



ІНОЗЕМНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА БІЖУТЕРІЮ ТА ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ

Надія Федорова,

науковий співробітник відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

ID ORCID: 0000-0001-5490-1259

Стаття присвячена дослідженню питань щодо охорони дизайну авторських ювелірних виробів та біжутерії. Проаналізовано поняття «Функціональності», щодо ювелірних виробів а саме, визначено, що ювелірні вироби не можуть охоронятися як звичайний твір, оскільки є винятково утилітарними. Наприклад, стрілки або цифри на циферблаті годинника вважаються функціональними, оскільки ексклюзивне використання цих аспектів серйозно перешкоджатиме здоровій конкуренції в годинниковій галузі. З іншого боку, унікальний дизайн ювелірних виробів не може вважатися функціональним, оскільки має ексклюзивне використання його особливої комбінації елементів. Здійснено аналіз Європейського законодавства та судової практики США.

Ключові слова: авторське право, ювелірні вироби, біжутерія, недобросовісна конкуренція, торгова марка, судова практика

Сучасна індустрія моди налічує армію шанувальників, що приносить їй мільярдні прибутки, проте саме ця індустрія має вкрай низький рівень захисту інтелектуальної власності. Прикладом тому є безліч доступних нам кейсів, а судові рішення часом дуже різняться. Головна проблема — плагіат, а одна з основних його причин є доволі банальною, адже вкрай важко створити щось нове в індустрії моди, яка має без перебільшення вікові традиції. Тому може здатися, що вже всі ідеї втілені в життя, проте як тільки з'являється новий шедевр, одразу ж світовий ринок наповнюють підробки. Індустрія прикрас у цьому не є винятком.

На жаль, автори прикрас, ювелірних виробів на українському ринку нечасто живляють заходів з охорони дизайну

своїх унікальних виробів і не поспішають захищати свої права в судовому порядку, хоча вітчизняна правова система містить низку дієвих інструментів щодо охорони зовнішнього вигляду прикрас та ювелірних виробів.

Законом України «Про авторські і суміжні права» [1] передбачено широкий перелік об'єктів авторського права, за яким ювелірні вироби можуть розглядатися як об'єкти авторського права. Практика США також схиляється до того, що ювелірні вироби є об'єктами авторського права і підлягають відповідному захисту. Так, за словами радника, керівника ІР/ІТ практики «Тейлор Вессінг Україна» **Іларіона Томарова**, в Україні склалася досить традиційна практика протидії копіюванню модних трендів конкурентами. А оскільки універсально-



го інструмента захисту, на думку експерта, не існує, слід обирати кілька, орієнтуючись на обставини порушення і мету, яку ставить перед собою потерпілий. «Є три базові об'єкти права інтелектуальної власності, які можна використати для захисту у fashion-індустрії в Україні: авторське право, промисловий зразок і торгова марка. Окрім того, є ще менш «популярні» скарги про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції чи законодавства про рекламу (для відповідних видів порушень)», — зауважив пан Томаров [2].

При цьому юрист зазначає, що в Україні торгова марка надає правову охорону позначенню (логотипу, слогану, зображенню), проте не поширюється на форму продуктів або дизайн виробів. «А, наприклад, у США захист може отримати і форма виробу чи його упаковка — так званий фірмовий стиль».

У Верховному Суді США була розглянута справа між ювелірною компанією та автором ювелірного виробу Розенталем Гербертом. У цій справі суд дозволив копіювати ювелірну шпильку у формі бджоли на тій підставі, що авторське право не поширюється на ідеї, технічні прийоми, фрази, процеси, що зазначено у розділі 102 відповідного закону. Суд дійшов висновку, що існує лише обмежена кількість способів виготовлення дорогоцінних каменів, кольором схожих на бджолу, і що будь-яка подальша конструкція такої булавки матиме близьку схожість. Якби було встановлено, що будь-які шпильки у формі бджоли порушують права позивача, позивач був би єдиною особою, якій надано право виготовляти ювелірні шпильки у формі бджоли. У рішенні суду було зазначено, що коли «ідея» та її «вираження» таким чином не роздільні, копіювання не може бути заборонене, оскільки за таких обставин може надати власнику монополію щодо авторських прав [3].

Отже, для правової охорони ювелірних виробів є важливою саме оригінальна, унікальна форма вираження. Ювелірний дизайн включає поняття загаль-

них елементів, при поєднанні яких виникає унікальний і чіткий дизайн, так званий у ювелірній справі — ідентифікатор. Відповідно до авторського права кожен окремий елемент може використовуватись окремо і не бути унікальним дизайном, однак при поєднанні створювати оригінальну форму вираження. Наприклад, стандартне коло із золотого ланцюжка не буде мати ознак оригінальності. Див. Рис.1. Проте якщо він матиме кілька додаткових унікальних елементів, таких як паралельно розміщені три діаманти або авторські гравюри, то ювелірний виріб уже набуває ознак оригінальності.



Рис.1. Фото стандартного золотого ланцюжка

При порушенні авторських прав на ювелірні вироби автор чи ювелірний дім повинні довести:

- оригінальність свого дизайну;
- унікальність у поєднанні елементів при створенні дизайну ювелірних виробів.

Об'єктом же промислового зразка може бути форма, малюнок, кольори або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Основним критерієм патентоспроможності промислового зразка є його новизна. Однак на практиці експертиза на новизну при реєстрації позначення як промислового зразка, за словами Олександри Оди-



нець, не проводиться і патент видається «під відповідальність заявника».

Основне призначення промислового зразка — надання естетичного вигляду (декоративності) або ергономічності виробам. Отож, патент на промисловий зразок захищає саме зовнішній вигляд виробу, а не його технологічні особливості. У царині моди, зокрема в Україні, у якості промислових зразків часто реєструють ювелірні вироби, прикраси, годинники, моделі одягу, сумок тощо [2].

Директива Європейського Союзу № 98/71 [4] по суті розпочала створення «дизайнерського права» в усіх його країнах-членах. Саме вона була покладена в основу Регламенту № 6/2002 Ради ЄС про промислові зразки Європейського співтовариства (далі — Регламент ЄС), завдяки чому з'явилася можливість захистити промисловий зразок у всіх країнах ЄС одночасно за єдиною процедурою, встановленою єдиним для всіх країн актом.

«Особливістю правової охорони промислових зразків у ЄС є те, що вона умовно поділяється на дві підсистеми. Перша регулює відносини, які виникають з приводу захисту незареєстрованих промислових зразків, а друга — зареєстрованих. Зареєстрований промисловий зразок ЄС надає його власнику виключне право використовувати такий зразок самому і забороняти його використання третім особам без його згоди, а незареєстрований надає право забороняти дії, наведені вище, тільки у випадку копіювання» (ч. 2 ст. 19 Регламенту ЄС).

Охорона незареєстрованих промислових зразків наразі не знайшла відображення в українському законодавстві, однак приєднання України до Євросоюзу та імплементація відповідних норм зумовить необхідність урегулювання цього питання та, можливо, доповнення існуючих критеріїв охороноздатності промислових зразків.

У більшості країн перешкодою для застосування авторського права щодо ювелірних виробів є поняття «функціональність» — це якість обслуговування

якоїсь корисної мети. Наприклад, виробник стільця не може претендувати на чотири ніжки свого стільця як на об'єкт авторського права. Ці чотири ніжки є корисним та функціональним аспектом стільця. Якщо конкурент виготовляє стілець теж із чотирма ніжками, він не порушує жодного права виробника, оскільки ніжки служать виключно функціональним цілям. Функціональність щодо ювелірних виробів означає, що вони не можуть охоронятися як звичайний твір, оскільки є винятково утилітарними. Наприклад, з одного боку, стрілки або цифри на циферблаті годинника вважаються функціональними, оскільки ексклюзивне використання цих аспектів серйозно перешкоджатиме здоровій конкуренції в годинниковій галузі. З іншого боку, унікальний дизайн ювелірних виробів не може вважатися функціональним, оскільки має ексклюзивне використання його особливої комбінації елементів [5].

На сьогодні, за законодавством США, ювелірні вироби можуть бути розглянуті також як частина твору «образотворчого мистецтва». Проте судова практика засвідчує, що не завжди вдається класифікувати ювелірні вироби. Однак біжутерія теж є об'єктом авторського права, про що йдеться у справі *Davis v. The Gap, Inc.* (2001). Дизайнер Девіс створив дизайнерські прикраси для очей, які він описав як «металеву скульптуру, яку можна носити». Кожен шматок було виготовлено із золота, срібла або латуні і сконструйовано у спосіб, подібний до окулярів, проте з відмінним ефектом (там, де у звичайних окулярах розташовані лінзи, в окулярах Девіса це металеві перфоровані пластини). Ці пластини добре приховують очі власника, а перфорація дає змогу користувачеві бачити крізь них. Девіс зареєстрував авторські права на дизайн таких окулярів. Незважаючи на цей факт, компанія «Гар» використала «прикраси для очей» на моделі в рекламі магазинів, що працюють під торговою маркою «Гар», по всій території США. Див. Рис. 2.



Рис.2. Фото дизайнерських окулярів

По цій справі було розглянуто, у першу чергу, чи має право Девіс на відшкодування збитків і якщо так, то в якому розмірі. У свою чергу, компанія «Gar» стверджувала про «добросовісне використання». Однак суд зазначив, що предмет, а саме дизайнерські окуляри, були помітні в рекламі. Оскільки очі є фокусною точкою уваги, то вони перебували в її центрі, погляди перехожих були спрямовані саме на творіння Девіса. Більше того, у клієнтів виникало враження, що моделі (манекени), які позують для реклами, були одягнені з голови до ніг, включаючи окуляри, у товари «Gar». Суд постановив, що авторські права Девіса були порушені [6].

У справі ж Krussman & Fishel проти Charel Co Верховний Суд США зазначив, що біжутерія може виражати художню концепцію не менше, ніж об'єкти живопису або скульптури. Те, що біжутерія є звичним модним аксесуаром, а не об'єктом мистецтва, не виключає того, що такі прикраси є творами мистецтва відповідно до Закону про авторське право [7].

Верховний Суд США у справі Todd проти Mont також постановив, що авторські права не можуть бути надані на

неоригінальний виріб [8]. Дизайнер виготовляла прикраси з колючого дроту та не змогла показати, які саме оригінальні елементи або їх комбінації використала у своїй роботі, щоб відокремити їх від загальнодоступного (функціонального) колючого дроту [Todd v Mont. Silversmiths, Inc., 379 F Supp 2d 1110 (2005 DC Colo)].

Подібне рішення суд ухвалив у справі Vacheron I Constantin-LeCoultre-Watches, Inc. проти Benrus Watch Co., Inc, де Vacheron стверджували, що дизайн годинникового циферблата, прикрашеного діамантами, є оригінальним. Проте у рішенні суду чітко зазначено, що такий дизайн не є оригінальним витвором мистецтва, до того ж у цьому випадку його не можна розглядати без ознак функціональності годинникового циферблата [9].

Отже, відповідно до судової практики США твори мистецтва або елементи дизайну, що вишиті або вибиті на тканині, та декоративні елементи біжутерії чи ювелірних виробів, поясів чи будь-яких інших аксесуарів можуть бути захищені авторським правом. Не можуть бути захищені авторським правом стиль, форма, крій, малюнок або складова частина тканин, що використані для одягу, та функціональні аспекти, використані у виготовленні ювелірних виробів, ремнів та інших аксесуарів.

Як бачимо, згідно з чинним законодавством США про авторські права ювелірні вироби є об'єктами авторського права. За звичайних обставин закон не вимагає попередньої реєстрації авторських прав на ювелірні вироби. Однак, щоб забезпечити захист ювелірного виробу чи біжутерії відповідно до Закону про авторські права США, вони повинні відповідати певним умовам. Сторона, що подає скаргу, повинна надати факти незаконного копіювання твору та довести порушення авторських прав.

Навіть якщо для захисту авторських прав зазвичай не потрібна реєстрація, судова справа Cosmetic Ideas, Inc. Проти IAC / Interactivecorp демонструє не-



обхідність реєстрації авторських прав, щоб мати право на компенсацію збитків у законному порядку. У цій справі позивач не зареєстрував авторські права на унікальні елементи свого ювелірного виробу протягом трьох місяців з моменту внесення його до каталогу ювелірного дому, чим і скористалися конкуренти. Позивачеві було відхилено у клопотанні, оскільки компанія-конкурент встигла зареєструвати авторські права на унікальні об'єкти — елементи ювелірного виробу [10].

Що ж до недобросовісної конкуренції на ринку ювелірних виробів, то згідно із судовою практикою США є частіше правопорушення в цьому контексті, ніж порушення прав на торгову марку чи порушення авторського права. Саме недобросовісна конкуренція вводить в оману споживача. Конкурент шляхом привласнення доброго імені та усталеної репутації намагається отримати вигоду. Визначення недобросовісної конкуренції проводиться комплексно, суд не буде зосереджуватися на одній особливості ювелірного виробу, а розглядатиме всі притаманні йому ознаки, зокрема саме комбінацію унікальних елементів, що надають оригінальності виробу.

Суд при розгляді схожості між ювелірними виробами, яка може набувати ознак недобросовісної конкуренції, розглядає й те, чи був намір у обвинуваченого обманним шляхом реалізувати свій товар. Наприклад, ювелірна компанія, яка продає надзвичайно точні

копії прикрас Tiffany та Cartier, має схвалення цими ювелірними гігантами їхньої роботи [11].

Незважаючи на труднощі у доведенні вимог про недобросовісну конкуренцію, успішний позивач може отримати:

- заборону на подальше використання товару, що порушує право;
- визначення розміру фактичної шкоди, зумовлену втратою прибутку;
- визначення штрафних санкцій;
- вилучення та знищення всіх підробних ювелірних виробів.

Отож, дизайнери ювелірних виробів мають проблемні питання у вирішенні справ щодо порушення авторських прав, порушення прав на торгову марку та недобросовісну конкуренцію здебільшого через те, що багато дизайнерських ювелірних чи біжутерних виробів складаються з поєднання елементів, що існують у відкритому доступі. Поодинокі ці елементи не можуть претендувати на захист ні за авторським правом, ні за правом захисту торгової марки, проте в сукупності унікальних елементів, що надає оригінальності ювелірному виробу чи біжутерії, вони можуть бути захищені. Такі справи є надзвичайно цікавими для юристів, адвокатів, суддів та дають змогу більше занурюватись у різнобічні проблеми галузі інтелектуальної власності. ●

Список використаних джерел / List of references

1. Про авторські і суміжні права : Закон України.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>.
2. Томаров І. Fashion Law: копіювати не можна заборонити! Юридична газета Online. 2017. № 25(575). URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zah-ist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/fashion-law-kopiyuvati-ne-mozhna-zaboroniti.html>.
3. *Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian*, 446 F.2d 738 (9th Cir. 1971).
4. Директива Європейського Союзу № 98/71.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a88#Text.
5. «Designer» Jewelry vs. «Inspired-by» Jewelry: Intellectual Property Infringement and Unfair Competition Considerations, 34.



6. *Davis v. Gap, Inc.* - 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001).
 7. *Trifari, Krussman & Fishel, Inc. v Charel Co.*, 134 F Supp 551 (1955, DC NY).
 8. *Copyright Law of the United States §102*, at 68 (2000).
 9. *Cprava Vacheron I Constantin-LeCoultreWatches, Inc. npomu Benrus Watch Co., Inc.* URL: <http://saperlaw.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/cba-fashion-presentation-final.pdf> (last visited April 19th, 2008).
 10. *Cosmetic Ideas, Inc. v. IAC/Interactivecorp*, CV08-02074 R (C.D. California); Los Angeles Copyright Attorneys File Jewelry Copyright Infringement Lawsuit Over Copying Protected Jewelry Design, available at: <http://www.iptrademarkattorney.com/2008/04/copyright-attorneys-jewelry-los-angeles-protected-jewelry-design-lawsuit-copying-copyrights-la.html> (last visited April 19th, 2008).
 11. *Saper Law. "Designer" Jewelry vs. "Inspired-by" Jewelry: Intellectual Property Infringement and Unfair Competition Considerations.* 2008.
1. *Pro avtorski i sumizhni prava : Zakon Ukrainy.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>.
 2. *Tomarov I. Fashion Law: kopiiuvaty ne mozhna zaboronyty! Yurydychna hazeta Online.* 2017. № 25(575). URL: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/fashion-law-kopiyuvati-ne-mozhna-zaboroniti.html>.
 3. *Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian*, 446 F.2d 738 (9th Cir. 1971).
 4. *Dyrektyva Yevropeiskoho Soiuzu № 98/71.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a88#Text.
 5. *"Designer" Jewelry vs. "Inspired-by" Jewelry: Intellectual Property Infringement and Unfair Competition Considerations*, 34.
 6. *Davis v. Gap, Inc.* - 246 F.3d 152 (2d Cir. 2001).
 7. *Trifari, Krussman & Fishel, Inc. v Charel Co.*, 134 F Supp 551 (1955, DC NY).
 8. *Copyright Law of the United States §102*, at 68 (2000).
 9. *Cprava Vacheron I Constantin-LeCoultreWatches, Inc. proty Benrus Watch Co., Inc.* URL: <http://saperlaw.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/cba-fashion-presentation-final.pdf> (last visited April 19th, 2008).
 10. *Cosmetic Ideas, Inc. v. IAC/Interactivecorp*, CV08-02074 R (C.D. California); Los Angeles Copyright Attorneys File Jewelry Copyright Infringement Lawsuit Over Copying Protected Jewelry Design, available at: <http://www.iptrademarkattorney.com/2008/04/copyright-attorneys-jewelry-los-angeles-protected-jewelry-design-lawsuit-copying-copyrights-la.html> (last visited April 19th, 2008).
 11. *Saper Law. "Designer" Jewelry vs. "Inspired-by" Jewelry: Intellectual Property Infringement and Unfair Competition Considerations.* 2008.

Надійшла до редакції 18.11.2020 року

Федорова Н. Иностранный и отечественный опыт защиты прав интеллектуальной собственности на бижутерию и ювелирные изделия. Статья посвящена исследованию вопросов по охране дизайна авторских ювелирных изделий и бижутерии. Проанализировано понятие «функциональность» по отношению к ювелирным изделиям. Понятие «функциональность» относительно ювелирных изделий означает, что ювелирные изделия не могут охраняться как обычные произведения, поскольку являются исключительно утилитарными. Однако уникальный дизайн ювелирных изделий не может считаться функциональным, поскольку имеет эксклюзивные использованные его особой комбинации элементов. В статье также осуществлен анализ европейского законодательства и судебной



практики США. Даны рекомендации авторам ювелирных и бижутерных изделий по защите авторских прав.

Ключевые слова: авторское право, ювелирные изделия, бижутерия, недобросовестная конкуренция, торговая марка, судебная практика

Fedorova N. Foreign and domestic experience in protecting intellectual property right to jewelry and jewelry. The article focuses on studying the issue of protecting the design of artistic jewelry and bijouterie. The concept of “functionality” for jewelry is analyzed, namely, it is determined that the «functionality» notion is the quality of servicing the useful purpose. For example, a chair manufacturer cannot claim the four legs of a chair as a copyright. These four legs are a useful and functional aspect of this chair. If a competitor also manufactures a chair with 4 legs, it does not infringe any manufacturer's right, since these legs are for functional purposes only. The concept of «functionality» in jewelry means that the last cannot be protected as a normal work, since it is purely utilitarian. For example, the hands or numbers on the dial of a watch are considered as functional because the exclusive use of these aspects seriously impedes healthy competition in the watch industry. On the other hand, unique jewelry design cannot be considered functional as it has the exclusive use of its particular elements' combination.

The analysis of European legislation and US judicial practice is carried out. Under applicable US copyright law, jewelry is a subject to copyright. Under normal circumstances, the law does not require prior registration of jewelry copyright. However, in order to protect jewelry or bijouterie under the US Law on Copyright, it must meet certain conditions. The complaining party must provide evidence of illegal copying of the work and prove copyright infringement. In case of violation of copyright for jewelry, the author or the jewelry house must prove:

- the originality of design;
- the uniqueness in the elements combination in the process of jewelry design development.

The object of an industrial design can be a shape, pattern, color, or their combination that determines the appearance of an industrial product. The main criterion for the industrial design patentability is its novelty. However, in practice, an examination for novelty when registering a designation as an industrial design, according to Alexandra Odinets, is not carried out, and the patent is issued «under the responsibility of the applicant».

With regard to unfair competition in the jewelry market, according to the US jurisprudence, it is more often an offense in this context than a violation of trademark rights or copyright infringement. It is unfair competition that misleads a consumer. A competitor, by assigning a good name and an reputation established, is trying to get profit. The definition of unfair competition is carried out in a comprehensive manner, here the court will not focus on one feature of a piece of jewelry but would consider all its inherent features. In particular, it is a combination of unique elements that provide the originality of the product.

The article provides recommendations for jewelry and bijouterie authors on copyright protection.

Key words: copyright, jewelry, bijouterie, unfair competition, trademark, litigation