



# 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, граничащих со злоупотреблением



Заявка № 2018714538



Заявка № 2019706648



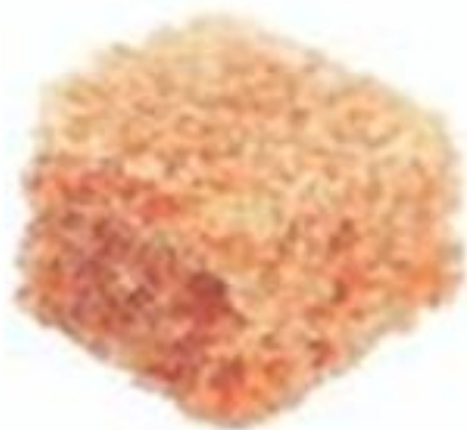
Заявка № 2019735264



# 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 А40-125823/2012:



**«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



Заявка № 2018727554

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 сочтено, 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](mailto:aisbp@yandex.ru)

**+7 913 801 98 17**