

***К обсуждению вопросов, связанных с определением формы
в составе объемных товарных знаков***

Когда облик изделия выполняет индивидуализирующую функцию, он может служить обозначением, регистрируемым в качестве товарного знака. В силу того, что исключительные права по своей природе ограничены и не должны сами становиться препятствием для развития рыночных отношений, законодательство устанавливает требования, которым должна соответствовать форма товара или его упаковки, заявляемая на регистрацию в качестве товарного знака. В российской судебной практике возникает ряд вопросов, касающихся определения формы, которые находят отражение и в мировой практике.

Правовые подходы к учету охраноспособности формы товара будут рассмотрены на одном из осенних заседаний рабочей группы Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

В ходе подготовки к заседанию Суд по интеллектуальным правам подготовил обзор законодательства и практики в Российской Федерации и в Европейском союзе по вопросам, связанным с определением формы в составе объемных товарных знаков.

Предлагаем читателям нашего журнала ознакомиться с указанными материалами и принять участие в обсуждении поставленных перед рабочей группой вопросов.

Письменное мнение вы можете направить в срок до 01.09.2021 на адрес электронной почты sip.nks@arbitr.ru. Оно будет принято во внимание в ходе обсуждения, а также опубликовано на страницах Журнала Суда по интеллектуальным правам.

1. Вопросы для обсуждения

1) Возможно ли определять форму товара (подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) исключительно как внешний контур изделия (совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве)? Возможно ли при анализе формы товара и ее элементов учитывать Международную классификацию изобразительных элементов товарных знаков (если да, то в каком объеме)?

2) Следует ли отдельно рассматривать различные элементы формы товара (горлышко, дно, стенки бутылки, ручка кувшина и т.д.) при оценке традиционности, функциональности либо альтернативности формы (аналитический подход)? Или же следует оценивать только всю форму товара в совокупности всех элементов (форма бутылки) (синтетический подход)? Можно ли какие-либо элементы формы товара признать неохраняемыми или же форма всегда должна рассматриваться как единое целое? Может ли один из элементов формы товара занимать доминирующее положение?

3) С учетом каких обстоятельств устанавливается традиционность внешнего контура изделия? Учитывается ли при этом насыщенность аналогового ряда?

4) Могут ли узор, наклейка, цвет, наложенный на товар, рассматриваться как элементы формы товара?

5) Может ли считаться упаковка товара формой товара по смыслу подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в любом случае или только в случае отсутствия у товара собственной формы (например, сыпучие, жидкие товары)?

2. Обзор законодательства и практики в Российской Федерации

2.1. Законодательство и подзаконные акты

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы разнообразные обозначения, служащие для индивидуализации товаров и услуг (статьи 1477 и 1482 указанного Кодекса), в частности, обозначение может быть «объемным» (пункт 1 статьи 1482 ГК РФ). По смыслу подзаконных актов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) такие обозначения определяются как пространственные объекты, представляющие собой произвольные трехмерные фигуры, форму товара, форму части товара либо форму упаковки¹. Заявитель может подать на регистрацию в Роспатент комбинированное обозначение², которое состоит из сочетания объемной формы и других элементов (слова, рисунки, цветовые решения и т.д.). Заявитель также может подать на регистрацию обозначение, которое состоит из изображения объемной формы на плоскости (изобразительное обозначение)³.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

¹ «К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром» (пункт 32 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, далее – Правила № 482).

² «К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений» (пункт 32 Правил № 482). Наибольшее количество обозначений, подаваемых на регистрацию в качестве товарных знаков, составляют словесные обозначения, комбинированные обозначения, а также изобразительные обозначения (пункт 1 главы 2 раздела IV Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12).

³ «К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур» (пункт 32 Правил № 482).

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Такая форма товара наряду с другими элементами, указанными в подпунктах пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, может быть включена в товарный знак как неохраняемый элемент, если она не занимает в нем доминирующего положения.

Разъяснения по вопросам применения статьи 1483 ГК РФ даны в разных редакциях Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака⁴; дополнительные разъяснения даны в Рекомендациях Роспатента от 2001 года⁵.

Следовательно, для индивидуализации товаров заявителю предоставляется неограниченный выбор обозначений, включающий в себя различные виды трехмерных форм, из которых он может исключать те или иные элементы. Определение понятия «форма» имеет важное значение для вывода о возможности предоставления соответствующему обозначению правовой охраны.

Отдельного определения понятия «форма» законодательство или подзаконные акты не предусматривают. В русском языке это понятие имеет множество значений, наиболее подходящее из которых указывает на внешний вид предмета, определенный его контурами, т.е. элементами, влияющими только на объем⁶.

⁴ До 2015 года: Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32. После 2015 года: Правила № 482.

⁵ Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39.

⁶ Примеры определений: «наружный вид, внешние очертания предмета» (*Толковый словарь Ушакова*, значение 1); «фигура, наружный вид, (...)» (*Толковый словарь Даля*, значение 1); «внешнее очертание, наружный вид, контуры предмета» (*Большой энциклопедический словарь*, значение 1); «очертания, контуры, внешние границы предмета, определяющие его наружный вид, внешний облик» (*Исторический словарь галлицизмов русского языка*, значение 1). Такую форму можно обозначить как «внешний контур изделия».

2.2. Практика Суда по интеллектуальным правам

В абзаце первом пункта 1 и в подпункте 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ приведены различные основания, по которым обозначение может быть признано неохраноспособным. По смыслу этого положения традиционное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью, а обозначение, элементы которого связаны с функциональным назначением, – как относящиеся к форме товаров (к упаковке товаров), определяемой свойством или назначением товаров. При применении этих положений также учитывается присутствие альтернативных форм на рынке товаров, для которых заявлено обозначение, тогда как утилитарность формы не имеет значения.

Каждое из этих оснований является юридически самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака. Вместе с тем одно и то же обозначение может быть признано и традиционным, и обусловленным функциональным назначением товара (т.е. в отношении которого имеются оба названных основания для отказа в его регистрации). Этот подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу № СИП-442/2019, от 23.10.2020 по делу № СИП-1107/2019, от 05.03.2021 по делу № СИП-1087/2019 и др.

В своей практике Суд по интеллектуальным правам обычно опирается на упоминание категории и на описание обозначения, присутствующие в заявке, а также исходит из визуального определения обозначения с учетом указанных в заявке товаров и услуг. Определение различных элементов обозначения проводится на основании имеющихся в материалах дела документов, в том числе по данным реестра товарных знаков, свидетельства о регистрации. Суд по интеллектуальным правам может также исследовать имеющееся в материалах дела вещественное доказательство – экземпляр товара (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017 по делу № СИП-87/2017*). Базовым подходом остается оценка в

отношении конкретного обозначения в том виде, в котором оно заявлено на государственную регистрацию (*определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932*).

На этапе рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента Суд по интеллектуальным правам может выявить, что элементы обозначения были неверно определены административным органом (*см., например, дела № СИП-343/2019, № СИП-87/2017*). Так, суд пришел к выводу о том, что тулово бутылки представляет собой прямоугольный параллелепипед, тогда как Роспатент описал эту форму как цилиндр. Указанный вывод Роспатента привел к неправильному применению законодательства, поскольку последующая оценка признаков заявленного обозначения ведется на основе фундаментальной ошибки (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2020 по делу № СИП-1107/2019*).



Суд пришел к выводу, о том, что обозначение состоит из формы товара и изобразительного элемента (рисунок среза киви), тогда как Роспатент счел, что оно состоит из формы и цветового решения.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2019 по делу № СИП-343/2019



Суд пришел к выводу о том, что тулово бутылки представляет собой параллелепипед, а не цилиндр.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2020 по делу № СИП-1107/2019

На стадии рассмотрения дела в Суде по интеллектуальным правам Роспатент не может приводить довод об очевидности определенных формальных характеристик, если они не были ранее уточнены в материалах дела. Так, Роспатент неверно ссылаясь на очевидность самостоятельности двух элементов формы, влекущей их самостоятельное рассмотрение, тогда

как этот вывод не был ранее сделан Роспатентом и не следует из других документов и из данных реестра (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017 по делу № СИП-87/2017*).

Суд по интеллектуальным правам проверяет, оценил ли Роспатент все признаки обозначения, детально определенные заявителем. Если Роспатент уклонился от оценки тех или иных элементов формы, являющихся, по мнению заявителя, уникальными и оригинальными, то это является основанием для вывода о допущенном нарушении (*решение Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2020 по делу № СИП-333/2020, в кассационном порядке не обжаловано*).

Следует отметить, что российское законодательство устанавливает единый подход к оценке условий охраны для всех видов обозначений, что вытекает из статьи 1477 ГК РФ. Так, единый подход относится к оценке различительной способности (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ): оценка должна производиться исходя из восприятия обозначения рядовым, средним потребителем – адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (*определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932*). На необходимость единого подхода в оценке условий охраны всех видов обозначений указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу № СИП-619/2018.

Несмотря на единый подход ко всем обозначениям, не все элементы обозначения имеют одинаковое значение при оценке его различительной способности. Как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, «с особым вниманием следует отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара» (*постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу № СИП-442/2019, от 05.03.2021 по делу № СИП-1087/2019*).

Согласно абзацу шестому пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в случае, если в обозначение включены не охраняемые элементы, такие как форма товара, определенная исключительно или главным образом свойством либо назначением товара, следует проверить, как все элементы обозначения располагаются и взаимодействуют в пространстве. Если не охраняемые элементы доминируют, они не могут быть включены в товарный знак, т.е. целое обозначение не будет обладать различительной способностью. Следовательно, определение «формы товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товара» имеет особое значение в рамках оценки различительной способности всего обозначения.

Обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующая над формой товара в силу пространственного расположения (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу № СИП-619/2018*). Понятие «композиция» определено следующим образом: «совокупность элементов, объединенных какой-то связью, которая приводит к появлению новых интегративных свойств, не присущих этим элементам в их разобщенности» (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-434/2018*).

Следует отметить, что, даже если в заявленном обозначении форма присутствует сама по себе, т.е. не в сочетании с этикеткой, цветовым решением, каким-либо изобразительным элементом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с аналитическим подходом⁷ Роспатента, основанным на подробном описании и оценке каждого элемента

⁷ «Аналитический» подход основан на отдельном рассмотрении различных характеристик формы и может быть противопоставлен «синтетическому» подходу, в котором форма оценивается как единое целое.

формы (тулово бутылки, горлышко, венчик, горловина, дно, рельефный узор, насечки и т.д.) (решение Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 по делу № СИП-442/2019, оставлено в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2019). Такой подход позволяет определить среди различных элементов объемного обозначения те, которые занимают доминирующее положение. По сути, это означает, что форма товара не является единым, целостным обозначением, к оценке которого применим синтетический подход. Если доминирующее положение занимает традиционная форма (например, стандартная четырехгранная прямоугольная форма бутылки), а рельефный узор (декоративные элементы, выдавленные на поверхности тулова бутылки) не обладает способностью отличать приведенные в заявке товары от однородных товаров других производителей, названные элементы не восполняют недостаток оригинальности всего обозначения и им не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана (решение Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2020 по делу № СИП-289/2020, в кассационном порядке не обжаловано).



Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2019 по делу № СИП-442/2019, оставлено в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2019



Решение Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2020 по делу № СИП-289/2020, в кассационном порядке не обжаловано



Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № СИП-948/2019, оставлено в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2020

В ситуации, в которой объемная форма сочеталась с изобразительным обозначением, Суд по интеллектуальным правам опроверг вывод Роспатента о функциональности формы товара (решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № СИП-948/2019, оставлено в силе

постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2020). При этом следует отметить, что суд учел не только важную роль графической стилизации, но и неотмеченную ранее деталь формы товара, выполненную в форме ручки ведерка, которая придавала этой форме оригинальность. В данном случае сочетание «голой» формы и изобразительного элемента, расположенного на всей ее поверхности, могло иметь различительную способность.

Цвет, в котором исполнена форма, может рассматриваться как отдельный элемент обозначения, когда это имеет значение для оценки обозначения (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-434/2018), а может не найти отдельного упоминания в определении характеристик формы (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-1087/2019).



Суд рассмотрел темно-коричневый цвет как отдельную характеристику обозначения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № СИП-434/2018



Суд не рассматривал бежевый (древесный) цвет обозначения как отдельную характеристику

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-1087/2019

2.3. Венская классификация

Российская Федерация не является стороной Соглашения, учредившего Международную классификацию изобразительных элементов знаков (заключено в Вене 12.06.1973, далее – Венское соглашение). Несмотря на это, Роспатент учитывает Венское соглашение при предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарным знакам по международной регистрации и в отдельных случаях – для идентификации

изобразительных элементов (*решения Роспатента от 30.04.2014 по заявке № 2012724286, от 27.05.2019 по заявке № 2016715233 и др.*).

Положения Венского соглашения в некоторых случаях учитываются Судом по интеллектуальным правам.



Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017 по делу № СИП-87/2017



Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2020 по делу № СИП-300/2020

Первое дело касалось реалистичного изображения предмета в составе комбинированного двухмерного обозначения (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2020 по делу № СИП-300/2020*). Второе дело касалось вопроса объема правовой охраны, предоставленной трехмерному обозначению, заявленному через Мадридскую международную систему регистрации (*постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2017 по делу № СИП-87/2017*). Это обозначение было выполнено в форме бутылки шампанского с вырезанной в ее поверхности лентой, окрашенной в красный цвет. На поверхности бутылки также было расположено несколько плоских изобразительных элементов. Отсутствие отдельного упоминания вырезанной красной ленты среди изобразительных элементов в международной заявке способствовало выводу о том, что этот элемент был неразрывно связан с формой бутылки и не мог быть назван самостоятельным.

Необходимо подчеркнуть, что согласно статье 4 Венского соглашения «страна Специального союза вправе сама определять объем использования Классификации изобразительных элементов. В частности, Классификация изобразительных элементов не связывает страны Специального союза в

отношении объема охраны товарных знаков в этих странах». Таким образом, каждая страна-участница может определять ту меру, в которой Венское соглашение будет использовано.

Вместе с тем цели Венского соглашения ограничены: «упростить поиск схожих и тождественных товарных знаков и избежать трудоемкой реклассификации при обмене документами на международном уровне»⁸. Следовательно, Венское соглашение используется в основном ведомствами в рамках их деятельности, а также любым заинтересованным лицом для поиска зарегистрированных ранее обозначений.

В целом следует отметить, что предусмотренные в Венском соглашении категории изобразительных элементов не отличают объемные обозначения или изображения от плоских. Так, игрушечные машинки и плоские изображения машин входят в единый класс «транспорт» (категория 18)⁹. К подклассу игрушек относятся объекты и изображения игральных карт, домино, пазлов, воздушных шаров и т.д. (категория 21.1). Отдельный класс предусмотрен для упаковок, бутылок и флаконов (категория 19), другой – для декоративных узоров, поверхностей и фонов с орнаментом (категория 25). Как отмечает Руководство пользователя Венского соглашения, «если обозначение включает в себя несколько изобразительных элементов, каждый из которых обладает собственной различительной способностью и которые могут быть определены в разные категории, подклассы и секции, эти изобразительные элементы определяются в соответствующие категории, подклассы и секции»¹⁰.

Следовательно, при отсылке к Венскому соглашению следует учитывать, что учрежденная этим соглашением классификация является

⁸ «Préface », Classification internationale des éléments figuratifs des marques, établie en vertu de l'Arrangement de Vienne, 8^e éd., 2017. Перевод на русский язык дан на сайте ВОИС: <https://www.wipo.int/classifications/vienna/ru/preface.html>.

⁹ Руководство пользователя, Classification internationale des éléments figuratifs des marques, établie en vertu de l'Arrangement de Vienne, 8^e éd., 2017, a).

¹⁰ Руководство пользователя, Classification internationale des éléments figuratifs des marques, établie en vertu de l'Arrangement de Vienne, 8^e éd., 2017, e).

административным инструментом, категории которого ведомства могут выбирать и исправлять сами в отношении каждой заявки.

3. Обзор законодательства и практики в Европейском союзе

В праве Европейского союза (далее – ЕС) единое и самостоятельное определение «формы», которое встречается в нескольких положениях законодательства¹¹ (но не раскрывается), было закреплено сравнительно недавно. Суд ЕС истолковал этот термин как «совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве» (Суд ЕС, 12.06.2018, дело C-163/16, *Louboutin c/ Van Haren Schoenen BV*, § 21; см. также Суд ЕС, 14.03.2019, дело C-21/18, *Textilis Ltd., Ozgur Keskin c/ Svenskt Tenn AB*, § 36). Следовательно, Суд ЕС отдал предпочтение узкой трактовке, т.е. внешнему контуру изделия. В двух указанных делах спор велся о необычных обозначениях, и именно это потребовало дать определение формы. Четкое определение формы позволило уточнить, применимы ли использующие этот термин положения к спорным обозначениям.

3.1. Определение формы при описании обозначения

Законодательство ЕС прямо указывает на «форму товара или его упаковки» как на возможное обозначение¹². В подзаконных актах присутствует понятие «трехмерная форма»¹³. На практике прибегают к понятию «объемный товарный знак», который трактуется расширительно и включает в себя не только форму товара, но и формы, содержащие слова или

¹¹ Регламент (ЕС) 2017/1001 Европейского парламента и Совета от 14.06.2017 о товарном знаке ЕС, OJ L 154/1, 16.06.2017 (далее – Регламент ЕС 2017/1001) и Директива ЕС 2015/2436 Европейского парламента и Совета от 16.12.2015, сближающая законодательства государств–членов по товарным знакам, OJ L 336/1, 23.12.2015 (далее – Директива ЕС 2015/2436).

¹² Статья 4 Регламента ЕС 2017/1001; статья 3 Директивы ЕС 2015/2436.

¹³ Статья 3.3.с) Регламента Комиссии (ЕС) 2018/626 от 05.03.2018, устанавливающего детальные правила для имплементации некоторых положений Регламента (ЕС) 2017/1001 Европейского парламента и Совета от 14.06.2017 о товарном знаке ЕС, и аннулирующего имплементирующий регламент (ЕС) 2017/1431, C/2018/1225.

изобразительные элементы, этикетки и т.д.¹⁴ Для ряда стран, особенно для Германии, охрана трехмерных объектов как товарных знаков была введена только с принятием единого законодательства ЕС. Первыми охрану объемных товарных знаков ввели страны Бенилюкса в 1971 году. Это послужило основой в процессе гармонизации и унификации права на большем пространстве, уже в рамках ЕС¹⁵. Несмотря на сближение законодательств, подходы в разных странах все еще могут иметь отличия. Однако они касаются, скорее, систематики и строгости оценки условий охраноспособности таких обозначений судами и уполномоченными ведомствами, нежели подхода к определению формы как таковой¹⁶.

ЕС не участвует в Венском соглашении, но применяет в своей деятельности его адаптированную версию и таким образом предоставляет поиск по реестру своего ведомства по категориям изображений, установленным в Соглашении, с некоторыми изменениями. Ни в одном рассмотренном решении Суда ЕС и французских судов Венское соглашение не упоминалось, а специалисты подчеркивают исключительно административный характер принятой этим соглашением классификации¹⁷.

В практике Суда ЕС можно отметить, что изобразительное обозначение, в котором представлен указанный в заявке товар, может также быть определено как объемное изображение этого товара (пример: двухмерное изображение лезвия ножа с гравировкой (Суд ЕС, 06.03.2014, объединенные дела C-337/12 P – C-340/12 P, *Pi-Design AG e.a., OHIM c/*

¹⁴ Руководство по оценке заявок Ведомства ЕС по интеллектуальной собственности, 01.02.2020, p. 318 (part B Chapter 2), § 2.1. Такое расширительное понимание «объемного товарного знака» также вписано в Общую практику по изображению новых типов товарных знаков, принятую 04.12.2017 года различными ведомствами стран – членов (*Communication commune sur la représentation de nouveaux types de marques*, 2018).

¹⁵ G. GHIDINI, «The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and Its Implications for the Protection of Competition», in I. CALBOLI, M. SENFTLEBEN (ed.), *The protection of non-traditional trademarks, critical perspectives*, OUP, 2018, p. 203 ff, p. 205.

¹⁶ Отдельно можно отметить благосклонный подход французских судей, который был основан на «ошибке» в переложении директивы ЕС, см. S. CHATRY, «Stratégies de cumul de protections d'un bien intellectuel», *Propriétés intellectuelles*, janv. 2021, n° 78, с. 9–22.

¹⁷ A. THRIERR, O. THRIERR, «Arrangements internationaux», *Jurisqueur Marques, Dessins et Modèles*, fasc. 7730, 2015.

Yoshida Metal Industry Co. Ltd). Впервые это было отмечено в деле Филипс (Суд ЕС, 18.06.2002, дело C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd.*, § 76).

3.2. Определение формы при оценке охраноспособности

3.2.1. Общие положения

Законодательства ЕС и государств–членов ЕС предусматривают схожую с российским законодательством структуру условий для отказа в регистрации, которая, однако, имеет ряд отличий. Применительно к объемным обозначениям основная часть практики нацелена на оценку наличия различительной способности, но в последние годы особые исключения для обозначений, состоящих только из формы товаров, также начали требовать толкования Суда ЕС.

3.2.2. Исключение некоторых форм товаров

В законодательстве ЕС присутствует норма, аналогичная подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, но их сравнение позволяет выявить особенности. Законодательство ЕС вводит три ситуации, в которых объемные обозначения ни в коем случае не могут быть зарегистрированы, поскольку они не могут приобрести различительную способность в результате использования (Суд ЕС, 20.09.2007, дело C-371/06, *Benetton Group SpA c/ G-Star International BV*). Среди оснований для отказа в регистрации Регламент ЕС № 207/2009 в статье 7.1.e¹⁸ предусматривает отказ в охране обозначений, состоящих только:

- из формы, которая вытекает из природы самого товара (i);
- из формы товара, необходимой для достижения технического результата (ii);
- из формы, придающей основную ценность товару (iii).

¹⁸ Одинаковые термины использованы в директиве № 2008/95 (определение: статья 2; причины отказа или аннулирования: статья 3.1.e).

Суд ЕС дал определение понятия «форма» в 2018 году в ходе рассмотрения дела, в котором был поднят вопрос о применении статьи 3.1.e Директивы ЕС к обозначению, заявленному как определенный цвет, нанесенный на подошву без учета контуров туфли. Суд ЕС определил, что в данном случае обозначение не состоит из «формы». В другом деле, где заявленное обозначение состояло из двухмерных узоров, наложенных на двухмерный товар (ткань, бумагу), и было зарегистрировано в том числе для предметов мебели, Суд ЕС также определил, что это обозначение не «состоит только из формы» по смыслу статьи 7.1.e Регламента ЕС.

После реформы законодательства о товарных знаках в ЕС¹⁹ формулировка каждого из пунктов статьи 7.1.e Регламента ЕС была расширена: к «форме» были добавлены термины «или иная характеристика». Следовательно, цвет товара, выбранный для привлечения внимания в опасных ситуациях или для отражения тепла, особо ценный узор товара могут быть проанализированы в контексте данных исключений²⁰. Эти ситуации еще не были рассмотрены Судом ЕС, в литературе выявляются сложности и некоторые противоречия, которые могут скоро возникнуть на практике²¹. Среди актуальных вопросов можно назвать проблему соотношения между наличием различительной способности и исключением формы или иной характеристики товара, придающей товару особую ценность.

Ранее Суд ЕС определил, что для применения исключения технически обусловленной формы «основные характеристики формы товара» должны быть продиктованы технической функцией товара (*Суд ЕС, 18.06.2002, дело C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products*

¹⁹ «Пакет по товарным знакам», в том числе Регламент ЕС № 2015/2424, вносящий изменения в регламент ЕС № 207/2009, ставший Регламентом № 2017/1001, и Директива ЕС № 2015/2436.

²⁰ Однако есть мнение, что добавление «иной характеристики» будет скорее использовано для других нестандартных обозначений, у которых просто нет формы (звуковых): L. BENTLY, B. SHERMAN, D. GANGJEE, P. JOHNSON, *Intellectual Property Law*, 5th ed., OUP, 2018, p. 963–964.

²¹ См. А. KUR, «Too common, too splendid, or ‘just right’? Trademark protection for product shapes in the light of the CJEU Case Law», *MPI for Innovation and Competition Research Paper* n° 14-17, 2014.

Ltd., § 79; Суд ЕС, 14.09.2010, дело C-48/09 P, *Lego Juris/OHMI*, § 52). На примерах формы головки бритвы и кубика Лего Суду ЕС не представлялось необходимым определять понятие «форма» для применения исключения технически обусловленных форм. Акцент делался на том, что «основные характеристики» обозначения не должны быть продиктованы функцией товара.

Если форма товара содержит важный нефункциональный элемент (декоративный, фантазийный), обозначение может охраняться (Суд ЕС, 14.09.2010, дело C-48/09 P, *Lego Juris/OHMI*, § 52) при соблюдении остальных условий охраны. В деле Филипс Суд ЕС определил исходя из общественного интереса, защищаемого в статье 3.1.e Директивы ЕС, и из отсутствия такого критерия в самом тексте Директивы ЕС, что существование альтернативных форм не может служить критерием для предоставления охраны обозначению (Суд ЕС, 18.06.2002, дело C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd.*, § 77–84).

Суд ЕС также определил, что форма упаковки рассматривается в рамках этих исключений, только если товар, для которого заявлено обозначение, не имеет собственной формы (аморфный, льющийся, сыплющийся) (Суд ЕС, 12.02.2004, дело C-218/01 P, *Henkel KGaA*, § 37).

3.2.3. Различительная способность

В ЕС применяется единый подход к оценке охраноспособности всех обозначений. В отношении объемных товарных знаков Суд ЕС определил, что законодательство не делает различий между видами обозначений: оценка условий описательности и различительной способности объемных обозначений должна осуществляться так же, как и для других обозначений (Суд ЕС, 8.04. 2003, объединенные дела C-53/01, C-54/01 и C-55/01, *Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG c/ DPMA*, § 46–47). Вместе с тем Суд ЕС отмечает, что для трехмерных обозначений на практике сложнее доказать различительную способность (Суд ЕС, 8.04.2003, объединенные дела C-53/01,

C-54/01 и C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG c/ DPMA, § 48), т.е. такие обозначения реже способны выполнять индивидуализирующую функцию для товаров, а эта функция является краеугольным камнем системы товарных знаков в ЕС²². Несмотря на то, что условие описательности должно быть применено, в литературе отмечается, что оно редко используется в оценке объемных обозначений²³.

Для определения различительной способности формы товара фактически используется более высокий критерий: необходимо доказать, что форма товара сильно отличается от норм и обычаев сферы производства товара, а также выполняет основную функцию указания происхождения товаров и услуг (*Суд ЕС, 12.02.2004, дело C-218/01 P, Henkel KGaA*). При этом учитывается, что наличие мелких произвольных нестандартных характеристик, не являющихся доминирующими для потребителей, не наделяет объемное обозначение различительной способностью.

Вопрос функциональности формы товара самостоятельно не ставится на этапе рассмотрения различительной способности обозначения в той же мере, как в особом случае отказа, предусмотренном в статье 7.1.e Регламента ЕС²⁴. Функция товара может, однако, учитываться в той же мере, что и его декоративность, в ходе оценки отличий формы товара от обычных форм в определенном товарном секторе. В случае если отличия существуют, следует рассмотреть, служат ли они для выполнения какой-либо функции в глазах

²² По данным исследователей, основанных на реестре Ведомстве ЕС, в 2020 году, в Ведомстве ЕС были зарегистрированы 344 объемных товарных знака, что составляет 0,24% от общего количества регистраций (145 355). С 1996 года были зарегистрированы 10 733 объемных товарных знака, т.е. 0,49 % от 2 200 786 всех товарных знаков. Таким обозначениям в три раза чаще отказывают в регистрации (S. CHATRY, ук. соч., с. 15).

²³ A. KUR, Th. DREIER, St. LUGINBUEHL (ed.), *European Intellectual Property Law*, 2nd ed., Edward Elgar, 2019, p. 215; A. FOLLIARD-MONGUIRAL, D. ROGERS, «The protection of shapes by the Community trade mark», *EIPR*, 2003, 25(4), 169-179; A. KUR, «Too common, too splendid, or 'just right'? Trademark protection for product shapes in the light of the CJEU Case Law», *MPI for Innovation and Competition Research Paper* n° 14-17, 2014.

²⁴ L. BENTLY, B. SHERMAN, D. GANGJEE, P. JOHNSON, *Intellectual Property Law*, 5th ed., OUP, 2018, p. 985-988.

среднего потребителя. В таком случае форма не может выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

В апреле 2020 г. в рамках дискуссии ведомства ЕС с национальными ведомствами о плавном сближении практик был принят документ по общей практике, касающейся «различительной способности трехмерных товарных знаков (объемные товарные знаки), включающих словесные и/или изобразительные элементы, когда форма не обладает сама по себе различительной способностью»²⁵. Оценка различительной способности формы, а также особые случаи отказа в регистрации выведены из этого документа. Он в целом не касается существенных правовых вопросов. В приведенных примерах авторы документа исходят из того, что форма товара не обладает различительной способностью. По этим примерам видно, однако, что форма товара понимается как «голая» форма (*forme en tant que telle*), как это и определено Судом ЕС в деле Лубутен. В указанном документе определены критерии, по которым должна оцениваться комбинация формы товара с другими элементами, что соответствует определению понятия «доминирования» в ГК РФ.

²⁵ *Communication commune, Caractère distinctif des marques tridimensionnelles (marques de forme) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n'est pas distinctive en tant que telle*, avr. 2020.

4. Приложения

4.1. Схема понятий в законодательстве и подзаконных актах РФ



4.2. Таблица понятий и определений в праве ЕС

| Виды ситуаций | Законодательные и подзаконные акты | Объект | Определения | Дополнительно |
|---|---|--|---|---|
| Вид обозначения | Ст. 3 Директивы ЕС 2015/2436 Ст. 4 Регламента ЕС 2017/1001 Ст. 3.3.c Имплементирующего регламента 2018/626 | Форма товара или его упаковка Трехмерное обозначение (контейнер, упаковка, сам товар или его внешний вид) | Не только формы как таковые, но и формы, содержащие слова или изобразительные элементы, этикетки и т.д. | Может быть отказано в регистрации обозначению, которое представляет собой идею. Пример идеи прозрачного бачка для пылесосов одной фирмы: описание обозначения распространялось на очень широкий спектр обозначений, а изображение показывало 2 модуля пылесосов – т.е. потенциально охрана выходила за рамки одного обозначения и охватывала идею (<i>Суд ЕС, 25.01.2007, дело C-321/03, Dyson Ltd c/ Registrar of Trade Marks</i>). Обозначение, в котором плоско изображен товар, указанный в заявке, также может анализироваться как объемное изображение этого товара (пример: плоское изображение лезвия ножа (<i>Суд ЕС, 6.03.2014, объединенные дела C-337/12 P – C-340/12 P, Pi-Design AG e.a., OHIM c/ Yoshida Metal Industry Co. Ltd.</i>)) |
| Условия: -Различительная способность обозначения - Описательный характер обозначения | Ст. 4.b и с Директивы ЕС 2015/2436 Ст. 7.b и с Регламента ЕС 2017/1001 | Форма товара или его упаковки = расширительная трактовка, принимаются во внимание все характеристики | «Не только формы как таковые, но и формы, содержащие слова или изобразительные элементы, этикетки и т.д.» (Руководство Ведомства) | Объемные товарные знаки должны анализироваться по тем же принципам, что и иные товарные знаки, но на практике их сложнее зарегистрировать (<i>Суд ЕС, 8.04.2003, объединенные дела C-53/01, C-54/01 и C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc., Rado Uhren AG c/ DPMA, § 46–48</i>). Повышенный критерий различительной способности: «сильное отличие от норм и обычаев сферы производства товаров и, таким образом, выполнение основной функции указания происхождения» (<i>Суд ЕС, 12.02.2004, дело C-218/01 P, Henkel KGaA, § 49</i>). Очень редко используется критерий описательности обозначения, в основном в подтверждение отсутствия различительной способности |
| Постоянные исключения (природа товара, технический результат, качество/ценность товара) (такие обозначения не могут обрести различительную способность от их использования, в отличие от пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) | До реформы: Ст. 4.1.e) Директивы 2008/95, ст. 7.1.e) Регламента 207/2009 | Форма товара | Узкое определение «формы»: «совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве» (<i>Суд ЕС, 12.06.2018, дело C-163/16, Louboutin et Christian Louboutin, § 21</i>). Это определение дано не только для статей об исключениях, а для всей директивы / регламента. Акцент сделан на «основные характеристики формы товара» (<i>Суд ЕС, 18.06.2002, дело C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd., § 79, Суд ЕС, 14.09.2010, дело C-48/09 P, Lego Juris/OHMI, § 52</i>). Если форма товара содержит важный нефункциональный элемент (декоративный, фантазийный) – обозначение может охраняться (<i>Lego Juris, § 52</i> – это дополнение было дано до определения формы в деле Лубутен, но они друг другу не противоречат). Форма упаковки учитывается только, если товар, указанный в заявке, не имеет собственной формы (аморфный, льющийся, | Эти исключения также называются «предварительными», т.к. обычно оцениваются до различительной способности (указано в деле Филипс). Однако, есть исключения, в которых отказ на этих основаниях был сделан после определения РС (<i>Суд общей юрисдикции, 6.10.2011, дело T-508/08, Bang & Olufsen A/S c/ OHMI</i>). Эти исключения редко использовались и толковались в первые 20 лет существования системы. Ранее, до определения формы в деле Лубутена, в деле Бенеттон Суд ЕС не стал различать форму товара (джинсами) и форму заявленного обозначения (декоративные прошивки на штанинах), хотя такая прошивка может считаться узором, а не формой товара (<i>Суд ЕС, 20.09.2007, дело C-371/06, Benetton Group SpA c/ G-Star International BV.</i>) |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | | сыплющийся) (Суд ЕС, 14.09.2010, дело C-48/09 P, <i>Lego Juris/OHMI</i> , § 31–37). Если форма заявлена для упаковки, исключение применяется в полной мере | |
| | После реформы: Ст. 4.1.е) Директивы 2015/2436, Ст. 7.1.е) Регламента ЕС 2017/1001 | Форма, или иная характеристика | См. выше + «иная характеристика» | |
| Использование ТЗ | Ст. 16 Директивы 2015/2436 Ст. 18 Регламента ЕС 2017/1001 | | «В форме (виде), отличающейся от зарегистрированного товарного знака некоторыми характеристиками, не меняющими его различительную способность» | Не рассматриваем понятие формы в этой справке (в ГК РФ используется другая формулировка с ГК РФ, другая правовая ситуация) |