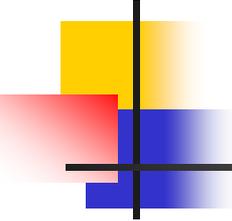


# **ВЫБОР оптимальной формы правовой охраны для трехмерных обозначений**

---

**Мордвинова Вера Владимировна  
Патентный поверенный РФ (рег.№563),  
ЗАО «Джи энд Ка» (Санкт-Петербург)  
pp563@yandex.ru**



# **Возможность правовой охраны одного и того же дизайнерского решения в двух режимах**

---

**Товарный знак и промышленный образец** по своей природе имеют разный объем правовой охраны.

Поэтому при выборе объекта охраны нужно понимать с какими проблемами заявитель может столкнуться при регистрации товарного знака или при патентовании дизайнерского решения.

Также нужно понимать какие проблемы могут возникнуть в ходе рассмотрения спора о нарушении исключительных прав на эти объекты. Рассмотрим на конкретном примере.

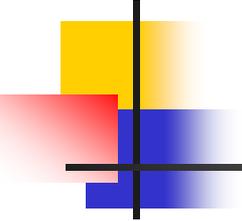
# Промышленный образец против тождественного товарного знака

Промышленный образец  
«БУТЫЛКА», патент №124703 с  
датой подачи 04.03.2020



Товарный знак №887910 с  
датой подачи 24.02.2022  
(Форма бутылки – дискламирована)





# ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

---

Патентообладатель ПО попытался оспорить регистрацию объемного ТЗ №887910, однако коллегия ППС вынесла **решение об отказе в удовлетворении возражения**, после чего патентообладатель подал исковое заявление в СИП (дело № СИП-720/2023), однако СИП согласился с выводом ППС об отказе, несмотря на то, что

***Ст. 1483 п.9 пп. 3 – не могут быть зарегистрированы в качестве ТЗ обозначения тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.***

Напомню, что сравнению подлежал дизайн промышленного образца «БУТЫЛКА» из патента №124703 с объемным товарным знаком №887910, причем форма бутылки была дискламирована.

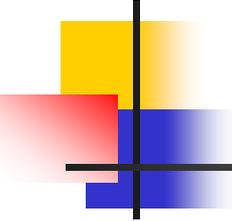
# Дело №СИП-720/2023 направлено на новое рассмотрение в СИП



Небольшой барельеф (монограмма) «**AMG**» (5% от площади) на тулове бутылки, зарегистрированной в качестве ТЗ, по мнению суда первой инстанции обладает высокой различительной способностью (т.к. **положен в основу серии ТЗ, принадлежащих владельцу**).

Таким образом, в противостоянии с промышленным образцом победу пока одержал объемный товарный знак (даже с дискламированной формой бутылки).

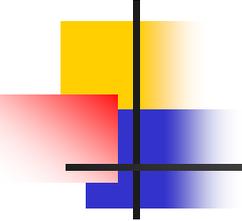
**О том, какое продолжение у этой истории будет дальше, узнаем совсем скоро - 10 июля 2024 года.**



# Соотношение правовой охраны товарного знака и промышленного образца

Товарный знак и промышленный образец – это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием, но, тем не менее, заявители, если опаздывают с подачей заявки на выдачу патента на ПО, то вспоминают о ТЗ .

Хотя правовая позиция СИП, содержащаяся в решении от 08.09.2017 по делу № СИП-338/2017 - выдача Роспатентом охранного документа на промышленный образец свидетельствует лишь о том, что зрительное впечатление, производимое совокупностью его существенных признаков, отличается от зрительного впечатления, производимого совокупностью существенных признаков, присущих иным ПО схожего назначения.



# **Почему происходит миграция промышленных образцов в право товарных знаков и что делать?**

---

- 1. Практически неограниченный срок правовой охраны ТЗ в отличии от срока действия промышленного образца;**
- 2. Более емкий критерий «сходство до степени смешения» для ТЗ в отличии от критерия «общее впечатление» для ПО;**
- 3. Регистрация ТЗ возможна в любое время (никаких 12 месяцев с даты раскрытия информации об объекте);**
- 4. Отсутствие авторства для ТЗ и необходимости платежей автору;**
- 5. Большое разнообразие видов ТЗ (любые комбинации);**
- 6. Простота регистрации ТЗ по международной процедуре.**

# **Заседание Научно-консультативного совета при СИП по объемным товарным знакам**

**Протокол № 27 от 13.02.2022**

---

1. Изменились условия торговли товарами – самообслуживание.
2. Понятие оптимальной и функциональной формы товара.
3. О доминировании формы в объемном товарном знаке.
4. Учет оригинальности формы при оценке охраноспособности ТЗ.
5. Упаковка для алкогольной продукции – это особый случай...
6. Выход из тупика – переход от объемных ТЗ к позиционным ТЗ.
7. Повторение определенных элементов в аналоге ряде (как в ПО)
8. О соотношении целого и части для ТЗ (есть норма в ГК РФ).
9. О доктрине эстетической функциональности.
10. О миграции ПО в область прав на ТЗ.

# Примеры регистрации товарных знаков без дискламации формы товара

ТЗ № 395182 (2009г., RU)

Для 30 и 35 кл. МКТУ



ТЗ №673501 (2018 г., RU)

Для товаров 30 кл. МКТУ



# Пример регистрации товарного знака без дискламации формы товара в 2024 г.

(хотя все словесные элементы, кроме «STEERSMAN» были дискламированы).

Эксперты ФИПС дают следующее пояснение по поводу дискламации:

**«Чтобы заявленное обозначение, представляющее собой форму упаковки, было зарегистрировано без дискламации, оно должно обладать свойствами, имеющими качественное отличие от свойств иных аналогичных упаковок, причем эти свойства должны быть необычными для потребителя и должны сразу обращать на себя внимание».**

**ТЗ №1004066 (US)**

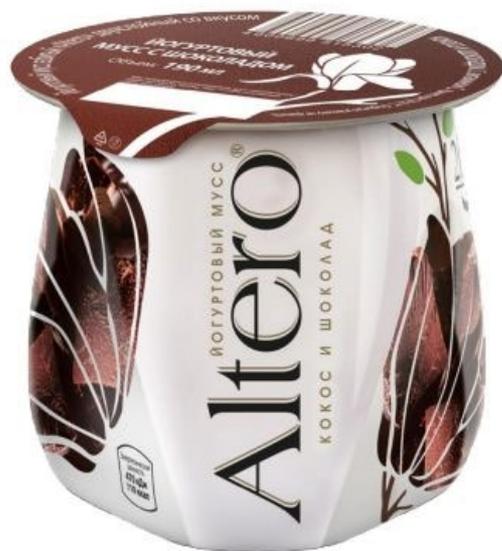
**Для 33 кл. МКТУ - виски**



# Примеры регистрации товарных знаков с дискламацией формы упаковки

**ТЗ № 966052 (2023 г., RU)**

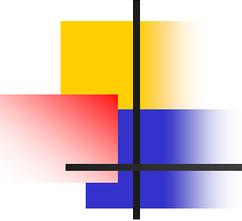
Для товаров 29, 30 и 32 кл. МКТУ



**ТЗ №1014048 (2024 г., RU)**

Для товаров 14, 16, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35 кл. МКТУ



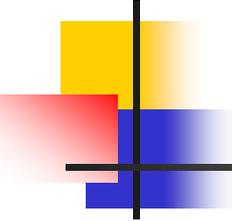


# ДОКТРИНА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

---

Еще в начале прошлого века суды США выработали **доктрину функциональности**, чтобы разграничить объекты патентных прав и объемные товарные знаки.

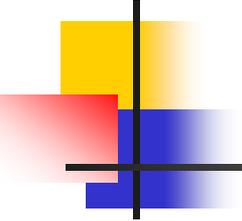
Согласно указанной доктрине, в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано обозначение, которое обладает утилитарной функциональностью, **поскольку регистрация такого обозначения может парализовать конкуренцию на рынках из-за неограниченного срока правовой охраны товарного знака.**



# **ВЫВОДЫ**

---

- 1. Сначала необходимо определить назначение изделия, после чего выбирать способ охраны – ТЗ или ПО.**
- 2. Если форма товара или упаковки предполагает промышленное использование, то сначала нужно попытаться получить патент на внешний вид изделия (ПО), а потом – зарегистрировать как ТЗ.**
- 3. Промышленный образец не может индивидуализировать товары и услуги определенного производителя в качестве товарного знака.**
- 4. С большой долей вероятности объемное обозначение, заявленное в качестве ТЗ, будет зарегистрировано, но с дискламацией формы.**
- 5. Несмотря на дискламацию формы объемного ТЗ, оценка сходства обозначений производится на основе их общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.**



# **СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

---

**Мордвинова Вера Владимировна**

Патентный поверенный РФ (рег.№563),  
Юридическая фирма ЗАО «Джи энд Ка»  
(г. Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных

**[pp563@yandex.ru](mailto:pp563@yandex.ru)**

**+7 921 3008128**