

ПРАВОВА ОХОРОНА ПАРФУМЕРНИХ ВИРОБІВ, ЯК ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бичковська М.Є.

Приватне підприємство «Латод», м. Одеси

У даній роботі дослідженні питання, пов'язані з правовим забезпеченням охорони інтелектуальної власності на парфумерні вироби. Особливу увагу приділено аналізу трьох основних видів правової охорони у даній сфері: 1) завдяки отриманню патенту на формулу запаху; 2) завдяки авторському праву; 3) через реєстрацію запаху, як торговельної марки. Надано загальну характеристику даних видів охорони та підкреслено переваги та недоліки кожного з видів для охорони парфумерних виробів. Наведено приклади судової практики по спорам щодо захисту прав творців парфумів, яка дозволяє виявити специфічні особливості даних процесів і окреслити прогалини щодо їх регулювання. Також розглянуто останні зміни в законодавстві Європейського Союзу щодо реєстрації торговельних марок.

Ключові слова: парфумерні вироби, патент, авторське право, оригінальність, торговельна марка.

Постановка проблеми. Останнім часом питання правової охорони парфумів є високо дискусійним так, як досі не існує певної гармонізації щодо охорони таких виробів. Парфумерна індустрія досягла такого розвитку останнім часом, що щорічний прибуток даної сфери досягає 20 мільярдів доларів на рік [1]. Але, протягом останніх років дана сфера бізнесу зіткнулась з необхідністю врегулювання правової охорони через те, що на ринку все частіше можна знайти схожі запахи, які ще можна назвати «двій-

никами». Такий вид парфумів є неліцензійними копіями популярних ароматів відомих брендів, який має аромат преміум класу без ціни преміум. Через те, що в багатьох країнах взагалі відсутня охорона таких творів, копії досягли значного відсотка парфумерного ринку [1]. Про актуальність даного питання також свідчить судова практика, яка змінюється від країни до країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана тема є досить новою в юридичній науці, тому найбільших досліджень вона набула у Єв-

ропі. Саме такі вчені та практики, як Кронін, Карл Крістіан фон Шольтен Іллум, Крістіна Хернандес-Марті Перез висвітлювали питання правової охорони запахів та парфумів у своїх наукових роботах. Нажаль, в Україні дана тема ще не отримала необхідного наукового аналізу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз парфумерної індустрії, де запахи можуть розглядатися, як об'єкти права інтелектуальної власності. Розгляд наявних у світі судових спорів щодо парфумів для виявлення того, яким чином, в яких країнах, за яких умов можлива правова охорона парфумів.

Мета статті. Надати аналіз особливостей правової охорони парфумів завдяки патентному праву, авторському праву та реєстрації запаху, як торговельної марки.

Виклад основного матеріалу. Так як в світовій практиці не існує гармонізації щодо питання єдиного режиму охорони парфумерних виробів, як об'єктів інтелектуальної власності, то можна виділити три найбільш розповсюджені способи охорони таких виробів: 1) завдяки отриманню патенту на формулу запаху; 2) завдяки авторському праву; 3) через реєстрацію запаху, як торговельної марки.

Що стосується першого з перелічених видів охорони, а саме охорони патентним правом, то необхідно зазначити, що в Європі патент надається на основі Європейської патентної конвенції, яка представляє собою систему права, яка встановлює видачу патентів на винаходи в різних країнах за допомогою єдиної заявки, у якій заявник потрібен визначити в яких саме країнах Союзу він бажає отримати охорону [2]. Патенти видаються на будь-який винахід, за умови, що він відповідає певним вимогам. Винахід має бути новим, мати винахідницький рівень і бути прийнятливими для промислового використання [2]. Ідентичні критерії для охороноспроможності винаходу надаються і в Україні.

Парфуми може бути охоронено завдяки патенту, але при цьому патентується не запах як такий, а лише нові молекули запаху, які мають ароматичні властивості [3]. Ці молекули запаху в подальшому використовуються первинним виробником для виняткового використання в своїх власних парфумів, тому кожна спроба застосування запатентованої молекули без дозволу правовласника вважається порушенням. Такий режим отримав назву «полон».

Існує можливість охорони парфуму як хімічної формули всього аромату. При подачі заявки на отримання даної охорони обов'язковим критерієм є розкриття всіх інгредієнтів запаху. Саме через це, зазвичай виробники ароматів намагаються не звертатися до охорони патентним правом, тому що не хочуть розкривати точну формулу, адже тоді її буде легше скопіювати. Незважаючи на це, охорона парфумів завдяки отриманню патенту залишається найбільш поширеним способом охорони винаходу в парфумерній індустрії [4]. Так, наприклад, у період з 1990 року по 2010 було оприлюднено загалом 329,983 патентних публікацій для косметики і парфумерії в усьому світі, а 16158 з цього числа були патентні публікації щодо парфумів [5].

Іншим способом охорони парфумерних виробів, який останнім часом є досить дискусійним, є охорона авторським правом. Загальним принципом закону авторського права є те, що під охорону підпадають лише ті твори, які мають матеріальну форму вираження, а не принципи, мотиви, думки, техніки, стилі або напрями, які лежать в основі або відображаються в роботі. Авторське право є монополією, тому повинні існувати чіткі обмеження на те, які саме об'єкти може бути охоронено.

Безпосередня проблема щодо охорони парфумів авторським правом полягає в тому, що запахи і смаки не мають постійного фізичного відображення. Такий принцип ґрунтується на тому факті, що запахи можуть різнитися в залежності від типу шкіри, також сприйняття ароматів міняється від людини до людини. З іншого боку, таку позицію може підставити під сумнів той факт, що аромат може бути відтворений (парфуми Chanel № 5 виготовляється вже понад 90 років), саме тому можна стверджувати, що він має форму [4]. При цьому, запах важко охарактеризувати не звертаючись до джерела аромату. Так, наприклад, при спробі згадати запах троянди, завжди на розум прийде образ квітки або інші речі, які містять ароматизатори з даним запахом [6].

Іншим критерієм є оригінальність виробу. Визначення даного критерія було надано Європейським судом у справі *Infopaq* [7]. Робота не повинна мати творчий або інноваційний характер, щоб бути оригінальною. Оригінальність має під собою на увазі, що автор використав свій власний інтелектуальний розум, щоб створити роботу, а не копіював її. Стверджується, що автор поклав щось від себе до роботи, роблячи вільний і творчий вибір. Суд підкреслив, що «авторське право відноситься лише до предметів які є оригінальними, тобто інтелектуальним творінням автора». Рішення в доповненні вказує на те, що захист поширюється також на частину твору, якщо вони поділяють оригінальність всієї роботи або/і містять елементи, які є виразом інтелектуальної творчості автора.

Проблема парфумів щодо дотримання критерія оригінальності полягає в тому, що їх важко порівняти між собою та оцінити їх структуру. Також, треба зазначити, що деякі вчені вважають, що запах не може бути інтелектуальним творінням автора через те, що елементи парфумів є природними елементами і тому є суспільним надбанням або явищем, присутнім в природі, таким чином не можна отримати монополію на даних вид об'єкту [8]. Але, складання парфуму є складним процесом, де автор потрібен мати розуміння хімічних компонентів, які дозволяють йому поєднувати елементи для розкриття нового аромату. Тому ствердження щодо відсутності зв'язка між автором і створеним ним парфумом не може бути об'єктивним.

Судова практика, яка склалась в Європі демонструє різні критерії оцінювання щодо спроможності парфумів та ароматів відповідати необхідним критеріям авторського права. Саме тому можна спостерігати на практиці абсолютно протилежні рішення щодо цього питання.

Так, у справі *Bsiri-Barbir v. Haarmann & Reimer* [9] у 2006 Верховний суд Франції поста-

новив, що аромат парфумів не має матеріальної форми вираження і, отже, не підлягає охороні авторським правом. Суд постановив, що духи виробляються за рахунок застосування тільки технічних знань і, таким чином, не підлягають захисту авторських прав, оскільки вони не є вираженням розуму людини, який компілює аромат. При аналізі суд зазначив, що автор не заслуговує на охорону свого твору, так як при створенні аромату він лише складає разом існуючі хімічні речовини з використанням його технічних знань і тому такий процес не може вважатися творчим.

Цікавим є той факт, що того ж року Голландський Верховний суд у справі *Lancôme v. Kecofo* [10] постановив, що аромат «Tresor», який належить фірмі Lancôme був дійсно захищений авторським правом. Суд також вирішив, що інший парфум є копією «Tresor», так як при створенні цього аромату було використано 24 з 26 інгредієнтів аромату Lancôme. При цьому увага була звернена на те, що аромат є занадто швидкоплинним творіння, щоб бути об'єктом правової охорони. Але, через те, що даний парфум є фіксованою речовиною, яка має свій аромат, який може бути розпізнаний за допомогою органів почуттів, робить його досить відчутним, щоб розглядатися в якості охороноспроможної роботи за голландському законодавству. Також критерій оригінальності було задоволено так, як продукт мав значний вклад автора. Дана справа являється унікальним судовим прецедентом в Європі, яке зустріло багато критичних відгуків. При цьому, наявність даних протилежних рішень по справах *Bsiri-Barbir v. Haarmann & Reimer* та *Lancôme v. Kecofo* свідчить про те, що питання правової охорони парфумів завдяки авторському праву є актуальним і досі не отримало певної гармонізації.

Реєстрація певного аромату, як торговельної марки є часто обговорюваною темою останні роки. Така торговельна марка вважається «нетрадиційною» на ряду з смаковими, музикальними та торговельними марками на колір. Даний вид торговельних марок ще не знайшов свого місця в нинішній правовій системі Європейського Союзу (далі – ЄС). Причиною цього є те, що існуюча система орієнтована більш на традиційні позначення, такі як слова, імена, літери і логотипи. Однак, вже тривалий час тривають дискусії щодо впровадження певних змін для надання охорони нетрадиційним торговельним маркам.

Торговельні марки на аромат не виключені до ст. 4 Регламенту ЄС «Про торговельну марку Співтовариства» але й не виключені з списку [11]. Тобто, на законодавчому рівні ніяких обмежень щодо реєстрації таких знаків не передбачено, якщо дотримані всі критерії.

Але, в 2002 році, в справі *Sieckmann* Європейський суд надав роз'яснення щодо можливості реєстрації торговельної марки на запах [12]. Предметом даної справи була торговельна марка щодо запаху, який було охарактеризовано як «бальзамічно-фруктовий з легким відтінком кориці». Факти справи свідчили про те, що автор аромату надав суду опис аромату, хімічну формулу речовини і вказівки про те, де отримати зразки речовини, але при цьому Німецьке

Патентне відомство відхилило заявку і в подальшому автор подав оскарження на таке рішення з боку відомства. Федеральний патентний суд звернувся до Європейського суду з проханням роз'яснення щодо того, в якій формі потрібні бути представлені торговельні марки виходячи із норм Регламенту.

В рішенні Європейський суд зазначив, що торговельна марка може складатися зі знаку, який сам по собі не здатен бути зазначений візуально, до тих пір, поки його може бути представлено графічно. Також, суд передбачив, що подання має бути «ясним, точним, самодостатнім, легко доступним, зрозумілим, довговічним і мати мету». Керуючись такою логікою, суд постановив, що по відношенню до торговельної марки на запах, вимога графічного представництва не може виконуватися ні хімічною формулою, ні описом в письмових словах, ні за допомогою надання у депозит зразок запаху, ні шляхом поєднання всіх цих елементів.

Таке рішення Європейського суду виключило можливість реєстрації запахів та парфумів як торговельних марок. Однак, на відміну від рішення суду, існує кілька зареєстрованих знаків на запах в Великобританії. Наприклад, квітковий аромат троянд присутній для шин і сильний запах гіркого пива, який застосовується для дротиків [6].

Через необхідність графічного представлення запаху інноваційний процес та відповідність чинного законодавства тенденціям правової реальності в даній індустрії понизились. Автори просто не мали змоги захистити свої парфумерні виробу від копіювання. Саме через такий стан, у 2015 році було прийнято поправки до Регламенту в яких вимога щодо графічного представлення була виключена через свою застарілість. На даний момент складно передбачити як справи будуть розвиватися у подальшому, але це значний крок вперед для охорони ароматів через реєстрацію торговельної марки.

Висновки та пропозиції. Отже, вищенаведене свідчить про те, що охорона парфумів, як об'єктів права інтелектуальної власності є досить важливим питанням для збереження значних інвестицій даної індустрії та задля захисту від підробок. Проаналізовані способи охорони є найпоширенішими та такими, що відповідають природі запахів. При цьому, на практиці існують проблеми при використанні даних видів охорони. Так, патентне право, яке охороняє лише формулу виробу, в майбутньому може надати конкурентами можливість копіювання запаху через те, що в патентній заявці необхідним є розкриття формули винаходу. Авторське право має найбільш триваліший термін охорони, але проблема парфумів полягає в тому, що не всі запахи відповідають критерію оригінальності. Так, аромат парфумів важко порівняти між собою та оцінити їх структуру. Тому, останнім часом популярності може набути охорона парфумерного виробу через його реєстрацію, як торговельної марки. Про цей факт також свідчать останні зміни в Регламенті ЄС щодо торговельних марок, який через змінення вимоги графічного зображення відкрив можливість реєстрації ароматів.

Список літератури:

1. Sheppard Mullin, Richter & Hampton LLP // LexisNexis® Legal Newsroom. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/intellectual-property/b/copyright-trademark-law-blog/archive/2010/08/24/european-copyright-protection-of-fragrances-is-largely-a-matter-of-common-scents.aspx?Redirected=true>.
2. Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of October 5, 1973 as revised by the Act revising art. 63 EPC of December 17, 1991 and the Act revising the EPC of November 29, 2000 (EPC), ст. 2, ст. 3.
3. Burr C. Ahh, the Seductive Fragrance of Molecules under Patent / Chandler Burr // NY Times. – 2008.
4. Cristina Hernandez-Marti Perez. The possibility of IP protection for smell / Cristina Hernandez-Marti Perez // European Intellectual Property Review. – 2014.
5. Union for Ethical Bio Trade. A review of patent activity in the cosmetics sector in the context of the ethical sourcing of biodiversity: Trends in patent activity in the cosmetics and perfume sectors [Електронний ресурс] / Union for Ethical Bio Trade – Режим доступу до ресурсу: <http://ethicalbiotrade.org/dl/public-and-outreach/UEBT%20Trends%20Patents%20Activity%20Note%201%20of%204.pdf>.
6. Cronin. Genius in a Bottle / Cronin // Journal of the Copyright Society of the U.S.A. – 2009. – № 56. – С. 427-446.
7. C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening, judgment of 16 July 2009.
8. Carl Christian von Scholten Illum. Case Comment on copyright protection of smell, taste and texture / Carl Christian von Scholten Illum // European Intellectual Property Review. – 2012.
9. Bsiri-Barbir v. Haarmann & Reimer Cour de Cassation, Paris, France (June 13, 2006) [2006] 28 E.C.D.R. 380.
10. HR, June 16, 2006, LJN AU8940, Kecofa/Lancôme.
11. COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 On the Community trade mark: COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009, ст. 4.
12. Sieckmann v DPMA [2002] E.C.R. I-11737; [2005] 1 C.M.L.R. 40.

Бычковская М.Е.

Частное предприятие «Латод», г. Одесса

**ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПАРФЮМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
КАК ОБЪЕКТОВ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ****Аннотация**

В данной работе исследованы вопросы, связанные с правовым обеспечением охраны интеллектуальной собственности на парфюмерные изделия. Особое внимание уделено анализу трех основных видов правовой охраны в данной сфере: 1) благодаря получению патента на формулу запаха; 2) благодаря авторскому праву; 3) через регистрацию запаха, как торговой марки. Предоставлено общую характеристику данных видов охраны и подчеркнуты преимущества и недостатки каждого из видов охраны парфюмерных изделий. Приведены примеры из судебной практики по спорам о защите прав создателей духов, которая позволяет выявить специфические особенности данных процессов и определить пробелы в их регулировании. Также рассмотрены последние изменения в законодательстве Европейского Союза по регистрации торговых марок.

Ключевые слова: парфюмерные изделия, патент, авторское право, оригинальность, торговая марка.

Bychkovska M.E.

Private Enterprise «Latod», Odessa

**LEGAL PROTECTION OF PERFUMES
AS OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS****Summary**

In this paper, the issues related to the intellectual property protection for perfume products have been investigated. Particular attention is paid to the analysis of three main types of legal protection in this area: 1) through the receipt of a patent for the odor formula; 2) through the copyright protection; 3) through the registration of the smell, as a trademark. General characteristics of these types of protection are given and the advantages and disadvantages of each type of protection of perfumes are underlined. Examples are given from the court practice on disputes on the protection of the rights of the creators of spirits, which allows to identify the specific features of these processes and identify gaps in their regulation. Also, recent developments in the legislation of the European Union on trademark registration are considered.

Keywords: perfume products, patent, copyright, originality, trademark.