

Правовая охрана объемных товарных знаков

Научный руководитель – Ворожевич Арина Сергеевна

Грязева Милена Александровна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права, Москва, Россия
E-mail: milenagriazeva@gmail.com

Одним из видов нетрадиционных товарных знаков являются объемные товарные знаки, возможность регистрации которых предусмотрена п.1 ст. 1482 Гражданского кодекса [1]. Объемные товарные знаки — трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара или форму, не связанную с товаром.

В данном исследовании будут освещены наиболее актуальные вопросы, встающие перед судебной практикой в связи с предоставлением правовой охраны объемным товарным знакам.

Одним из критериев охраноспособности товарного знака, согласно ст. 1483 ГК, является **наличие у него различительной способности**, то есть способно «способности вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции» [1]. Иными словами, товарный знак должен позволять потребителю отличать товары одного производителя от аналогичных товаров других производителей. При этом российское законодательство признает, что различительная способность обозначений, которые изначально не обладали отличительными, индивидуализирующими чертами, может быть приобретена в процессе их использования.

Также дискуссионным является вопрос о том, возможна ли регистрация объемного товарного знака сразу после его создания или его различительная способность приобретается лишь в процессе использования? Судебная практика свидетельствует о том, что при доказанности длительного и активного использования объемного товарного знака конкретным лицом, оно признается подлежащим правовой охране даже. В таком случае необходимо проведение социологического опроса потребителей, а также предоставление документов, доказывающих срок и территорию использования обозначения, затраты на рекламу и т.п. Так, Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака объемного обозначения изображения прямоугольной упаковки товара Тик Так, аргументировав это тем, что его различительная способность приобретена в результате длительного использования, и 98 % потребителей узнают упаковку и без надписи [4].

С другой стороны, для решения вопроса о предоставлении правовой охраны (иными словами - для признания различительной способности) ранее не использовавшемуся объемному обозначению суд нередко исследует такой критерий, как оригинальность товарного знака, несмотря на то, что ГК РФ не требует доказательства оригинальности обозначения при его регистрации. Данный критерий критикуется некоторыми учеными.

Во-вторых, возникает вопрос о границах охраны объемных товарных знаков. Согласно п.4 ст. 1483 ГК не допускается государственная регистрация обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Таким образом, ограничителем охраны формы в

качестве товарного знака выступает функциональность. Однако в настоящее время практика не разработала не четких критериев, позволяющих делать вывод о том, какие формы следует считать функциональными, а какие нет. Так, Суд по интеллектуальным правам признал форму ручных мельниц компании Котани функциональной, а форму известных конфет Raffaello - подлежащей правовой охране. В связи с этим, учеными высказывается мнение о необходимости обсуждения и усовершенствования критериев предоставления правовой охраны объемным товарным знакам.

Еще одной проблемой в рамках данной темы является проблема пересечения правового режима объемных товарных знаков и промышленных образцов.

Кроме того, проблемным является вопрос о связи правовой охраны товарного знака и антимонопольного законодательства. Учеными высказываются опасения о том, что каждая новая форма товара может вредить конкуренции, останавливать рынки товаров.

Наконец, ведутся споры о возможности применения в России концепции «эстетической функциональности», согласно которой любой признак товара, вызывающий желание у потребителя купить его (влияющий на стоимость или качество вещи), будет эстетически функциональным и сразу вырезаться из зоны охраны товарного знака.

Эти и ряд других вопросов будут исследованы в данной работе.

Орлова В. В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. М., 2006. 247 с.

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Российская газета, № 289, 22 декабря 2006 года.

[3] См. подробнее Филиппова А.А. Особенности проверки наличия различительной способности у обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков// http://new.fips.ru/about/deyatelnost/konferentsii-seminary/fil_tz.pdf

[4] Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 г. по делу N СИП-860/2019.

Источники и литература

- 1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ // Российская газета, № 289, 22 декабря 2006 года. [2] Орлова В. В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: Теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений. М., 2006. 247 с. [3] См. подробнее А.А. Филиппова. Особенности проверки наличия различительной способности у обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков// https://new.fips.ru/about/deyatelnost/konferentsii-seminary/fil_tz.pdf [4] Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 г. по делу N СИП-860/2019.