



УДК 347.772

Хаустова Юлия Юрьевна

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)

Международно-правовой институт

Россия, Москва

fedelk75@gmail.com

Khaustova Julia

Oleg Kutafin Moscow State Law University

International legal Institute

Russia, Moscow

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков, определению их различительной способности. Автором было проанализировано действующее законодательство, судебная практика и доктринальные подходы по данной проблематике.

Ключевые слова: товарный знак, различительная способность, функциональность товарного знака, средство индивидуализации, введение потребителей в заблуждение, использование товарного знака.

SPECIFICS OF REGISTRATION OF NON-TRADITIONAL TRADEMARKS

Annotation: this article is devoted to the study of the problem of registration of non-traditional trademarks, determining their distinguishing ability. The author analyzed the current legislation, judicial practice and doctrinal approaches to this problem.

Key words: trademark, distinctiveness, functionality of trademark, means of individualization, misleading consumers, use of trademark.



Изначально разнообразие обозначений, способных выступать в качестве средств индивидуализации, ограничивалось словами, изображениями, а также их комбинациями. Рост конкуренции, массовое использование потребителями сети «Интернет» и, как следствие, повышение рисков незаконного использования средств индивидуализации привело к значительному расширению видов обозначений, регистрируемых предпринимателями в качестве товарных знаков. Совершенствование средств коммуникации и информационных технологий привело к развитию товарных знаков, которые в настоящее время могут быть выражены в любой форме: представлять собой звук, запах, вкус, быть объемными, в виде голограмм, анимации, быть выполненными в различных цветах, представлять собой отличительные метки на товарах и графические жесты.

Признание в п. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [1] возможности предоставления правовой охраны совершенно различным видам обозначений способствовало тому, что новые виды обозначений стали предметом изучения и дискуссий.

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») товарным знаком (знаком обслуживания) признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров или услуг [3]. По мнению Д. В. Мазаева, указание на то, что обозначение служит для индивидуализации товаров, определяет цель использования этого обозначения, а не его существо [6, с. 8-9]. Российское законодательство допускает возможность регистрации любых видов обозначений, что прямо следует из ст. 1482 ГК РФ [3]. При этом особенности регистрации нетрадиционных товарных знаков содержатся в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, утвержденных Приказом



Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее – «Правила № 482») [4] и в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, утверждённому Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 (далее – «Руководство № 12») [5].

В Правилах № 482 и Руководстве № 12 содержится общая характеристика нетрадиционных обозначений, а также правила, предъявляемые к описанию и представлению нетрадиционных обозначений. Однако в данных документах отсутствуют подробные разъяснения, касающиеся возможности наличия у таких знаков изначальной различительной способности, не требующей от заявителей сбора многочисленных документов.

Ю. И. Свядосц в своей работе, опубликованной еще в 1969 г., выделял категорию «особых» товарных знаков, которые, в отличие от словесных и изобразительных товарных знаков, воздействуют на различные органы чувств потребителей [7].

Полагаем, что выделение нетрадиционных товарных знаков в отдельную категорию связано с тем, что, данные товарные знаки, в отличие от изобразительных и словесных, не всегда могут быть представлены графически по отношению к предоставляемым товарам или услугам. Отметим, что европейское законодательство с 1 октября 2017 года разрешает представлять обозначения всех видов «в любой подходящей форме с использованием общедоступной технологии и, следовательно, необязательно графическим способом, если такое представление является чётким, точным, полным, легкодоступным, понятным, долговечным и объективным» [2].

Однако в российском законодательстве требование графического представления сохранено в отношении обонятельных и вкусовых обозначений с тем, чтобы избежать субъективности в процессе идентификации и восприятия таких товарных знаков без потребности в любых образцах [4]. Полагаем, что



данное исключение является в целом оправданным, поскольку в случае необходимости установления сходства до степени смешения двух запахов или двух вкусов суду будет гораздо удобнее обратиться к словесному описанию или формуле химического соединения, характеризующей источник запаха или вкуса. Кроме того, современные технологии позволяют создавать цифровые запахи и вкусы, которые, также как звуковые обозначения, могут быть представлены на цифровых носителях информации.

Таким образом, отказ от требования графического представления нетрадиционных обозначений, за исключением обонятельных и вкусовых, свидетельствует о смягчении регулирования в области регистрации нетрадиционных товарных знаков.

Отметим, что законодательство содержит достаточно подробные правила представления и описания нетрадиционных обозначений [4]. Наиболее актуальные вопросы, возникающие в связи с регистрацией нетрадиционных обозначений, связаны с оценкой наличия у заявленных нетрадиционных обозначений различительной способности.

Согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, обладающие различительной способностью. В соответствии с п. 1.1 ст. 1483 ГК РФ обозначения, характеризующие товары, а также обозначения, представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они приобрели различительную способность в результате их использования или образуют комбинацию из характеризующих товары элементов, обладающую различительной способностью. Таким образом, исключительные права могут быть приобретены на те нетрадиционные обозначения, которые обладают либо изначальной, либо приобретённой различительной способностью.



В российском законодательстве и судебной практике отсутствуют единые критерии, руководствуясь которыми можно было бы определить, какой различительной способностью обладает либо потенциально может обладать то или иное нетрадиционное обозначение – изначальной или приобретённой.

Роспатент в своих решениях указывает, что «каждый знак индивидуален, а возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела» [10].

В доктрине отмечается, что какой-либо знак, первоначально не имевший «чётких отличительных черт», в результате длительного использования может приобрести «иное, вторичное значение», которое придаст ему необходимое отличие [9]. Отметим, что в Руководстве № 12 под длительным использованием понимается такое использование соответствующего обозначения, в результате которого «изначально слабый элемент товарного знака может приобрести различительную способность и стать основным индивидуализирующим элементом товарного знака» [5].

Полагаем, что изначальной различительной способностью обладают те нетрадиционные обозначения, которые не характеризуют товары и в силу своей уникальности чётко ассоциируются потребителями с конкретными производителями и предоставляемыми ими товарами или услугами независимо от длительности использования таких обозначений.

Руководство № 12 косвенно допускает наличие у цветowych обозначений изначальной различительной способности, указывая, что «цветовым обозначениям правовая охрана предоставляется, как правило, в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования» [5].

Так, Суд по интеллектуальным правам, констатируя отсутствие у заявленного цветового обозначения изначальной различительной способности, указал, что «сочетание двух простых цветов (голубого и жёлтого) при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности



воспринимается не как знак, указывающий на товар определённого производителя, а скорее как фон упаковки, на котором не заостряется внимание потребителя при восприятии знака» [11].

В другом решении Суд по интеллектуальным правам прямо указал, что заявленное цветовое обозначение само по себе не обладает различительной способностью [14]. При этом при оценке доказательств приобретения цветовым обозначением различительной способности суд обратил внимание, что именно словесный элемент «Whiskas» и/или изобразительный элемент в виде головы кошки акцентировали на себе внимание потребителей, а не заявленное цветовое обозначение. Соответственно, если цветовое обозначение способно самостоятельно индивидуализировать товары, то есть без привязки к словесному и/или изобразительному элементу, то данное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Объёмное обозначение, также, как и цветовое, должно выполнять индивидуализирующую функцию отдельно от элементов, входящих в его состав. Так, Палата по патентным спорам в своём заключении указала, что «заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием формы бутылки и всех словесных элементов, кроме «Hennessy», как неохранных», поскольку именно словесный элемент «Hennessy», а не форма бутылки, «выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака» [12].

Как отмечает Д. В. Филиппенкова, «для абсолютного большинства товаров запах является неотъемлемым свойством и вряд ли может выступать в качестве средства индивидуализации» [8].

Так, индивидуальный предприниматель М. Л. Лазарев пытался зарегистрировать обонятельное обозначение, представляющее собой запах свежесрезанного чеснока в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ. Роспатент мотивировал свой отказ в предоставлении правовой охраны данному



обозначению тем, что «присутствие запаха свежесрезанного чеснока для части продуктов, включенных в перечень товаров 29 и 30 классов МКТУ, является довольно распространенным и традиционным, при этом присутствие такого запаха у другой части продуктов (молочных, фруктовых продуктов, кофе, чая, сахара, кондитерских изделий, мороженого, мёда, сиропа из патоки, а также товаров 03 и 32 классов МКТУ), для которых этот запах не является характерным, в сознании потребителя будет ассоциироваться с присутствием в этих товарах чеснока, т.е. вводить потребителя в заблуждение относительно состава продукта, поскольку в перечне указано на отсутствие чеснока в этих продуктах» [13].

Таким образом, нетрадиционные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они изначально обладают различительной способностью либо приобрели её в результате деятельности предпринимателей, направленной на создание у потребителей чётких ассоциаций между нетрадиционными обозначениями и маркируемыми ими товарами. При этом большинство нетрадиционных обозначений могут обладать различительной способностью независимо от длительности и интенсивности их использования. В данном случае ключевым критерием выступает оригинальность (нетипичность) нетрадиционных обозначений в конкретной области деятельности, которая не должна быть связана с дизайном и функциональным характером маркируемых нетрадиционными обозначениями товаров.

Список литературы:

1. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 (с изм. от 06.12.2005) (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) // СПС «КонсультантПлюс».



2. Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) от 16.12.2015 № 2015/2424 (Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2424>.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

4. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков» (ред. от 01.03.2023) // СПС «КонсультантПлюс».

5. Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака» (ред. от 25.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

6. Мазаев Д. В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: автореферат дис. кандидата юридических наук: 12.00.03 – Москва, 2011. – 30 с.

7. Свядосц, Ю. И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учебное пособие / Свядосц Ю. И. - М.: Изд-во ЦНИИПИ, 1969. – 189 с.

8. Филиппенкова, Д. В. Экспертиза обозначений, представляющих собой обонятельные и звуковые товарные знаки // Д. В. Филиппенкова // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. – 2016. - № 11. – 29-34 с.

9. Боденхаузен, Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий / Г. Боденхаузен; Перевод с французского Тумановой Н. Л.; под редакцией проф. Богуславского М. М.; Вступительная статья Питовранова Е. П. – М.: Издательство «Прогресс», 1977. – 164 с.



10. Заключение Палаты по патентным спорам от 13.01.2020 (Приложение к решению Роспатента от 17.01.2020 по заявке № 2017742508) <О государственной регистрации товарного знака>. // СПС «КонсультантПлюс».

11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2018 года по делу № СИП-293/2018. // СПС «КонсультантПлюс».

12. Заключение Палаты по патентным спорам от 27.07.2018 (Приложение к решению Роспатента от 28.09.2018 по заявке № 2016702617) <Об отмене решения Роспатента и регистрации товарного знака>. // СПС «КонсультантПлюс».

13. Заключение Палаты по патентным спорам от 17.06.2013 (Приложение к решению Роспатента от 10.05.2012 по заявке № 2011705919) <Об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака>. // СПС «КонсультантПлюс».

14. Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2019 года по делу № СИП-836/2018. // СПС «КонсультантПлюс».