

**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)?**

1. Действующее законодательство не дает определения понятия «форма», что действительно, может затруднять оценку наличия основания для отказа в регистрации и в целом оценку различительной способности обозначения. Применительно к пп. 4 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации полагаю, что форму товара можно и правильно определить так, как это сделал Суд Европейского союза (далее – Суд ЕС) в своем решении по делу *Christian Louboutin v Van Haren Schoenen* 2018 г., а именно как «совокупность линий и контуров, которые определяют границы соответствующего товара в пространстве».

Определяя форму товара именно таким образом, Суд ЕС руководствовался общим подходом, который применяется в тех случаях, когда требуется установить значение термина или понятия, для которого отсутствует определение в праве Европейского союза<sup>1</sup>. В соответствии с данным подходом при определении используемого в законе понятия следует учитывать:

- его обычное значения в повседневном языке;
- контекст, в котором оно употребляется;
- цель правовых норм, часть которых оно является.

Предназначение товарного знака заключается в индивидуализации товаров определенных производителей от товаров иных производителей, поэтому нормы, устанавливающие основания для отказа в регистрации, направлены на то, чтобы предотвратить регистрацию товарных знаков, которые не соответствуют своей основной

---

<sup>1</sup> CJEU, Case C-163/16, 12.06.2018, *Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV*, para. 20. См. также: CJEU, 03.09.2014, case C-201/13, *Deckmyn and Vrijheidsfonds*, para. 19; CJEU, 30.01.2014, C-285/12, *Diakité*, para. 27;; CJEU, Case C-119/12, 22.11.2012, *Josef Probst v mr.nexnet GmbH*, para. 20; CJEU, Case C-549/07, 22.12.2008, *Wallentin-Hermann v Alitalia*, para.17; CJEU, case C-336/03, 10.03.2005, *easyCar (UK) Ltd v Office of Fair Trading*, para.20-21.

цели.

В том, что касается оснований для отказа в регистрации, связанных с формой товара, то, в отличие от Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором закреплено лишь одно такое основание (пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), право ЕС (пп. е п.1 ст. 4 Директивы 2015/2436 и пп. е п.1 ст.7 Регламента 2017/1001) различают три основания, связанные с формой. Однако все три основания имеют в виду одну и ту же цель. Так, на слушаниях по делу *Christian Louboutin v Van Haren Schoenen* правительство Германии указало на то, что цель соответствующих положений Директивы заключается в предотвращении злоупотребления товарными знаками, которое приводит к монополизации, в частности, монополизации формы товаров, которая должна оставаться в общем достоянии и свободно использоваться всеми участниками<sup>2</sup>. Суд ЕС отмечал также, что такие основания служат барьером для продления иных прав ИС (таких как авторские права, е права на изобретения и промышленные образцы)<sup>3</sup>. Представляется, что, несмотря на определенные отличия в содержании оснований для отказа в регистрации, связанных с формой товара, цель пп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ та же – не позволить зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой форму товаров, если такая форма определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, поскольку наличие исключительного права на такие обозначения может привести к монополизации функциональных свойств товара и, как следствие, ограничить возможности других (конкурирующих) производителей. Что касается общеупотребительного значения термина, то оно является практически одинаковым как в европейских языках, так и в русском языке, и указывает, в первую очередь, на внешние очертания или контуры предмета<sup>4</sup>.

Представляется, что логика Суда Европейского союза является оправданной и предложенное им определение может применяться также Судом по интеллектуальным правам. Правовой смысл ограничения понятия «форма» внешним контуром изделия, т.е. его пространственными характеристиками, состоит в отграничении формы от иных элементов, которые может содержать товарный знак (изобразительные, словесные элементы или цветовое решение).

Поскольку отказ в регистрации охватывает лишь те случаи, когда регистрируемое

---

<sup>2</sup> CJEU, Case C-163/16, *Christian Louboutin and Christian Louboutin Sas v van Haren Schoenen BV*, Opinion of Advocate General Szpunar delivered, 06.02. 2018, para.44-45.

<sup>3</sup> См., например: CJEU, Case C-205/13, 18.09.2014, *Hauck GmbH & Co. KG v Stokke A/S and Others*, para.18-19.

<sup>4</sup> Например, «Ensemble des contours (d'un objet, d'un être), en fonction de ses parties» (*Le Robert*); «äußere plastische Gestalt mit bestimmten Umrissen, in der etwas erscheint» (*Duden*); «the shape or configuration of something as distinct from its colour, texture, etc » (*Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014*). Сходное значение приводится и в толковых словарях русского языка, что отражение в обзоре (стр. 3).

обозначение «*исключительно*» (как в праве ЕС) или «*исключительно или главным образом*» (как в российском законе) состоит из формы товара, такой отказ не препятствует регистрации объемных товарных знаков, в которых преобладают иные элементы, а также товарных знаков, в которых форма выходит за пределы утилитарности.

Относительно Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков полагаю, что ее использование возможно для целей идентификации изобразительных элементов, однако с учетом ее преимущественно технической функции (упростить поиск схожих товарных знаков) и отсутствия разграничения между изобразительными элементами объемных и плоских обозначений. Использование данной классификации как решающего критерия при оценке изобразительных элементов в комбинированных объемных обозначениях может привести к неверным выводам.

- 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 неохранными или же форма всегда должна рассматриваться как единое целое? Может ли один из элементов формы товара занимать доминирующее положение?**

Полагаю, что сформированный Судом по интеллектуальным правам подход является обоснованным и правильным, однако, представляется, что применительно к объемным товарным знакам было бы не вполне верным говорить об *альтернативе* между аналитическим и синтетическим подходами. Многое зависит от обстоятельств конкретного дела, характеристик и элементов спорного обозначения. Практика Суда по интеллектуальным правам, в которой суд уделяет особое внимание не форме как таковой, а различным элементам формы, объемные обозначения обладали относительно сложной формой, в которой отдельные элементы имели различную индивидуализирующую способность.

Также важно отметить, что такой подход имеет много общего с подходом Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) и Суда Европейского союза.

В Руководстве по экспертизе товарного знака Европейского союза от 08.02.2021 г.<sup>5</sup>,

---

<sup>5</sup> The Guidelines for Examination of European Union trade marks. EUIPO, Decision No EX-21-1, 08.02.2021. Руководство вступило в силу 01.03.2021 г. Необходимо отметить, что в действующем руководстве воспроизводятся без изменений многие из положений предшествующих редакций.

с ссылками на практику Суда ЕС, прямо указывается, что ведомство может осуществлять оценку, основываясь на общем впечатлении от товарного знака, но также может исследовать каждый из компонентов товарного знака. Цель первоначальной оценки состоит в том, чтобы выявить все существенные характеристики знака, т.е. его наиболее важные элементы. Когда все существенные характеристики знака определены ведомство должно установить, применяются ли установленные Регламентом основания для отказа в регистрации ( пп. е п.1 ст.7 Регламента) ко всей форме в целом или только к определенным частям формы или иной характеристике. Причем, «если ни одно из оснований не применимо к форме в целом или иной характеристике в целом, то они не препятствуют регистрации обозначения»<sup>6</sup>.

Проверка того, применимы ли к регистрируемому обозначению абсолютные основания для отказа, составляет первый этап в экспертизе товарного знака, и уже на этом этапе ведомство должно определить все его наиболее важные элементы. Это означает, что если обозначение состоит только из объемной формы, то идентифицируются все элементы формы. И, если речь идет о бутылке или кувшине (примерах, которые приводится в вопросе), то каждый из их элементов может исследоваться по отдельности (горлышко, дно, стенки бутылки, ручка кувшина). Соответственно, если в регистрации обозначения не было отказано по основаниям, связанным с формой товара, то на следующем этапе экспертизы ведомство рассматривает вопрос о различительной способности «самой формы», оценивая ее традиционность и функциональность, в том числе, в отношении ее отдельных элементов<sup>7</sup>.

Представляется, что в целом оценка, которая проводится в рамках экспертизы, Ведомством по ИС ЕС и Роспатентом, имеют много общего, и подход европейского ведомства также можно назвать аналитическим.

Если посмотреть практику Суда ЕС, то можно отметить, что суд уделяет большое внимание деталям и не использует при оценке различительной способности формы исключительно синтетический подход<sup>8</sup>.

Точно также в практике Суда ЕС не используется и сугубо аналитический подход.

В случае абсолютных оснований для отказа в регистрации оценивается

---

<sup>6</sup> The Guidelines for Examination of European Union trade marks. EUIPO, DECISION No EX-21-1, 08.02.2021. Part B Examination, Section 4 “Absolute Grounds For Refusal”, Chapter 6 “Shapes Or Other Characteristics...”. P.4.

<sup>7</sup> The Guidelines for Examination of European Union trade marks. EUIPO, DECISION No EX-21-1, 08.02.2021. Part B Examination, Section 4 “Absolute Grounds For Refusal”, Chapter 3 “Non-Distinctive Trade Marks”. P.19.

<sup>8</sup> См., например: CJEU, C-818/18 P, Yokohama Rubber v Pirelli Tyre, 03.06.2021; CJEU, case T 488/20, Guerlain v European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 14.07.2021.

функциональность и другие основания применительно к форме в целом. В отличие от российского законодательства и сложившейся практики восприятие потребителя рассматривается как вторичный, не имеющий решающего значения фактор.

В случае оценки различительной способности, напротив, восприятие потребителя выходит на первый план. Считается, что потребители иначе воспринимают объемные товарные знаки по сравнению с иными видами знаков (например, изобразительными). Например, функциональные характеристики, присущие форме товара, воспринимаются именно как функциональные, а не как индивидуализирующие изготовителя товара. Поскольку потребитель приобретает не часть товара, а товар целиком, оценивается его восприятие товара в целом.

Суд по интеллектуальным правам также применяет подход, который можно назвать синтетическим, когда проверяет, как все элементы обозначения располагаются и взаимодействуют в пространстве.