

УДК: 347.7

DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.01.31>

## ЧИ МОЖЕ КОЛІР БУТИ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МАРКОЮ?

**Демко К.І.,***студентка 5 курсу**факультет адвокатури**Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого**ORCID: 0000-0001-6249-3750*

### **Демко К.І. Чи може колір бути торговельною маркою?**

Публікація актуалізує питання інтелектуальної власності на кольори та висвітлює основні зміни стосовно нетрадиційних торговельних марок, які відбулися у світі за останні роки. У статті розглянуто американську, європейську та українську практику реєстрації кольорів як нетрадиційних знаків і проаналізовано умови захисту інтелектуальної власності в епоху постіндустріального цифрового суспільства. Відзначено, що сьогодні багато компаній вважають один або декілька кольорів характерними особливостями своїх брендів і прагнуть захистити їх від привласнення. І це не дивно. Методи маркетингу розвиваються та йдуть у ногу з часом. Усі фахові маркетологи знають який вплив кольори мають на людей та активно його використовують [1, с. 4]. Вони все частіше граються з кліповим мисленням та когнітивними функціями людського мозку. Колір — це перше на що звертає свою увагу споживач. Його початкові судження засновані саме на цій характеристиці. Лише потім він бачить форму та зміст продукту. Навіть після детального ознайомлення з товаром, на споживача буде активно впливати колір, адже для багатьох колір упаковки є показником якості. У ХХІ столітті кожна компанія намагається створити такі асоціації зі своїм брендом, які краще запам'ятовуються, та підкреслити свою унікальність й неперевершеність в умовах інформаційного суспільства. Практика «привласнення» кольорів тісно пов'язана з боротьбою брендів за впізнаваність серед своєї цільової аудиторії та залучення нової. Отримати захист на такий специфічний торговий знак відповідно до законодавства про торгові марки непросто. Де-юре, торгова марка у вигляді одного кольору або комбінації кольорів можлива. Проте, досі є мало інструкцій щодо вимог до дійсних кольорових марок. Саме тому виникають особливі труднощі у достатньо точному відображенні таких знаків.

Робота містить огляд основних положень міжнародних нормативно-правових актів: Паризької конвенції про охорону прав промислової власності, Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу, Зако-

ну Ленгема (Закон США про товарні знаки) тощо. Також розглянуто низку міжнародних прецедентів: починаючи від Owens Corning, які у 1985 році захищали свій відтінок рожевого кольору, та закінчуючи боротьбою Nestlé проти Cadbury за один із варіантів фіолетового кольору. В статті відзначається, яким критеріям повинні відповідати нетрадиційні торговельні марки та як у західних країнах борються з монополізацією кольорів.

**Ключові слова:** право інтелектуальної власності, торговельна марка, нетрадиційні торговельні марки, колір як торговельна марка, реєстрація торговельної марки.

### **Demko K. Can a color be a trademark?**

The publication updates the issue of intellectual property of colors and highlights the main changes regarding non-traditional trademarks that have taken place in the world in recent years. The article examines the American, European, and Ukrainian practice of registering colors as non-traditional signs and analyzes the conditions of intellectual property protection in the era of the post-industrial digital society. It is noted that today many companies consider one or more colors to be characteristic features of their brands and seek to protect them from appropriation. And it is not surprising. Marketing methods evolve and keep up with the times. All professional marketers know the influence colors have on people and actively use them [1, p. 4]. They are increasingly playing with clip thinking and the cognitive functions of the human brain. Color is the first thing that the consumer pays attention to. His initial judgments are based on this characteristic. Only then does he see the form and content of the product. Even after a detailed study of the product, the consumer will be actively influenced by the color, because for many, the color of the package is an indicator of quality. In the 21st century, every company tries to create such associations with its brand that are better remembered and emphasize its uniqueness and excellence in the conditions of the information society. The practice of «appropriating» colors is closely related to the struggle of brands for recognition among their target audience and attracting new ones. Obtaining protection for such a

specific trademark under trademark law is not easy. De jure, a trademark in the form of a single color or a combination of colors is possible. However, there is still little guidance on the requirements for valid color stamps. That is why there are special difficulties in sufficiently accurate display of such signs.

The work includes an overview of the main provisions of international legal acts: the Paris Convention on the Protection of Industrial Property Rights, Regulation (EU) No. 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017, on the European Union trademark, the Lanham Act (the US Trademark Act ), etc. Several international precedents are also examined: from Owens Corning defending its shade of pink in 1985 to Nestlé's battle against Cadbury over a variant of purple. The article notes what criteria must be met by non-traditional trademarks and how Western countries fight the monopolization of colors.

**Key words:** intellectual property right, trademark, non-traditional trademarks, color as a trademark, trademark registration.

**Постановка проблеми.** Під парасолькою інтелектуальної власності знаходяться три її найчастіших застосування – торгова марка, авторське право і патент. Торгова марка – це об'єкт права інтелектуальної власності, що складається з упізнаного знаку, дизайну або виразу, який відрізняє продукти або послуги одних осіб від товарів та послуг інших осіб. Вона може бути розташована на упаковці, етикетці, ваучері або самому продукті [2, с. 2]. Отримавши право на торговельну марку, компанія має ексклюзивне право на використання цієї інтелектуальної власності у відповідних областях діяльності. Крім традиційних товарних знаків, таких як загальні логотипи, емблеми або символи, є ще одна категорія, яка відома як нетрадиційні знаки. Здебільшого це позначення форми, запаху, розташування символів, звукові чи кольорові позначення. В законодавствах багатьох країн, які є членами Паризької конвенції про охорону прав промислової власності прописана норма, що дозволяє реєструвати колір як знак для товарів чи послуг. Проте де-факто виникає величезна кількість спорів та суперечок щодо практичного застосування вказаної норми.

Багато років сам по собі колір не міг бути торговою маркою, але все змінилось після 1985 року. Питання про захист кольору як торговельної марки був піднятий в США 38 років тому, коли їхня судова влада надала корпорації Owens Corning дозвіл на реєстрацію рожевого кольору в якості торгової марки. В кінці 1950-х рр. Owens Corning боролися з активною конкуренцією серед інших компаній, які виробляли скловолокнисту теплоізоляцію. У той час вся продукція цієї

категорії була одного кольору "природної за-смаги" (жовто-коричневий кольорі). Тому, щоб виділитися, корпорація Owens Corning вирішила фарбувати свій продукт у рожевий. У наступні 30 років компанія застосовувала свою унікальну рожеву ізоляцію в якості маркетингового інструменту: вона використовувала слоган «think pink» та Рожеву пантеру в якості маскота, і витратила десятки мільйонів доларів на рекламу цього кольору. У 1985 році, після 5-річної юридичної боротьби, Owens Corning стала першою американською компанією, якій успішно вдалося зареєструвати колір в якості торгової марки.

Через десять років Qualitex дійшла до самого Верховного суду, захищаючи своє право зареєструвати в якості торгової марки свої знамениті зелено-золотисті подушечки "SUN GLOW®" для пресів хімічного чищення [3, с. 3]. У справі Qualitex Co. проти Jacobson Products Co. Суд постановив, що колір може визначати бренд, якщо він відповідає вимогам Закону Ленгема за умови, що він набув вторинного значення на ринку [3, с. 8; 4]. В результаті це рішення відкрило дорогу компаніям, що бажають подати заявки на реєстрацію власних кольорів у ролі торгових марок. Так у 1998 році колір Tiffany Blue® був зареєстрований як торгова марка ювелірної компанії Tiffany & Co [5]. З того часу він випускається як приватний спеціальний колір компанією Pantone за номером PMS 1837, що походить від року заснування компанії. І після цього колір яєць дрозда завжди асоціюється в першу чергу з компанією Tiffany та їх культовими Tiffany Blue Box® [6].

Хоча теоретично можливо зареєструвати колір або комбінацію кольорів, як і раніше, існує мало рекомендацій щодо вимог до дійсних кольорових позначень. Нещодавні випадки наголошують на особливих труднощах з досить точним відображенням таких знаків. Існує декілька аргументів проти реєстрації торгових марок на окремі кольори. Перший аргумент – це теорія обмеженості [4, с. 5]. В системі відповідності кольорів Pantone зареєстровано всього 1867 кольорів. Якщо всі бренди розберуть за кольором, не залишиться жодного. Другий аргумент – теорія плутанини [8, с. 13]. Споживачеві буде складно розрізнити бренди з невеликими варіаціями кольорів.

З цих причин кольорові знаки повинні долати дві основні перешкоди: по-перше, колір або комбінація кольорів повинні бути розрізнені, і по-друге, знак має бути задовільно представлений у заявці на реєстрацію. Стосовно самотності кольору – тут усе просто. Для того щоб бути зареєстрованим, кольоровий знак повинен стати відмінним від конкретного бренду в результаті широкого використання. Що ж стосується того, як кольорова торговельна марка має бути представлена в заяві на реєстрацію, це питання в практиці вирішується складніше. Наприклад, у

Європейському Союзу відповідно до статті 4 Регламенту Ради (ЄС) № 40-94 від 20 грудня 1993 р. («знаки, з яких може складатися товарний знак Співтовариства») відповідним чином говорить, що «власна торговельна марка (СТМ) може складатися з будь-яких знаків, які можуть бути представлені...за умови, що такі знаки дозволяють відрізнити товари чи послуги однієї компанії від товарів чи послуг інших компаній» [9]. Згідно з рішенням по справі *Libertel Groep v Benelux Merkenbureau* від 6 травня 2003 року Європейський суд Справедливості встановив, що всі кольорові знаки повинні відповідати спеціальному тесту, який вимагає, щоб точний відтінок кольору, для якого запитується реєстрація, був ідентифікований за допомогою міжнародно визнаної системи ідентифікації, такої як *Pantone* або *RAL* [10]. Крім того, комбінації кольорів повинні бути систематизовані заздалегідь певним та однаковим чином (справа *Heidelberger Bauchemie GmbH, C-49/02*) [11]. З метою забезпечення більшої гнучкості для реєстрації «нетрадиційних» торговельних марок, таких як звуки та запахи, нещодавні реформи торгових марок ЄС видалили вимогу «графічного зображення» торговельної марки. Однак через відсутність будь-яких конкретних вказівок щодо того, як реєструвати такі торговельні марки, неясно, що саме є достатнім представленням кольорів відповідно до нового правового режиму. У справі *Ральф Зікманн проти проти Патентного відомства Німеччини* суд визначив 7 критеріїв: знак має бути чітким, точним, автономним, доступним, зрозумілим, довговічним та об'єктивним. Ці критерії залишаються каменем спотикання на шляху до реєстрації кольорових торговельних марок [12].

Унаслідок доволі складної процедури доведення всіх критеріїв у європейському праві є прецеденти з відмовою у реєстрації кольору як СТМ. Гучна історія пов'язана зі славнозвісним «*Cadbury Purple*» який два десятиліття був торговою маркою кондитерської компанії *Calbury*. Після завзятої боротьби з *Nestlé* у 2019 році *Cadbury* відмовилася від реєстрації 1995 року на «*Cadbury Purple*» (тобто *Pantone 2685C*) [13]. Відмінна риса його характерного пурпурового кольору (який використовувався у різних варіаціях протягом понад 100 років і навіть прикрашає вокзал, який обслуговує базу *Кедбері* у *Борневілі*) не заперечувалася. Проте апеляційний суд раніше визнав товарний знак недійсним, оскільки було виявлено, що мова про «переважний колір» охоплює невідому кількість потенційних знаків. Наступна спроба в 2018 році виділити дійсний знак для пурпурного кольору, нанесений на всю видиму поверхню упаковки, не увінчалася успіхом. Однією з рушійних сил небажання судів підтримувати реєстрацію кольорових знаків є політичне занепокоєння, спрямоване на недопущення

надання підприємствам потенційно постійних монополій на певні кольори – особливо у випадках, коли неможливо легко зрозуміти точну форму знака. Може здатися, що шанси на отримання дійсної реєстрації є вищими, якщо товарний знак складається не з «монополізації» одного кольору, а з комбінації двох або більше кольорів. Проте рішення Генерального суду ЄС наприкінці 2017 року щодо синього та срібного, що використовуються на банках *Red Bull*, «застосованих у рівній пропорції та зіставлених один з одним» наголошує на складності визначення точного розташування кольорів». Було виявлено, що реєстрація охоплює безліч різних комбінацій, які дозволяють споживачеві сприймати і згадувати будь-яку конкретну комбінацію [14].

Розглянувши американську та європейську практику реєстрації нетрадиційних торговельних марок виникає питання «Навіщо ж брендам витрачати стільки сил на реєстрацію кольору?». Коли компанія реєструє торговельну марку в чорно-білому варіанті – припустимо, простий логотип – то ця торговельна марка за замовчуванням виявляється захищеною в усіх кольорних комбінаціях. Ніхто не може взяти, наприклад, червоно-жовтий логотип *McDonald's*, перефарбувати його в пурпурно-зелений і привласнити собі. Серед ІР юристів є думки, що бренди займаються «кольоровими війнами» тільки тоді, коли колір виявляється критичним для цього бренду, або продажів, або того, як цей продукт рекламують. І справді, у сучасному світі із розвитком поліграфії, маркетингу та психології все частіше компанії звертаються до кольорових асоціацій та грають з людською психікою, адже щоб бути незамінним, треба завжди відрізнитись від інших, а фірмовий стиль у вигляді кольору або кольорових комбінацій може значно покращити впізнаваність бренду. Тому всі фірми так хочуть захистити своє право бути під сонцем слави та відомості.

В українському законодавстві, як і в законодавстві багатьох інших держав-членів Паризької конвенції про охорону прав промислової власності, прописана норма, що дозволяє реєструвати колір як торгову марку. Відповідно з п. 2 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» колір або комбінація кольорів можуть бути об'єктами торговельної марки. Аналізуючи цей закон можна твердо стверджувати, що колір теоретично можна зареєструвати як торгову марку. У п. 6 ст. 7 цього Закону зазначено: «Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки своєї торговельної марки, то він зобов'язаний:

- заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить;
- подати в заявці кольорові зображення зазначеної торговельної марки. Кількість при-

мірників таких зображень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;

– надати приклади використання торговельної марки, якщо позначення, що заявляється, є кольором як таким.» [15]

На практиці виникає багато підводних каменів. Експертиза заявки проводиться HOIB (Національним органом інтелектуальної власності) та складається з двох стадій: формальної та кваліфікаційної. На першому етапі відбувається перевірка заяви на відповідність вимогам вищезгаданого Закону, Паризької конвенції про охорону промислової власності, МКТП (Міжнародній класифікації товарів і послуг) та Міжнародної класифікації зображальних елементів знаків (Віденській класифікації). На останній варто трохи зупинити свою увагу. Основна мета класифікації – спрощення пошуку подібних і тотожних товарних знаків та уникнення трудомісткої рекласифікації під час обміну документами на міжнародному рівні. Крім того, держави-учасниці Віденської угоди звільняються від необхідності розробляти власні національні класифікації або систематично оновлювати існуючі документи. Віденська класифікація складається з 29 розділів (категорій), які у свою чергу складаються зі своїх підкатегорій. В рамках нашого дослідження нас цікавить 29 категорія «Кольори». Відповідної до неї є 9 груп кольорів (29.1.1 червоний, рожевий, помаранчевий; 29.1.2 жовтий, золотий; 29.1.3 зелений; 29.1.4 блакитний; 29.1.5 фіолетовий; 29.1.6 білий, сірий, срібний; 29.1.7 коричневий; 29.1.8 чорний), та 4 варіанти комбінації кольорів (29.1.12 два переважаючих кольори, 29.1.13 три переважаючих кольори, 29.1.14 чотири кольори, 29.1.15 п'ять і більше кольорів). На сайті WIPO є англійська та французька версія класифікації, а також помічник з класифікації, в якому заявники можуть перевірити, до яких категорій відносяться їхні торговельні марки [16].

В Україні торгові марки на кольори не настільки популярні, як у США, але є мінімум дві великі відомі компанії, які захищають свої фірмові кольори — Київстар та Водафон. У свідоцтвах на ТМ першої охороняється поєднання кольорів блакитний; білий; жовтий [17], у другій - білий; сірий; червоний [18].

З огляду на вищевикладене, вважається, що зареєструвати колір або поєднання кольорів як торговельну марку можливо. Однак реєстрація кольору можлива за таких умов:

– колір, що реєструється, не є типовим для певного виду товару або упаковки;

– колір використовується компанією як розрізняльна ознака на ринку та сформувався у свідомості споживачів;

– довготривале використання кольору в рекламі;

– звуження сфери правової охорони кольорів щодо певних товарів чи послуг.

– за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Отже, практика “привласнення” кольорів стає все більш популярною та одночасно з цим вимоги до компаній стають жорсткішими через побоювання юристів у створенні монополізації кольорів. Щоб успішно зареєструвати таку торговельну марку, фірма повинна довести, що окремий колір або комбінація кольорів: по-перше, передає “вторинний сенс” (відрізняє продукт від конкурентів і визначає компанію як виняткове джерело продукту); по-друге, не створює незручностей конкурентам в плані вартості або якості, та, по-третє, не несе функціонального навантаження. Останнє, означає, що «колір повинен бути довільним для того, щоб його зареєстрували: він не може бути життєво важливим для виробництва продукту або якимось застосовуватися». Закони різних держав про торговельні марки захищають виняткові права власників на використання торговельних марок, тим самим запобігаючи будь-якому несанкціонованому їх використанню, що може викликати плутанину в умах широкої публіки. Вони спрямовані на просування товарів чи послуг на ринку, водночас не дозволяючи конкурентам використовувати торговельну марку та отримувати прибуток за рахунок імітації. Він також прагне захистити інтереси споживачів та торговців на ринку. Таким чином, колір стає синонімом бренду тільки тоді, коли компанія може навести аргументи чому їх колір достатньо гідний, щоб споживачі визнали його унікальним або належним до певної торговельної марки.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Singh S. Impact of color on marketing. *Management Decision*. 2006. Vol. 44, no. 6. P. 783–789. URL: <https://doi.org/10.1108/00251740610673332> (дата звернення: 19.11.2023).
2. Tiwari A. Legal Issues on Trade Mark a Critical Study. *SSRN Electronic Journal*. 2016. URL: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2848958> (дата звернення: 19.11.2023).
3. Landau M.B. Trademark Protection for Color Per Se After *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*: Another Grey Area in the Law. *UCLA Entertainment Law Review*. 1995. Vol. 2, no. 1. URL: <https://doi.org/10.5070/lr821026307> (дата звернення: 19.11.2023).

4. Lanham Act. LII / Legal Information Institute. URL: [https://www.law.cornell.edu/wex/lanham\\_act](https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act) (дата звернення: 19.11.2023).
5. How Tiffany & Co. Trademarked "Tiffany Blue" | Artsy. Artsy. URL: <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-tiffany-monopolized-shade-blue> (дата звернення: 19.11.2023).
6. How Tiffany & Co. Trademarked "Tiffany Blue" | Artsy. Artsy. URL: <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-tiffany-monopolized-shade-blue> (дата звернення: 19.11.2023).
7. Landau M. B. Trademark Protection for Color Per Se After Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Another Grey Area in the Law. UCLA Entertainment Law Review. 1995. Vol. 2, no. 1. URL: <https://doi.org/10.5070/lr821026307> (дата звернення: 19.11.2023).
8. When in Doubt, Wear Red: Understanding Trademark Law's Functionality Doctrine and Its Application to Single-Color Trademarks in the Fashion Industry. Kansas Law Review. 2012. URL: <https://doi.org/10.17161/1808.20246> (дата звернення: 19.11.2023).
9. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу : Регламент Європейського Союзу від 14.06.2017 р. № 2017/1001. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_003-17#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text) (дата звернення: 19.11.2023).
10. Judgment of the Court. № C-104/01, 06.05.2003 р. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>.
11. Judgment of the Court (Second Chamber). no. C-49/02, 24.06.2004. URL: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/02>.
12. Judgment of the Court. no. C-273/00, 02.12.2002. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0273>.
13. Watson I. After two decades, Cadbury finally cedes its purple trademark. The Drum. URL: <https://www.thedrum.com/news/2019/02/05/after-two-decades-cadbury-finally-cedes-its-purple-trademark> (дата звернення: 19.11.2023).
14. Lessons from Red Bull's colour combination trademark - IR Global. IR Global. URL: <https://irglobal.com/article/lessons-from-red-bulls-colour-combination-trademark/> (дата звернення: 19.11.2023).
15. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII : станом на 27 лип. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text> (дата звернення: 19.11.2023).
16. Vienna Classification. NIVILO:CLASS. URL: <https://nivilo.wipo.int/vienna9/index.htm?lang=EN> (дата звернення: 19.11.2023).
17. Торговельна марка (свідоцтво 244094). Пошук торговельних марок, винаходів та авторських свідоцтв *online*. URL: <https://iprop-ua.com/tm/vzxuk2s5/> (дата звернення: 19.11.2023).
18. Торговельна марка (свідоцтво 230401). Пошук торговельних марок, винаходів та авторських свідоцтв *online*. URL: <https://iprop-ua.com/tm/nng69ie9/> (дата звернення: 19.11.2023).