



Проблемы функциональности объемного дизайна, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака.

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА БУТЕНКО

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НОЦ ИСИП ЮИ ТГУ, К.Ю.Н.

ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ООО «АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ «БУТЕНКО И ПАРТНЕРЫ»

Что представляет собой объемный ТЗ

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении.



Преимущества 3D-знака по сравнению с промышленным образцом

**Охраняется бессрочно при условии своевременного
продления**

Не требует соответствия условиям новизны и оригинальности

**Отсутствие фигуры автора и личных неимущественных прав
на объект (что, впрочем, не исключает коллизий)**

**В отличие от ПО, объемный товарный знак может включать
охраняемые словесные элементы**

**Нет рисков ограничения исключительного права в форме
преждепользования и послепользования**

Примеры чрезмерных притязаний, границающих со злоупотреблением



Заявка № 2018714538



Заявка № 2019706648

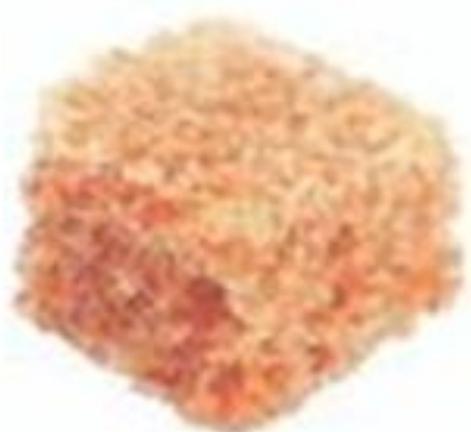


Заявка № 2019735264

Запрет на регистрацию реалистической формы товара

Изображения товаров (реалистичные либо схематические) не обладают различительной способностью

Из Постановления СИП от 25 сентября 2013 г. по делу N A40-125823/2012:



«Отказ Роспатента основан на том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак для всех товаров заявленного перечня, поскольку прямоугольная форма сухарей является традиционной, у любого их производителя может возникнуть необходимость ее использования. Предоставление одному лицу исключительного права на обозначение может поставить одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение, что недопустимо»

Функциональность формы товара



«Функциональность, то есть связь элементов формы со способностью выполнять определенные функции, может рассматриваться безотносительно даты приоритета товарного знака, если только не будет доказано, что такая функция на момент приоритета известна не была и элемент формы не был с такой функцией связан».

Источник: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2018 по делу N СИП-325/2017

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗАЯВЛЕННОЙ ФОРМЫ ТОВАРА

- ▶ «Для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью и предоставления такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака необходимо установить, что это обозначение имеет оригинальную, обусловленную не только функцией, форму, и не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения».
- ▶ «При этом безальтернативность применительно к таре для алкогольной и безалкогольной продукции, предполагает не различия в цвете, силуэте и прочих подобных характеристиках, а касается непосредственно требований, предъявляемых к емкости, как к средству для хранения, удержания и транспортировки товара, находящегося внутри емкости.» Постановление по делу СИП-604/2017





Заявка № 2016713797

«Судебная коллегия отмечает, что в судебном заседании представитель Роспатента не отрицал, что заявленное на регистрацию объемное обозначение обладает оригинальностью. Учитывая данное обстоятельство судебная коллегия считает необходимым констатировать: вывод оспариваемого решения о том, что форма изделия (игрушки "Павлин") обусловлена исключительно его функциональным назначением, а также последующий вывод об отсутствии у заявленного обозначения в связи с этим различительной способности не может быть признан обоснованным»

Источник: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2019 по делу N СИП-872/2018

Що там у них?

Утилитарная функциональность

Fisher Stoves, Inc. v. All Nighter Stove Works, Inc, 1980



Эстетическая функциональность

Pagliero et al. v. Wallace China Co. Limited, 1952



Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982)

Согласно дефиниции Верховного суда, приведенной в решении по делу *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, элемент дизайна функционален, если его использование присуще самой природе товара или характерно для целей использования объекта, равно как и в случае, когда такое имманентно присущее свойство оказывает влияние на качество или цену товара.

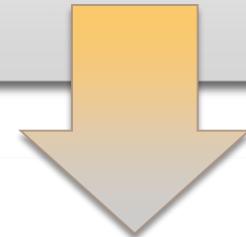
Частичная дискламация элементов формы и проблема определения объема правовой охраны

Обозначение заявлено для товаров 30 класса



Экспертиза полагает, что
цилиндрическая форма
является традиционной для
товаров 30 класса и не
обладает различительной
способностью

Предлагается
цилиндрическую
форму включить в
качестве
неохраняемого
элемента



Ссылки на «традиционную форму»

Обозначение заявлено для 30 класса



По мнению экспертизы, изделия подобного внешнего вида производятся и реализуются различными лицами

Экспертизой сочено, что обозначение является реалистичным изображением товара

Экспертиза заявляет, что обозначение является неохраноспособным для товаров данного класса

Возможные пути решения проблемы

Ограничение срока правовой охраны 3D-знаков, относящихся к форме товара

Либерализация подходов к оценке сходства до степени смешения объемных товарных знаков

Применение конкурентного теста при оценке эстетической функциональности

Введение запрета на регистрацию в качестве 3D-знаков объектов, ранее защищенных как ПО или ПМ



Спасибо за внимание!

aisbp@yandex.ru

+7 913 801 98 17