

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТРЕХМЕРНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

CHOOSING THE OPTIMAL FORM OF LEGAL PROTECTION
FOR THREE-DIMENSIONAL DESIGNATIONS

В. В. Мордвинова,

патентный поверенный РФ, руководитель
отдела ИС ЗАО «Джи & Ка», Санкт-Петербург,
pp563@yandex.ru

V. V. Mordvinova,

Patent attorney, Joint stock company «J&K», Head of the
IP Department, St. Petersburg, Russia, pp563@yandex.ru



Рассмотрена роль формы трехмерного обозначения как средства индивидуализации товаров и услуг для разных производителей. Приведены примеры столкновения объемных товарных знаков и промышленных образцов. Рассмотрены примеры регистраций разных объемных обозначений, а также подходы к оценке функциональности формы для товарных знаков.

The role of the three-dimensional designation form as a means of individualization of goods and services for different manufacturers is considered. Examples of collisions of three-dimensional trademarks and industrial designs are given. Examples of registrations of various volumetric designations are considered, as well as approaches to evaluating the functionality of the trademark form.

Ключевые слова: трехмерные обозначения, нарушении исключительных прав, промышленный образец, судебное разбирательство.

Key words: three-dimensional designations, violation of exclusive rights, industrial design, judicial proceedings.

Учитывая возможность правовой охраны одного и того же дизайнерского решения в двух правовых режимах (промышленный образец и товарный знак), патентный поверенный должен четко представлять, какой вариант правовой охраны в каждом конкретном случае лучше выбрать. При этом заявитель должен понимать, с какими проблемами он может столкнуться в ходе судебного рассмотрении спора о нарушении исключительных прав на эти объекты¹. И главный вопрос: какая охрана

¹ Мордвинова В. В. Нетрадиционная охрана промышленного дизайна // Патентный поверенный. 2009. № 1. С. 20-23.

для таких обозначений окажется более надежной — товарный знак или промышленный образец?

Как правило, российские заявители в качестве объемных товарных знаков регистрируют различные бутылки, флаконы, упаковки, игрушки, кондитерские изделия. Регистрация такого рода трехмерных обозначений уже никого не удивляет. Тем не менее, для регистрации этих обозначений нужно, чтобы они не попадали под основания для отказа в государственной регистрации. Отказ в регистрации трехмерного обозначения может быть вынесен в случае, если форма обозначения обусловлена функциональным назначением, то есть, если заявленное обозначение представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товара (подпункт 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Существует ряд спорных вопросов в отношении экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве объемных товарных знаков, которая пока не имеет утвержденной методологии, а поэтому их решение перекладывается на коллегию Палаты по патентным спорам (ППС).

Регистрация объемных обозначений в качестве товарных знаков значительно усиливает позиции владельца при отстаивании своих прав в судебном порядке, в то время как наличие патента на промышленный образец не всегда гарантирует успех в судебном разбирательстве, даже при очевидном копировании дизайнерского решения.

Товарный знак и промышленный образец по своей природе имеют разный объем правовой охраны: товарный знак предназначен для индивидуализации товара конкретного производителя, а промышленный образец представляет собой дизайнерское решение внешнего вида изделия.

Промышленный образец или товарный знак?

Попробуем разобраться в этом вопросе на примере дела № СИП-720/2023, которое рассматривалось в Суде по интеллектуальным правам и в рамках которого было рассмотрено заявление правообладателя промышленного образца № 124703 «БУТЫЛКА» (рис. 1) о признании недействительным решения Роспатента от 27.04.2023 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 887910 (рис. 2), который был зарегистрирован два года спустя после выдачи патента на промышленный образец.

По мнению подателя возражения (владельца патента на промышленный образец), оспариваемый товарный знак сходен до степени



Рис. 1. Патент на промышленный образец № 124703, дата подачи заявки 04.03.2020



Рис. 2. Товарный знак № 887910, дата подачи заявки 24.02.2022, неохраняемые элементы товарного знака: форма бутылки

смешения с промышленным образцом, в связи с чем решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку противоречит положениям пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, кроме того, неохраняемый элемент товарного знака (форма бутылки) занимает в нем доминирующее положение. Следует отметить, что оспариваемый товарный знак содержит на тулове бутылки небольшой барельеф «AMG» (занимающий не более 5 % от общей площади объемного товарного знака), который, по мнению суда, обладает высокой различительной способностью, так как положен в основу принадлежащих его владельцу нескольких товарных знаков.

Учитывая этот факт, несмотря на видимое внешнее сходство бутылок судебная коллегия согласилась с выводом Роспатента о том, что неохраняемая форма бутылки в составе оспариваемого товарного знака не носит доминирующий характер, вследствие чего предоставление правовой охраны данному товарному знаку в отношении товаров 21 и 33 классов МКТУ не противоречит положениям п. 1 ст. 1483 ГК РФ и оставил регистрацию товарного знака № 887910 в силе.

Таким образом, в 2023 г. в противостоянии промышленный образец против товарного знака победу одержал объемный товарный знак (даже с дискламацией формы бутылки).

Не согласившись с решением суда первой инстанции, патентообладатель подал кассационную жалобу, в результате рассмотрения которой было принято следующее Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам: *«Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2023 по делу № СИП-720/2023 отменить. Дело № СИП-720/2023 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции».*

Соотношение правовой охраны товарного знака и промышленного образца

Бывают случаи, когда заявитель уверен, что если он получил патент на трехмерный промышленный образец, то и аналогичное обозначение, заявленное в качестве объемного товарного знака, будет являться оригинальным и получит государственную регистрацию.

Однако согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, содержащейся 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 промышленным образцам схожего назначения.

Поэтому сам факт наличия патента на промышленный образец не доказывает возможность промышленного образца индивидуализировать товары и услуги в качестве товарного знака, то есть отличать их от товаров иных производителей.

Также наличие патента на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное в качестве товарного знака идентичное объемное обозначение обладает различительной способностью, поскольку товарный знак и промышленный образец — это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием.

О миграции промышленных образцов в право товарных знаков

Ранее регистрация объемных товарных знаков не вызывала особых вопросов. Хотя иногда приходилось отвечать на вопрос о том, как предполагается использовать заявленное объемное обозначение, например, для сопутствующих услуг 35 или 42 классов МКТУ.

Однако в последнее время в решениях о регистрации объемных товарных знаков все чаще встречается указание формы упаковки в качестве неохраняемой, что вызывает множество вопросов у заявителей.

Что же изменилось в подходе экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС) к объемным обозначениям?

В феврале 2022 года в онлайн-формате прошло заседание Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам², на котором было высказано множество интересных дискуссионных предложений и мнений, связанных с ролью формы в составе трехмерных обозначений. Одна из главных мыслей, прозвучавших на заседании, — о пересекающейся правовой охране объемных товарных знаков с промышленными образцами и о «миграции промышленных образцов в право товарных знаков».

Также в материалах Научно-консультативного совета было высказано предложение о том, что, если форма трехмерного товарного знака дискламируется, то может следовать рассматривать такое обозначение как позиционный товарный знак, в контуре которого (бутылки или упаковки) позиционирует какой-то элемент, обладающий самостоятельной правовой охраной. В таком случае форму товара можно было бы изображать пунктиром, что свидетельствовало бы о том, что заявитель не претендует на самостоятельную охрану формы товара. Тем не менее, доказать экспертам ФИПС, что место для позиционирования такого элемента на товаре является необычным, — что требуется для позиционного товарного знака, — удастся далеко не всегда.

Тенденции последних лет

В последнее время в Уведомлениях о результатах проверки соответствия заявленного объемного обозначения требованиям законодательства заявитель может увидеть следующую фразу: «Заявленное обозначение представляет собой упаковку, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, используется для упаковки и хранения различных товаров, в связи с чем, является неохраняемой на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ и п. 34 Правил, поскольку не обладает различительной способностью». При этом никаких обоснований этому мнению экспертизы не приводится, кроме ссылки на то, что регистрация товарного знака возможна лишь с указанием формы упаковки в качестве неохраняемой. Следует отметить, что оценка различительной способности заявленного обозначения, как правило, носит субъективный характер, поскольку она может быть подтверждена или отвергнута только самим рынком. При творческом подходе форма товара или его упаковки может стать запоминающимся объемным знаком, который бу-

² См. Протокол от 10.09.2021 № 27 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

дет способствовать развитию бизнеса и прекрасно функционировать на рынке как средство индивидуализации товара.

Вопрос заключается в том, существенно ли отличается заявленная форма от традиционной и позволяет ли она потребителю идентифицировать товары определенного производителя.

Эксперты ФИПС дают следующее пояснение: «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». Другими словами, потребитель при совершении новой покупки должен идентифицировать понравившийся ему товар только по форме, которая «не как у всех», поэтому потребитель может выделить его из общей массы однородных товаров.

На рис. 3 — 14 приведены примеры зарегистрированных объемных товарных знаков в период с 2003 по 2024 гг. Как правило, такие знаки регистрировались по какому-то одному классу МКТУ — 30 или 33.



Рис. 3. ТЗ № 242448
05, 30 и 31 кл. МКТУ



Рис. 4. ТЗ № 395182
30 и 35 кл. МКТУ



Рис. 5. ТЗ № 464743
30 класс МКТУ



Рис. 6. ТЗ № 485900
30 класс МКТУ



Рис. 7. ТЗ № 673501
30 класс



Рис. 8. ТЗ № 1004066
33 класс МКТУ — виски

Все товарные знаки, приведенные на рис. 3 – 8, были зарегистрированы без дискламации формы товара.

Форма товара или упаковки дискламируется, если потребитель при совершении покупки не может идентифицировать товар только по форме. Возможно, эта форма не является достаточно креативной, чтобы сфокусировать на себе внимание потребителя. Такие объемные обозначения дискламируются, поскольку они не смогут служить средством, позволяющим индивидуализировать товары и услуги заявленных классов.

Именно такая судьба оказалась у товарных знаков, представленных на рис. 9 – 14, причем доказать экспертам ФИПС, что форма товара не является функциональной, было невозможно. Знаки были зарегистрированы с дискламацией формы товара, хотя, по мнению автора, во всех случаях форма товара вполне позволяет его идентифицировать.

Тем не менее, поскольку подобным обозначениям не отказывают в регистрации, то заявитель, как правило, соглашается на такую усеченную регистрацию товарного знака с дискламацией формы.



Рис. 9. ТЗ № 690508
30 кл. МКТУ
С дискламацией
формы товара



Рис. 10. ТЗ № 569713
30, 35, 38 и 42 кл. МКТУ
С дискламацией
формы печенья



Рис. 11. ТЗ № 650451
30 кл. МКТУ
С дискламацией
формы упаковки



Рис. 12. ТЗ № 966052
29, 30 и 32 кл. МКТУ
С дискламацией
формы упаковки



Рис. 13. ТЗ № 1005606
35 кл. МКТУ
С дискламацией
формы павильона



Рис. 14. ТЗ № 1014048
14, 16, 28, 29, 30, 32, 33,
34 и 35 кл. МКТУ
С дискламацией
формы упаковки

Следует вспомнить, что еще в начале прошлого века суды США выработали доктрину функциональности³, 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. С большой долей вероятности заявленное объемное обозначение будет зарегистрировано с дискламацией формы, однако даже такая регистрация в качестве средства индивидуализации лучше, чем ее отсутствие.
2. Несмотря на дискламацию отдельных элементов объемного товарного знака, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.
3. Форму товара следует считать функциональной, если она служит для достижения определенного технического результата, поэтому сначала необходимо определить назначение того или иного изделия, после чего выбрать способ охраны.
4. Если форма товара или упаковки предполагает промышленное использование, то нужно попытаться получить патент на промышленный образец.
5. Наличие патента на промышленный образец не доказывает возможность индивидуализировать товары и услуги с использованием промышленного образца в качестве средства индивидуализации.
6. До тех пор, пока нет утвержденной методологии определения понятия «функциональности» для объемных товарных знаков, будут существовать риски перетекания объектов из промышленных образцов в область товарных знаков.
7. Если обозначение улучшает только потребительские свойства товара или просто делает его красивее, то в регистрации такого товарного знака может быть отказано.

³ Бутенко С. В. Проблемы функциональности объемного дизайна, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака // Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества: тез. XXIII междунар. конф. Роспатента. 2019. С. 44-46.

Список использованных источников

1. Протокол от 10.09.2021 № 27 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. — URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ipc.arbitr.ru/storage/sites/ipc/files/288/27.pdf>, дата обращения 02.06.2024.
2. Мордвинова В. В. Нетрадиционная охрана промышленного дизайна // Патентный поверенный. 2009. № 1. С. 20-23.
3. Бутенко С. В. Проблемы функциональности объемного дизайна, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака // Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества: тез. XXIII междунар. конф. Роспатента. 2019. С. 44-46.