ‘мала право зареєструвати свій знак’⁴.

Наступним кроком розвитку прецедентної практики щодо захисту кольору як торговельної марки стало рішення у справі *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*⁵. Компанія *Qualitex* протягом тривалого часу фарбувала вироблювані нею покриття для прасувальних дошок у зелено-золотий колір. Після того, як компанія-відповідач *Jacobson Products* стала наслідувати її, пофарбувавши власну продукцію в ідентичний колір, компанія *Qualitex* зареєструвала свій фірмовий зелено-золотий колір як торговельну марку і подала до суду на відповідача за порушення прав на торговельну марку та недобросовісну конкуренцію. Компанія *Jacobson Products* стверджувала, що колір сам собою не може охоронятись як торговельна марка. Такий підхід сприйняли судом апеляційної інстанції, що призвело до анулювання торговельної марки. Однак Верховний суд визнав оспорювану торговельну марку дійсною, відновивши її охорону, оскільки в законодавстві не було перешкод для охорони як торговельної марки кольору самого собою.

Суд зазначив, що ‘іноді колір відповідатиме загальним законодавчим вимогам щодо торговельної марки. І коли це відбувається, жодне спеціальне правило закону не заважає використанню кольору як торговельної марки’. Верховний суд, враховуючи формулювання Закону Ленхема та принципи законодавства про торговельні марки, вирішив, що колір сам собою може бути включений до категорії знаків, які можуть

² *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985) <<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/774/774.F2d.1116.84-1416.html>> (accessed: 23.12.2022).

³ Lanham Act (n 1).

⁴ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116 (n 2).

⁵ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* 514 U.S. 159 (1995) <<https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/514/159.html>> (accessed: 23.12.2022).

служити як торговельні марки. Суд визнав, що колір продукту не схожий на довільні, вигадливі або незвичайні слова чи дизайн, які автоматично повідомляють громадськості, що вони відносяться до конкретного бренду, але він також зазначив, що з часом певний колір на продукті може набути цієї характеристики та бути здатним позначати бренд. Тобто, якщо колір може служити функцією вказівки на джерело або бренд продукту таким же чином, як і слова, тоді немає жодних причин для відмови кольору як такого в реєстрації як торговельної марки. Як зазначив Суд, 'сама здатність торговельної марки розрізняти джерело, а не її онтологічний статус як кольорова форма, аромат, слово чи знак, дозволяє служити [торговельною маркою]'⁶.

Суд також спростував багато аргументів противників надання охорони кольору як торговельній марці. Так, у відповідь на аргумент про можливе змішування відтінків кольорів через різне сприйняття людей, різні умови освітлення і, відповідно, відсутність доступного для розуміння обсягу охорони кольору як торговельної марки, Суд встановив, що складні питання змішування виникають також і при аналізі словесних, кольорових, образотворчих торговельних марок, і що вирішення цих труднощів не є неможливим для суддів. Іншим аргументом відповідача було застосування так званої теорії "вичерпання кольорів" (*color depletion*), яка полягає у тому, що кількість кольорів є обмеженою і при допуску кольорів до охорони як торговельних марок неминуче вичерпається запас доступних для використання кольорів, що суттєво ускладнить діяльність конкурентів. Суд дійшов висновку, що це занадто атипова ситуація, щоб запроваджувати повну заборону на реєстрацію кольору як торговельної марки. До того ж питання допустимості інших кольорів для реєстрації варто досліджувати в рамках широко застосовуваної доктрини функціональності⁷.

Німеччина

Фірмові кольори відповідно до німецького права інтелектуальної власності традиційно могли захищатися лише як частина зовнішнього вигляду товару. Тобто колір або комбінація кольорів могли бути зареєстровані як торговельні марки лише в межах пакування. Оскільки кольори зазвичай використовуються у зв'язку з зображенням, словами чи формою продукту, то отримують захист опосередковано як частина від цілого зовнішнього вигляду⁸. Однак з метою гармонізації німецького права інтелектуальної власності до права ЄС Закон Німеччини про тор-

⁶ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* 514 U.S. 159 (1995) (n 5).

⁷ *Ibid.*

⁸ M Caldarola, 'Questions Relating to Abstract Colour Marks: Recent Developments in Germany' [2003] 25 (6) E.I.P.R. 248.

говельні марки був переглянутий, після чого нетрадиційні торговельні марки, зокрема і колір, стали предметом захисту⁹.

Сьогодні, у ст. 3 Закону Німеччини про торговельні марки (*MarkenG*) передбачено, що усі знаки, зокрема слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, звуки, тривимірні малюнки, форми товарів або їхнє пакування, включаючи кольори та комбінації кольорів, можуть охоронятись як торговельні марки, якщо вони здатні відрізнити товари чи послуги одного підприємства від товарів чи послуг інших підприємств. При цьому не підлягають охороні як торговельні марки знаки, що складаються виключно з форм або інших характеристик: які є результатом природного стану самих товарів; які необхідні для отримання технічного результату; або які надають істотну цінність товару¹⁰. Отже, колір для реєстрації як торговельної марки повинен відповідати тим самим вимогам, що й інші знаки, а саме мати розрізняльну здатність.

Це отримує своє підтвердження і в німецькій судовій практиці. Зокрема, рішення Федерального верховного суду Німеччини (*Bundesgerichtshof*) від 20 березня 1999 р. є одним із перших, в якому було визнано, що кольори чи їхні комбінації як такі (*per se*) можуть бути зареєстровані як торговельні марки. В обґрунтування цього Федеральний верховний суд Німеччини зазначив, що згідно з формулюванням ст. 3 Закону Німеччини про торговельні марки торговельні марки, які складаються з кольорів і комбінацій кольорів, не повинні підлягати суворішим вимогам, ніж інші типи торговельних марок, щодо критеріїв їхньої здатності бути торговельною маркою¹¹.

При цьому в заявці на реєстрацію кольору як такого чи комбінації кольорів як торговельної марки потрібно подавати зображення зазначеної торговельної марки, яке має бути представлено чітко, точно, виразно, доступно, зрозуміло, надійними та об'єктивними способами¹². Заявник повинен вказати колірну модель і номер конкретного відтінку кольору за цією моделлю¹³.

Також варто зауважити, що вказане вище реформування Закону Німеччини про торговельні марки супроводжувалося змінами в розумінні здатності кольору слугувати розрізняльною ознакою. Так, побутувала

⁹ R Carapeto, 'A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks' (2016) 34 *Waseda Bulletin of Comparative Law* 41.

¹⁰ Act on the Protection of Trade Marks and other Signs of 25 October 1994 <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/englisch_markeng.html> (accessed: 23.12.22).

¹¹ BGH Mar. 25, 1999, GRUR 1999, 730 (grey/magenta for telecommunication services) <https://www.judicialis.de/Bundesgerichtshof_I-ZB-5-98_Beschluss_25.03.1999.html> (accessed: 23.12.2022).

¹² Marie-Avril Roux Steinkühler, 'The modernisation of German trademark procedures' (Copyright Mars – IP, Feb 21, 2022) <<https://www.mars-ip.eu/post/the-modernisation-of-german-trademark-procedures?lang=en>> (accessed: 23.12.2022).

¹³ Marilena Shambarta, 'Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trademark Law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and United States of America' <http://mslawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional_signs_such_as_colours_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf> (accessed: 23.12.2022).

думка, що споживачі сприймають використання більшості фірмових кольорів як декоративні елементи в рекламі. Крім того, стверджується, що оскільки існує велика кількість відтінків кольорів, здатність середньостатистичного споживача розрізнити такі відтінки обмежена¹⁴. Однак вже у цьому рішенні Федеральний верховний суд Німеччини вказав, що комбінація кольорів за своєю суттю не може виконувати функцію ознаки походження, але це не означає, що відтінок кольору чи комбінація кольорів має недостатню розрізняльну здатність як торговельної марки¹⁵. Крім того, відповідно до ст. 8 Закону Німеччини про торговельні марки позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності, але набули її внаслідок їх використання, можуть бути зареєстровані як торговельні марки.

Велика Британія

У Великій Британії можливість реєстрації кольору як такого у ролі торговельної марки впливає зі ст. 1 Закону Великої Британії про торговельні марки 1994 р.¹⁶, відповідно до нього торговельна марка може складатися зі слів (включаючи особисті імена), малюнків, літер, цифр, кольорів, звуків або форми товарів чи їх пакування. Однак, беручи до уваги те, що Велика Британія належить до країн загального права, увагу слід насамперед приділити відповідним прецедентним рішенням суддів. Однією з перших була справа *Ty Nant Spring Water Ltd's*¹⁷, яка стосувалася заявки на реєстрацію як торговельної марки кольорового позначення “кобальт синій” для пляшок із водою. Це було зроблено шляхом опису пляшки синього кобальту з точки зору її оптичних характеристик із заданою товщиною стінки, домінуючим діапазоном довжини хвиль, чистотою та оптичною яскравістю. Під час перевірки заявки було встановлено, що вказаний словесний опис є недостатнім для цілей ідентифікації знаку та, як висновок, що знак не може бути відображений графічно. Після оскарження це рішення було частково змінено та встановлено, що такий знак у принципі може бути відображений графічно¹⁸. При цьому зауважено, що зазвичай для точного визначення знака може знадобитися деяка додаткова інформація, матеріал або еталон, було б нерозумно очікувати, що хтось, звертаючись до реєстру, піде на такі зусилля, як проведення спектрофотометричних тестів¹⁹.

¹⁴ Charlotte Schulze, ‘Registering Colour Trade Marks in the European Union’ [2003] 25 (2) E.I.P.R. 59–60.

¹⁵ BGH Mar. 25, 1999, GRUR 1999, 730 (n 11).

¹⁶ Trade Marks Act 1994 <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/data.xht?view=snippet&wrap=true>> (accessed: 23.12.2022).

¹⁷ IPO Application BL O/241/99 Ty Nant Spring Water Ltd’s Application (BL O/241/99) <<http://www.ipo.gov.uk/o24199.pdf>> (accessed: 23.12.2022).

¹⁸ Schulze (n 14) 61.

¹⁹ David I. Bainbridge, *Intellectual Property* (Eighth edition, Pearson Education Limited 2010) 674–5.

Вимогами до графічного відображення знаку встановлено, що знаки, які складаються виключно з кольору або комбінації кольорів, можуть бути представлені через надання словесного опису кольору (кольорів), наприклад, темно-синій та світло-зелений, із зазначенням цих кольорів із використанням міжнародно визнаної колірної моделі, наприклад *Pantone, Focoltone, Munsell Color* або *Toyo*²⁰.

Подальший розвиток цивільно-правового захисту фірмових кольорів як торговельних марок пов'язаний з рішенням у справі *Société Des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd*²¹. Справа стосувалась заявки *Cadbury UK Ltd* на реєстрацію фіолетового кольору (*Pantone 2685C*), який наноситься на всю видиму поверхню або є переважаючим кольором, нанесеним на всю видиму поверхню упаковки товарів стосовно низки харчових продуктів із вмістом какао. *Societe des Produits Nestle SA* заперечило проти реєстрації такої торговельної марки на тій підставі, що *Cadbury* мало право реєструвати марку лише щодо товарів, для яких колір набув розрізняльної здатності, тобто тільки щодо фіолетового кольору, який наноситься на всю видиму поверхню пакування для шоколадних батончиків і шоколаду у формі таблеток, харчового шоколаду, питного шоколаду та препаратів для виготовлення питного шоколаду. Задовольняючи позов *Nestle* та відмовляючи в реєстрації вказаної торговельної марки, суд зазначив:

Вирішальний момент полягає в неправильному тлумаченні словесного опису графічного зображення знака, на який подається заявка. В описі йдеться не лише про фіолетовий колір, нанесений на всю видиму поверхню пакування товару, а й про альтернативний варіант, тобто “або переважаючий колір, нанесений на всю видиму поверхню...” Використання слова “переважаючий” відкриває двері для безлічі різних візуальних форм у результаті непрямого відсилання до інших кольорів та інших візуальних матеріалів, які не відображаються чи не описуються в заявці та над якими може переважати фіолетовий колір. <...> Словесний опис знака охоплює невизначену кількість знаків. <...> Таким чином, знак, на який подано заявку, не має необхідної ясності, точності, визначеності, надійності та об'єктивності, щоб бути зареєстрованим²².

Cadbury кілька разів намагалось безуспішно оскаржувати це рішення, яке остаточно було підтверджено 5 грудня 2018 р.²³. Як відзначається

²⁰ Trade Marks Manual (*Intellectual Property Office*) <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/361114/Manual_of_trade_marks_practice.pdf> (accessed: 23.12.2022).

²¹ *Société Des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd* (2013) EWCA Civ 1174 (04 October 2013) <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/1174.html>> (accessed: 23.12.2022).

²² *Société Des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd* (2013) EWCA Civ 1174 (n 21).

²³ *Cadbury UK Ltd v The Comptroller General of Patents Designs And Trade Marks* (2018) EWCA Civ 2715 (05 December 2018) <<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/2715.html>> (accessed: 23.12.2022).

рішення у цій справі призвело до принаймні двох наслідків: по-перше, заявка щодо реєстрації як торговельної марки кольору, який нанесений на усю видиму частину пакування, відповідала б встановленим вимогам²⁴; по-друге, заявка, яка б містила більш точний словесний опис знака, який би уникав неоднозначного тлумачення, ймовірно, мала б більше шансів на успіх²⁵.

Європейський Союз

Очевидно, що підхід країн Європи щодо захисту фірмових кольорів як торговельної марки багато в чому сформувався під впливом *acquis communautaire* Європейського Союзу. Зокрема, це відбувалося шляхом імплементації Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 р. про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок²⁶ та впровадження практики Суду Європейського Союзу.

Відповідно до ст. 3 Директиви (ЄС) 2015/2436 торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, у тому числі власних імен та прізвищ, або зразків, літер, цифр, *кольорів*, форм товарів або пакування товарів, або звуків. Директиви, що діяли раніше, відповідно Директива 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. “Про наближення законодавства держав-членів, що стосується торговельних марок”²⁷ та Директива 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 р. Європейського Парламенту та Ради “Про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок”²⁸, не містили вказівку на колір як можливий знак для реєстрації як торговельної марки, вони в принципі допускали таку можливість, оскільки не передбачали вичерпного переліку таких знаків (ст. 2 Директива 89/104/ЄЕС та ст. 2 Директива 2008/95/ЄС).

Вказане отримало своє підтвердження у рішенні Суду Європейського Союзу у справі *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*²⁹, в якій перед судом постало питання: чи колір як такий здатний мати розрізняльну здатність, і, за ствердної відповіді, у яких випадках? Відповідаючи на нього, Суд вказав, що у випадку із кольором як таким існування розрізняльної здатності без будь-якого попереднього використання може допускатися

²⁴ Julius Stobbs, Geoff Weller, ‘United Kingdom Trade Mark and Design Decisions 2013’ [2014] 45 (2) IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 222.

²⁵ Jessica Stretch, ‘The colour purple’ (2013) 163 New Law Journal 17.

²⁶ Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks <<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>> (accessed: 23.12.2022).

²⁷ First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks <<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/104/oj>> (accessed: 23.12.2022).

²⁸ Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks <<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/95/oj>> (accessed: 23.12.2022).

²⁹ *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*. Judgment of the Court of 6 May 2003 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62001CJ0104>> (accessed: 23.12.2022).

лише за виняткових умов та, зокрема, коли кількість заявлених товарів і послуг є дуже обмеженою, а відповідний ринок дуже конкретним.

Утім, навіть коли колір як такий не має *ab initio* [лат. з самого початку] розрізняльної здатності відповідно до тлумачення цього поняття п. в частини першої статті 3 Директиви, він може набути розрізняльної здатності стосовно відповідних товарів та послуг на підставі використання, передбаченого частиною третьою даної статті. Така розрізняльна здатність може набуватися, зокрема, через процес простого ознайомлення зацікавленої публіки. У такому випадку компетентний орган має повно оцінити елементи, які можуть довести, що торговельна марка стала такою, що здатна ідентифікувати відповідний товар і визначити для нього певне господарське походження, вирізнити цей товар від товарів інших суб'єктів господарювання.

Таким чином, у відповідь на першу частину запиту зазначаємо, що колір як такий, без зазначення його меж, може мати розрізняльну здатність для певних товарів та послуг, відповідно до тлумачення даного поняття пунктом в частини першої та частиною 3 статті 3 Директиви, за головної умови, що такий колір може стати об'єктом графічного відтворення, яке є чітким, точним, самодостатнім, легкодоступним, зрозумілим, тривалим та об'єктивним. Ця остання вимога не виконується шляхом просто відображення певного кольору на папері, але її можна виконати, позначивши такий колір міжнародно визнаним ідентифікаційним кодом³⁰.

Судова практика Суду Європейського Союзу отримала свій подальший розвиток у справі *Heidelberger Bauchemie GmbH*³¹, яка стосувалася заявки на реєстрацію як торговельної марки жовтого і синього кольорів, які були фірмовими кольорами компанії, для використання на упаковці й етикетці товарів. По суті перед судом постало питання: чи можуть кольори або комбінації кольорів, позначені абстрактно та без контурів, становити торговельну марку, і якщо так, то за яких умов? У цій справі Суд встановив, що просте зіставлення двох чи більше кольорів без форми чи контурів або посилання на два чи більше кольори “в будь-якій можливій формі”, не демонструє необхідної точності та одноманітності. Така передача кольорів робила б можливими численні різні комбінації, які б не давали змоги споживачеві сприйняти та запам'ятати конкретну комбінацію, таким чином унеможливаючи з упевненістю повторення його покупки, так само, як вони не дали б можливості компетентним органам влади та суб'єктам господарювання знати про обсяг охорони, який надається власнику торговельної марки. Враховуючи, це Суд вирішив:

³⁰ Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності (2016) 20–1.

³¹ *Heidelberger Bauchemie GmbH*. Judgment of the Court (Second Chamber) of 24 June 2004. Case C-49/02 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62002CJ0049>> (accessed: 23.12.2022).

кольори або комбінації кольорів, які є предметом заявки на реєстрацію як торговельної марки, заявлені абстрактно без контурів, і у відтінках, які названі словами з посиланням на зразок кольору та вказівкою на відповідну міжнародно визнану системи класифікації кольорів може становити торговельну марку для цілей статті 2 Директиви, якщо:

– було встановлено, що в контексті, в якому вони використовуються, ці кольори або комбінації кольорів насправді представляють знак, і
 – заявка на реєстрацію містить систематичне розташування відповідних кольорів заздалегідь визначеним і єдиним способом.

<...> необхідно, щоб компетентний орган з реєстрації торговельних марок перевінив, чи відповідає заявлена комбінація іншим встановленим вимогам <...>. Ця перевірка також повинна враховувати суспільні інтереси щодо невідповідного обмеження доступності кольорів для інших суб'єктів підприємницької діяльності, які продають товари чи надають послуги того самого типу, що й ті, щодо яких запитується реєстрація³².

Висновки. Отже, за останні кілька десятиліть фірмові кольори пройшли шлях від повного невизнання за ними неможливості бути зареєстрованими як торговельних марок до закріплення такої можливості на законодавчому рівні. Значну роль при цьому відіграла судова практика, причому як у країнах загального, так і континентального права. Підхід у США та ЄС щодо правового захисту фірмових кольорів як торговельних марок має низку спільних ознак. По-перше, колір як такий чи комбінація кольорів у принципі може бути зареєстровано як торговельну марку. По-друге, в заявці на реєстрацію необхідно подати графічне відображення кольору як такого чи комбінації кольорів, яке б давало змогу визначити межі правової охорони, яка буде надана у разі реєстрації такої торговельної марки. По-третє, необхідно підтвердити, що колір як такий чи комбінація кольорів мають розрізняльну здатність, як правило, набутих унаслідок використання.

REFERENCES

Bibliography

Edited books

1. *Sudova praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti* (2016) (in Ukrainian).
2. Bainbridge D, *Intellectual Property* (Eighth edition, Pearson Education Limited 2010) (in English).

³² Heidelberg Bauchemie GmbH. Judgment of the Court (Second Chamber) of 24 June 2004. Case C-49/02 (n 31).

Journal articles

3. Caldarola M, 'Questions Relating to Abstract Colour Marks: Recent Developments in Germany' [2003] 25 (6) E.I.P.R. 248 (in English).
4. Carapeto R, 'A Reflection About the Introduction of Non-Traditional Trademarks' (2016) 34 Waseda Bulletin of Comparative Law 41 (in English).
5. Schulze Ch, 'Registering Colour Trade Marks in the European Union' [2003] 25 (2) E.I.P.R. 59–60 (in English).
6. Stobbs J, Geoff W, 'United Kingdom Trade Mark and Design Decisions 2013' [2014] 45 (2) IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 222 (in English).
7. Stretch J, 'The colour purple' (2013) 163 New Law Journal 17 (in English).

Websites

8. Shambarta M, 'Can non-traditional signs, such as colours, scents and sounds be protected under Trademark Law? If not, what are the alternatives to do so? A comparative analysis between Europe and United States of America' <http://mslawyers.eu/images/publication_documents/Can_non-traditional_signs,_such_as_colours,_scents_and_sounds_be_protected_under_Trade_Mark_Law.pdf> (accessed: 23.12.2022) (in English).
9. Steinkühler M-A, 'The modernisation of German trademark procedures' (Copyright Mars – IP, Feb 21, 2022) <<https://www.mars-ip.eu/post/the-modernisation-of-german-trademark-procedures?lang=en>> (accessed: 23.12.2022) (in English).

Pavlo Ivanov

CIVIL LAW PROTECTION OF BRAND COLOURS
AS TRADEMARKS:
A COMPARATIVE ASPECT

ABSTRACT. Colour influences on human is difficult to overestimate. Thus, biologically we are set up to react in a certain way to different colour stimuli, while due to culture and tradition colours have different social meanings, which helps us to unite different communities, to identify our belonging to them. Similarly, it is difficult to imagine marketing without using different colours. Therefore, it is not surprising that companies try to protect their brand colours, also as a trademark, and oppose using such colours by their competitors.

There are currently three ways for colour to be part of a trademark: as part of a traditional mark (which includes other defining features such as words and shapes), as a single consistent feature of the product's shape, and finally as the colour per se (also known as abstract colour). The last one will be the subject of our study.

Protecting colour as a trademark is a relatively recent phenomenon. Until the 1980s, protection of abstract colours was mainly impossible under most national trademark laws. Such a defence was allowed only under the doctrine of unfair competition.

The purpose of the article is to compare the protection of brand colours as trademarks in the United States of America and the European Union (on the example of Germany and United Kingdom law).

It has been clarified that over the past few decades, brand colours have gone from being completely unrecognized as a trademark to enshrining such a possibility under legislation.

Case law played a significant role for it, both in common and continental law countries. The US and EU approach to legal protection of brand colours as trademarks has a number of common features. First, a colour per se or a colours combination can in principle be registered as a trademark. Secondly, the application for registration must submit a graphic representation of the colour per se or a colours combination, which would allow to determine the limits of legal protection that will be provided in case of registration of such a trademark. Third, it must be established that the colour per or a colours combination has capable of distinguishing, usually acquired through use.

KEYWORDS: brand colour; colour per se; colour combination; capable of distinguishing; trademark.