

Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс

Буров Илья Максимович

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

студент 4 курса

Научный руководитель:

Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права,

кандидат юридических наук

Пирогова Е.С

Нетрадиционные товарные знаки как средства индивидуализации в предпринимательской деятельности

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются связанные с регистрацией и правовой охраной нетрадиционных товарных знаков трудности и риски, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности. В процессе исследования было выявлено, что основными сложностями, с которыми может столкнуться предприниматель, являются возникающие на практике проблемы по доказыванию различительной способности товарного знака, их графического изображения и невозможностью полноценной охраны некоторых товарных знаков, статус которых законодательно не определен.

Ключевые слова: товарный знак, нетрадиционный товарный знак, доктрина функциональности, блокчейн, доменное имя.

Burov Ilya Maximovich

Russian State University of Justice

4th year student

Non-conventional trademarks as a means of identification in entrepreneurial activity

Summary: The difficulties and risks arising in the course of carrying out business activities related to registration and legal protection of non-traditional trademarks are considered in this article. The research revealed that the main difficulties an entrepreneur may encounter are the practical problems in proving the distinguishing ability

of a trademark, their graphic image, and the impossibility of full protection of some commercial flags, the status of which is not legally defined.

Keywords: trademark, non-conventional trademark, doctrine of functionality, blockchain, domain name.

Углубление торговых отношений, развитие средств коммуникации и информационных технологий привели к трансформации традиционного понимания товарного знака как средства индивидуализации. Если до недавнего времени товарный знак мог быть выражен исключительно в буквенной, словесной, цифровой или изобразительной форме, то сейчас международные соглашения и законодательства многих государств в качестве таковых признают всякое индивидуализирующее товар обозначение, которое может быть воспринято визуально [1; ст. 15]. Такие нестандартные товарные знаки именуют, как правило, «особенными товарными знаками» [2; С. 238], «знаками особого вида» [3; С. 96] или «нетрадиционными знаками» («non-conventional trademarks») [4; С. 1].

На данный момент судебная практика показывает, что во многих государствах стремительно возрастает тенденция регистрации объемных, цветовых, вкусовых, обонятельных, звуковых, голографических и иных товарных знаков [2; С. 238]. Такой рост ученые связывают с высокой коммерческой ценностью такого товарного знака, позволяющей усилить бренд товара в целях максимизации прибыли за счет главного преимущества такого знака: более сильной ассоциативной связи с продаваемым товаром у потребителей [5]. Следует подчеркнуть, что в России возможность регистрации таких знаков возникла в результате имплементации норм [Сингапурского договора](#) 2006 г. в [ст. 1482](#) ГК РФ [6].

Однако с регистрацией и охраной нетрадиционных товарных знаков связано немало количество рисков, с которыми может сталкиваться предприниматель. Так, в целях избежания монополизации потребительских свойств товаров при подаче заявки на регистрацию нетрадиционного знака от заявителя требуется доказать различительную способность обозначения [7]. Особое значение в данном контексте приобретает разработанная в США и активно применяемая

многими национальными патентными ведомствами и судами доктрина функциональности. Согласно приведенной доктрине, в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано такое обозначение, которое имеет утилитарный или эстетический характер [8]. Например, Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев дело об отказе в регистрации в качестве объемного товарного знака ручной мельницы для приправ, пришел к выводу, что форма мельницы не представляет собой отличительные характерные черты, а основывается на утилитарной функциональности. Показателен также пример с регистрацией бутылки напитка Coca-Cola. Так, при регистрации данного товарного знака в Европейском Союзе, Управление по товарным знакам указало, что бутылка не имеет достаточного количества отличительных признаков и скорее представляет из себя «вариант формы и упаковки, который не позволяет среднестатистическому потребителю отличать бутылки от других [9; С. 112]. Аналогичная позиция впоследствии была выражена Роспатентом, который указал, что бутылка – это решение внешнего вида промышленного изделия и несет эстетическую функцию, нежели функцию идентификации источника [9; Там же].

Представляется, что имплементация данной доктрины в той или иной степени в российское законодательство и ее активное применение на практике позволит одним предпринимателям минимизировать риски, связанные с регистрацией таких товарных знаков еще на стадии подачи заявки, а другим – избежать исков о нарушении исключительного права на товарный знак, который таковым фактически не является.

При этом, как отмечает, Е.Б. Сульимова, у доктрины есть существенный недостаток, связанный с тем, что в определенный момент «предприниматель не сможет получить надлежащую охрану тех частей товара, которые, несмотря на выполнение утилитарной или эстетической функции, потенциально способны ассоциироваться у покупателей с ним» [10; С. 122].

Следующей трудностью для предпринимателя является то, что по общему правилу, представляемый к регистрации товарный знак должен быть представ-

лен в виде графического изображения. Данные требования изложены в Инструкции к Сингапурскому договору 2011 г., в [разделе III](#) Приложения № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе [11], а также [Приказе](#) Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 [12]. Однако установленное требование приводит к тому, что регистрация и последующая охрана обонятельных, вкусовых, жестовых, изменяющихся и мультимедийных товарных знаков становится трудо- и финансово затратной. Поскольку на данный момент у Роспатента отсутствуют необходимые реестры, базы данных и фонды, которые бы позволяли представление товарного знака в цифровом (в том числе посредством использования невзаимозаменяемых токенов (NFT) [13; С. 34]) или материальном виде, то решение такой проблемы видится исключительно в наделении данного органа необходимыми ресурсами, предоставляющими возможность представления товарного знака в цифровом виде.

Еще одним потенциальным предпринимательским риском может выступать отсутствие исчерпывающего перечня обозначений, которые могут охраняться в качестве товарного знака. Так, Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний ВОИС в 2006 г. разработал информационный бюллетень, в который включил перечень новых, нетрадиционных товарных знаков [10; С. 116]. Однако в нем отражены далеко не все формы представления товарных знаков (к примеру, отсутствуют доменные имена или QR-коды). С одной стороны, как указывает А.Г. Полтавченко, предусмотреть все вариации товарных знаков невозможно вследствие непрерывного изменения общественных отношений и информационного пространства [14; С. 13]. Однако, с другой стороны, такой расклад может стать причиной для правовой неопределенности для предпринимателя, который, предположим, может добросовестно владеть доменным именем на протяжении мно-

гих лет, но, вместе с тем, впоследствии быть признанным нарушителем исключительного права на схожий до степени смешения товарный знак иного хозяйствующего субъекта (недобросовестная конкуренция)¹.

Таким образом, нетрадиционные товарные знаки могут, с одной стороны, выступать ценным активом, однако, с другой стороны, коммерциализация такого может быть сопряжена с рядом возникающих рисков при регистрации и введении в оборот такого средства индивидуализации. Представляется, что нивелировать их удастся в том случае, если законодательно будет закреплён примерный перечень нетрадиционных товарных знаков, Роспатент будет наделён необходимыми ресурсами с целью более качественной и, вместе с тем, менее затратной процедурой регистрации, систематизации практики по применению доктрины функциональности, позволяющей предпринимателю ещё на раннем этапе самостоятельно оценить возможности регистрации знака, а также внедрения технологии блокчейн, как превентивного средства защиты товарного знака от неправомерного использования иными субъектами экономической деятельности.

Список использованной литературы

1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994. // International Investment Instruments: A Compendium. Vol. I. New York and Geneva: United Nations. 1996.
2. Попова Т.О. Правовые вопросы охраны и защиты нетрадиционных товарных знаков. // Modern science. 2021. № 3. С. 238–243.
3. Егорова М.А. Коммерческое право: учеб. для вузов. [Электронный ресурс]. // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.05.2023).

¹ Однако, в России не сложилось единого подхода к признанию доменных имен товарным знаком. Так, в Постановлении от 16 января 2001 г. № 1192/00 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ высказал мнение, что «Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который даёт возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц». В то же время Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 25 марта 2019 г. по делу № А40-119557/2018 указал, что доменные имена – это лишь средства адресации пользователей в сети Интернет, потому тот будет защищаться только в случае его приоритетной регистрации в качестве товарного знака в форме словесного обозначения.

4. Calboli I. Introduction to The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives, in The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives // I. Calboli, M. Senftleben (eds.). 2018. [Электронный ресурс]. // URL: <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/1358/> (дата обращения: 02.05.2023).

5. Станишевская Л.П., Лучкова Т.Н. «Нетрадиционные» товарные знаки: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. // URL: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/79213/1/Stanishevskaya_L.P.s.295_296.pdf (дата обращения: 05.05.2023).

6. Сингапурский Договор о законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г. [Электронный ресурс]. // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.05.2023).

7. Горский-Мочалов В., Ендресяк А. Доктрина функциональности в товарных знаках. [Электронный ресурс]. // URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/04/doktrina_funkcionalnosti_v_tovarnyh_znakah (дата обращения: 04.03.2023).

8. Rettew D. A., Jarquin M. «Useful» to Know: Recent Developments on Utilitarian and Aesthetic Functionality. [Электронный ресурс]. // URL: https://www.finnegan.com/en/insights/articles/useful-to-know-recent-developments-onutilitarian-and-aesthetic-functionality.html#_ftn30 (дата обращения: 05.03.2023).

9. Международное частное право. Самые известные судебные споры: практическое пособие для вузов / Е.Л. Симаова. М.: Издательство Юрайт. 2023. С. 112.

10. Сультимова Е.Б. Нетрадиционные товарные знаки: классификация и особенности международно-правовой охраны. // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 9 (142). С. 122.

11. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.05.2023).

12. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов ...» [Электронный ресурс]. // URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 26.05.2023).

13. Сульимова Е.Б. NFT как эффективный инструмент правовой охраны нетрадиционных товарных знаков. // Право и цифровая экономика. 2022. № 4 (18). С. 34.

14. Полтавченко А.Г. Правовое регулирование трансграничного коммерческого оборота прав на товарные знаки: Автореф. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 25 с.