

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.В. Ломоносова

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА И ОСНОВ ПРАВОВЕДЕНИЯ

«Правовое регулирование товарных знаков»

Курсовая работа студентки 3 курса

Кузьминой Анастасии Валерьевны

Научный руководитель доцент

Абросимова Елена Антоновна

Дата сдачи курсовой работы: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Дата защиты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Оценка: \_\_\_\_\_

Москва

2018 г.

## **Оглавление**

Введение

Глава 1. Регулирование обонятельных товарных знаков

1.1 Правовое регулирование обонятельных товарных знаков в США

1.2 Правовое регулирование обонятельных товарных знаков в Европейском Союзе

1.3 Правовое регулирование обонятельных товарных знаков в Российской Федерации

Глава 2. Правовое регулирование фирменного стиля

2.1 Правовое регулирование фирменного стиля в США

2.2 Правовое регулирование фирменного стиля в Российской Федерации

Заключение

Список литературы

## Введение

С момента перехода Российской Федерации к рыночной экономике товарные знаки прочно утвердились на рынке. Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, Disney, Nestle - все эти бренды прочно ассоциируются у потребителей с определенным видом товаров. Между тем, все это наиболее известные товарные знаки, которые выполняют функцию индивидуализации товаров: покупая MacBook Air и видя на нем символ «яблоко», потребитель точно знает, что ноутбук был произведен компанией Apple, а не Samsung. Именно в этом и заключается основная функция товарного знака: среди всего массива взаимозаменяемых товаров на рынке помочь потребителю выбрать товар именно того производителя, которому потребитель доверяет.

Однако товарные знаки могут не только выполнять индивидуализирующую функцию, но также самостоятельно стать объектом оборота, т.е. продаваться и покупаться. В 2014 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности создала список наиболее ценных товарных знаков<sup>1</sup>. Так, бренд Apple к 2014 г. стоил 104 680 долларов, а Samsung - только 78 752 долларов.

Товарные знаки регулируются как национальным правом, так и международным. Существует Мадридская система, созданная на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, заключенное в 1891 г., которая способствует развитию бизнеса в различных странах и предоставляет защиту товарных знаков в странах-участницах.

Наиболее известным видом товарных знаков являются словесные товарные знаки - так называемые бренды, примеры которых уже были приведены выше.

Однако развитие оборота приводит к появлению новых, или «нетрадиционных», товарных знаков, таких как запах, вкус, мелодия, фирменный стиль и другие. Именно они стали предметом исследования в настоящей курсовой работе.

---

<sup>1</sup> URL: [http://brandirectory.com/league\\_tables/table/global-500-2014](http://brandirectory.com/league_tables/table/global-500-2014) (последний доступ - 8 июня 2018)

Целью настоящей работы является сравнительно-правовой анализ подходов к регулированию таких нетрадиционных товарных знаков, как запах и фирменный стиль, существующих в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и Российской Федерации для формирования предложений по совершенствованию законодательства.

Актуальность рассматриваемой проблематики обуславливается отсутствием прямого регулирования нетрадиционных товарных знаков на уровне федерального закона (Гражданского Кодекса) в Российской Федерации, а также неверным пониманием доктрины функциональности в российском законодательстве. В российской науке почти не представлены исследования на данную тематику, особенно сравнительно-правового характера.

Сформированные в зарубежной науке и практике концепции регулирования нетрадиционных товарных знаков не анализируются в русскоязычной литературе. Более того, наличие зарегистрированных в РФ нетрадиционных товарных знаков указывает на потребность российского рынка в таких товарных знаках.

Анализ законодательства и доктрины зарубежных стран предполагает использование сравнительно-правового мнения. В основу настоящей работы легли материалы судебной практики как различных судов США, так и Европейского Суда. Основными доктринальными источниками являются работы В.Ю. Джермакяна, А.П. Рабец, Брайана Вилока, Карстена Шаала, Джеффри Хэнделмана и других.

В первой главе настоящей работы анализируется запах как товарный знак. Отдельно рассматриваются требования к регистрации запаха по праву США и ЕС, которые сравниваются с законодательством РФ. Приводятся примеры таких товарных знаков.

Во второй главе рассматривается регистрация фирменного стиля в качестве товарного знака, а также проводится отграничение от регистрации фирменного стиля как промышленного образца. Отдельно рассматривается доктрина

функциональности по праву США и праву РФ и выделяются неточности в понимании и применении данной доктрины в РФ.

## Глава 1. Регулирование обонятельных товарных знаков.

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) дает определение товарного знака. В соответствии с п.1 ст. 1477 ГК РФ, под товарным знаком понимается «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей», на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак<sup>2</sup>. Можно выделить следующие основные признаки товарных знаков:

1. наличие у них различительной способности, т.е. таких таких специфичных черт, которые позволяют потребителю индивидуализировать происхождение товара от конкретного производителя и отличить от товаров другого;
2. отсутствие функциональности, т.е. выполнение ими исключительно индивидуализирующих функций, но не тех, которые прямо связаны с потреблением продукта и могут быть предметом патента.

Обонятельные товарные знаки представляют собой один из наиболее спорных видов новых (нетрадиционных) товарных знаков. Количество их регистраций в различных странах мира остается сравнительно небольшим. Главной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров определенного производителя. Однако не все ученые согласны с тем, что ароматы способны к выполнению данной функции. Например, профессор Кеннет Л. Порт считает, что запахи не должны регистрироваться в качестве товарных знаков по следующим причинам: восприятие запаха отдельным человеком субъективно (оно зависит от множества различных факторов, например, температуры и влажности воздуха, самочувствия человека), человеческий мозг способен запомнить на долгое время лишь 6 запахов<sup>3</sup>. Преимущества и недостатки

---

<sup>2</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 мая 2018 г. ] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. Ст. 1477.

<sup>3</sup> Port, Kenneth L., "On Nontraditional Trademarks" (2011). *Faculty Scholarship*. 36  
URL: <https://open.mitchellhamline.edu/facsch/235>

предоставления защиты обонятельным товарным знакам рассматривает Абхиджит Кумар<sup>4</sup>. Среди преимуществ данный автор выделяет:

1. Роль аромата во множестве современных товаров подчеркивает его различительную способность;
2. Существует стойкая взаимосвязь между запахом и человеческой памятью;
3. Однажды установленная, стойкая взаимосвязь в памяти человека между запахом и определенным товаром не может быть легко разрушена;
4. Процедура регистрации обонятельных товарных знаков должна быть иной, нежели чем для иных видов товарных знаков вследствие специфики обонятельных товарных знаков.

В качестве недостатков предоставления защиты обонятельным товарным знакам Абхиджит Кумар выделяет следующие:

1. Чтобы запах мог получить правовую защиту, должны быть выполнены условия: покупатели должны почувствовать запах до того, как они приобретут товар, и покупатели должны иметь возможность не просто идентифицировать аромат, но также соотнести его с конкретным производителем;
2. Вследствие наличия схожих ароматов простому покупателю (не эксперту) может быть сложно соотнести запах и конкретную продукцию.

Представляется, что ароматы способны выполнять функции товарных знаков, несмотря на представленные выше аргументы против данной точки зрения. В мире существует бесчисленное множество уникальных знаков, которые, при должной рекламной политике компании, могут ассоциироваться у потребителей с определенным товаром и достигнуть необходимой степени

---

<sup>4</sup> Abhijeet Kumar, "Protecting Smell marks: Breaking Conventionality"// Journal of International Property Rights, Vol. 21, May 2016, p 136

узнаваемости. По выражению Джея М. Бургетта, основная проблема в том, чтобы установить момент, в который аромат приобретает качества товарного знака<sup>5</sup>.

Вопрос о возможности регистрации обонятельных товарных знаков решается по-разному в различных юрисдикциях. По данным Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (далее - ВОИС), 20 из 72 ведомств к 2006 году принимали к регистрации обонятельные знаки<sup>6</sup>, в том числе Российская Федерация(далее - РФ), Австралия, Китай, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки(далее - США). Эти данные показывают неоднозначное отношение государств к возможности существования и регистрации обонятельных товарных знаков. В данной работе будут рассмотрены способы правового регулирования обонятельных товарных знаков и практика их регистрации в США, Европейском Союзе и Российской Федерации.

### 1.1 Правовое регулирование обонятельных товарных знаков в США

Базовым законом, регулирующим регистрацию и правовую охрану товарных знаков в США, является Закон «О товарных знаках» от 5 июля 1946 года, также известный как Lanham Act. Параграф 45 данного закона определяет товарный знак как «любое слово, имя, символ или средство (отсутствует возможность точного перевода термина ‘device’ – прим. А.К.), или любое их сочетание...»<sup>7</sup>. Именно использование слов ‘symbol’ и ‘device’ позволило включить в данное понятие товарного знака нетрадиционные виды товарных знаков, в том числе обонятельные. Верховный Суд США следующим образом истолковал данное положение закона: «Поскольку люди могут использовать термины «символ»

---

<sup>5</sup> Jay M. Burgett. ‘Hmm... What’s That Smell? Scent Trademarks – A United States Perspective’, INTA Bulletin, Vol. 64, No. 5, March 1, 2009

<sup>6</sup> Новые типы знаков. Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний. Шестнадцатая сессия. Женева, 13 – 17 ноября 2006 г. стр. 9; “Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6)”, document WIPO/Strad/INF/1, pp. 27-28

<sup>7</sup> The Trademark Act of 1946, 15 USCA § 1051. URL:

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf)



или «средство» в отношении всего, что имеет смысл, буквальное прочтение положения закона не должно быть ограничительным»<sup>8</sup>.

Впервые обонятельный товарный знак был зарегистрирован в Америке в 1990 году после обжалования решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака аромата плюмерии для пряжи. Это дело *In re Celia, dba Clarke's Osewez*, адвокатом по которому был Джеймс Е. Хейвс, сторонник возможности регистрации аромата в качестве товарного знака, сыгравший, по утверждению Кеннет Л. Порт, важнейшую роль в признании запаха товарным знаком в США<sup>9</sup>. В данном деле Судебный и Апелляционный совет по Товарным знакам (Trademark Trial and Appeal Board, далее - ТТАВ) не нашел оснований для отказа в регистрации аромата плюмерии для пряжи в качестве товарного знака. ТТАВ также отметил:

1. Заявитель был единственным, кто продавал ароматизированные нитки и пряжу;
2. Аромат был особенностью, добавленной заявителем и не был неотъемлемым или естественным для данных товаров;
3. Заявитель рекламировал данные ароматизированные товары;
4. Заявитель смог доказать, что покупатели индивидуализировали его товары с помощью данного аромата<sup>10</sup>.

Безусловно, данное решение стало определенным прорывом в том смысле, что оно указало на саму возможность регистрации ароматов в качестве товарных знаков. Тем не менее, с момента разрешения данного дела в Ведомстве по

---

<sup>8</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 514 U.S. 159 (1995): См. также: United States Trademark Association Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors, 77 TMR 375 (1987)

URL: [https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted\\_resources/lipa/trademarks/PreLanhamAct\\_092\\_TCR\\_E.pdf](https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/trademarks/PreLanhamAct_092_TCR_E.pdf)  
: «The Commission determined that the terms "symbol, or device" should not be deleted or narrowed to preclude registration of such things as a color, shape, smell, sound, or configuration which functions as a mark.»

<sup>9</sup> Port, Kenneth L., "On Nontraditional Trademarks" (2011). *Faculty Scholarship*. 35  
<https://open.mitchellhamline.edu/facsch/235>

<sup>10</sup> *In re Celia, dba Clarke's Osewez*, 17 USPQ2d 1238 (TTAB 1990) 1239 – 1240.

патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, далее - USPTO) было подано малое количество подобных заявок. USPTO признает, что «количество доказательств, необходимых для установления того, что аромат функционирует в качестве товарного знака, является существенным»<sup>11</sup>.

Следующий обонятельный товарный знак был зарегистрирован в Основном Реестре Патентного Ведомства США для Товарных знаков через 18 лет. Таким стал вишневый запах для синтетических смазочных материалов для мощных гоночных транспортных средств и транспортных средств для отдыха и путешествий<sup>12</sup>.

Необходимо отметить, что в США существуют два реестра товарных знаков: основной (Principal Register) и дополнительный (Supplemental Register). В Дополнительном реестре, в том числе, регистрируют те товарные знаки, которые еще не приобрели достаточной различительной способности (например, в силу короткого временного промежутка их использования), однако имеют способность к индивидуализации товаров<sup>13</sup>. До апреля 2013 года в Дополнительном реестре было зарегистрировано значительно больше обонятельных товарных знаков, чем в Основном реестре, однако в 2013 году они были аннулированы.<sup>14</sup>

Для регистрации обонятельного товарного знака в США необходимо доказать, что, во-первых, в соответствии с доктриной функциональности, запах не несет утилитарной функции, а во-вторых, данный аромат обладает способностью к индивидуализации товаров данного производителя.

Доктрина функциональности является важным элементом права товарных знаков в США. В соответствии со ст. 1052 (e) (5) Lanham Act, «ни одному

---

<sup>11</sup> U.S. Trademark Manual of Examining Procedure (ТМЕР) § 1202.13

<sup>12</sup> U.S. Registration No. 2463044

<sup>13</sup> ТМЕР § 12012.13

<sup>14</sup> Reg. No. 3143735, 3140692, 3140701.

товарному знаку, способному отличать товары заявителя от товаров иных производителей, не должно быть отказано в регистрации в Основном реестре по причине его сущности кроме тех случаев, когда данный товарный знак несет определенную функцию (является функциональным)». Доктрина функциональности в США применяется ко всем видам товарных знаков<sup>15</sup>.

Основной задачей доктрины функциональности является отграничение сфер действия патентного права и права товарных знаков. В деле *Qualitex v. Jacobson Products, Co* Верховный суд США подчеркнул, что «поощрение изобретений путем дарования изобретателям монополии на использование нового товара или его функций на ограниченный период времени, является сферой действия патентного права, а не права товарных знаков»<sup>16</sup>. Более того, доктрина функциональности способствует развитию добросовестной конкуренции на рынке, так как не позволяет одному производителю полностью контролировать какое-либо важное свойство товара.

В соответствии с решением *Qualitex v. Jacobson Products Co.*, «свойство продукта является функциональным, если оно существенно для использования или назначения товара или если это свойство влияет на цену или качество товара»<sup>17</sup>. В решении *Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays Co.* Апелляционный суд США расширил значение «функционального свойства» товара, заявив, что таковым является свойство, исключительно использование которого ставит конкурентов производителя в худшее положение не репутационного характера<sup>18</sup>. В том же решении Суд подчеркнул, что вышеназванное требование необходимо учитывать только в случае, если

---

<sup>15</sup> Iaitskaia, Maria, 'Trademark and Function' (2003) URL: <http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1554706> (15.01.2018); Robert G. Bone; Trademark Functionality Reexamined, *Journal of Legal Analysis*, Volume 7, Issue 1, 1 June 2015, Pages 183–246, <https://doi.org/10.1093/jla/lav002> (15.01.2017)

<sup>16</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 514 U.S. 164 (1995)

<sup>17</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 165 (1995); См. Также: *Inwood Laboratories., Inc. v. Ives Laboratories., Inc.*, 456 U.S. 844, 863 (1982)

<sup>18</sup> *Inwood Laboratories., Inc. v. Ives Laboratories., Inc.*, 456 U.S. 844, 863 (1982)

товарный знак не был признан функциональным в соответствии с тестом, приведенным в решении *Qualitex v. Jacobson Products Co.*

Выделяется четыре фактора, автоматически свидетельствующих о том, что товарный знак является функциональным<sup>19</sup>:

1. Существование действующего патента, который охраняет то же самое свойство товара, которое заявлено для регистрации в качестве товарного знака;
2. Существование любой рекламы или продвижения со стороны заявителя товарного знака, которые рекламируют функциональные или утилитарные преимущества дизайна, на который он пытается получить защиту;
3. Существование альтернативных вариантов дизайна, которые способны осуществлять такую же функцию идентично (в связи с чем предоставление охраны такому товарному знаку не создаст условий для монополизации рынка);
4. Дизайн продукта связан с удешевлением или упрощением производства товара, а равно с улучшением его качественных характеристик.

Если характеристика товара признана функциональной, даже в случае появления у нее дополнительного значения (*secondary meaning*) в связи с длительным использованием данной характеристики конкретным производителем, такой характеристике не может быть предоставлена защита по праву товарных знаков<sup>20</sup>. По вышеназванным причинам, запах может быть зарегистрирован в качестве товарного знака только в случае, если заявитель представит доказательства о том, что в его случае аромат служит лишь идентификатором происхождения товара и не выполняет других важных функций для товара.

---

<sup>19</sup> *In re Norwich Products*, 671 F. 2d (C.C.P.A. 1982)

<sup>20</sup> *TrafFix Devices Inc. v. Marketing Displays Inc.*, 532. U.S. 23, 29. (2001)

Например, в деле *Clarke* заявитель доказал, что запах плюмерий для ниток и пряжи является дополнительным и не выполняющим никаких функционально полезных задач для данного товара. Кроме того, конкуренты на рынке товаров могут выбрать любой иной аромат для своих нитей и пряжей<sup>21</sup>. Кроме того, в данном решении Судебный и Апелляционный совет по Товарным знакам установил, что при любых обстоятельствах не могут быть объектами защиты в качестве обонятельных товарных знаков запахи для духов, одеколонов или ароматизированных бытовых средств<sup>22</sup>.

Чтобы зарегистрировать товарный знак, необходимо доказать его различительную способность<sup>23</sup>. Обонятельные товарные знаки, как и другие виды нетрадиционных товарных знаков, не способны к индивидуализации с момента их создания: данные товарные знаки могут приобрести такую способность вследствие их длительного использования<sup>24</sup>. Необходимо доказать, что в результате длительного использования данный товарный знак продемонстрировал свою способность вызывать стойкую ассоциацию покупателей с конкретным производителем данного товара, т.е. данный товарный знак приобрел дополнительное значение (*secondary meaning*). Доказательствами в данном случае могут быть: длительное использование (более 5 лет), высокие показатели продаж, активная реклама товара, иные примеры того, как товарный знак используется на рынке.

Необходимо отметить, что попытка зарегистрировать в качестве товарного знака аромат, являющийся распространенным для данного товара в конкретной области производства, не будет успешной. Так, в решении *In re N.V. Organon*, производителю было отказано в регистрации в качестве товарного знака апельсинового аромата (вкуса) для медицинских препаратов в связи с тем, что

---

<sup>21</sup> *In re Celia, dba Clarke's Osewez*, 17 USPQ2d 1238 (TTAB 1990) 1239

<sup>22</sup> *Ibid*, at 1240.

<sup>23</sup> ТМЕР § 1202.13

<sup>24</sup> Compton, Amanda E., *Acquiring a Flavor for Trademarks: There's No Common Taste in the World* (February 1, 2009). 7 Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1568944> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1568944>

использование данного запаха является типичным для фармацевтической отрасли вследствие его уникальной способности перебивать вкус и запах таблеток<sup>25</sup>. Регистрация такого товарного знака привела бы к необоснованному снижению конкуренции на рынке фармацевтических товаров<sup>26</sup>.

Как было отмечено выше, доказать различительную способность товарных знаков достаточно сложно. Так, в заявке на регистрацию запаха винограда для смазочных материалов и двигателей внутреннего сгорания, заявитель представил следующие доказательства приобретенной различительной способности данного товарного знака:

1. Использование запаха винограда для заявленных товаров на протяжении более чем 5 лет до даты подачи заявки;
2. В течение 5 лет ежегодно продавал как минимум 5 000 бутылок смазочных материалов с запахом винограда;
3. Рекламиривал товар в различных журналах и на своем сайте в сети Интернет<sup>27</sup>.

Тем не менее, данные доказательства оказались недостаточным для удостоверения приобретенной различительной способности, поскольку не установил, что у потребителя выработалась ассоциация запаха винограда для данного класса товаров.

В случае если заявитель не способен продемонстрировать наличие различительной способности у товарного знака, он может быть зарегистрирован в Дополнительном реестре<sup>28</sup>. В связи с этим в 2006г. в Дополнительном реестре товарных знаков США было зарегистрировано несколько обонятельных знаков, однако все они прекратили свое

---

<sup>25</sup> In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006) 14

<sup>26</sup> Ibid, at 12

<sup>27</sup> U.S. Serial No. 77/179 347

<sup>28</sup> TMEP § 1202.13

существование в 2013 г., не воспользовавшись возможностью перехода в Основной реестр (возможно, так и не смогли доказать различительную способность)<sup>29</sup>.

## 1.2 Правовое регулирование обонятельных товарных знаков в Европейском Союзе

Товарный знак может быть защищен в странах Европейского союза, если он будет зарегистрирован в качестве товарного знака Европейского сообщества (Community trade mark, далее - СМТ) в Бюро по гармонизации внутреннего рынка (далее - ОНМ). Регистрация СМТ регулируется First Council Directive 89/104/ЕЕС от 21 декабря 1988 и Community Trade Mark Regulation (СТМР) ЕС/40/94 от 20 декабря 1993, в соответствии со ст. 2 которого был учрежден ОНМ.

В соответствии со статьей 2 Директивы 89/104/ЕЕС, «товарным знаком может быть любой знак, который можно отобразить графически, в том числе слова, включая личные имена, изображения, буквы, числа, форма товаров или их упаковок, при условии, что такие знаки обладают различительной способностью»<sup>30</sup>. Такое же определение товарного знака было дано в статье 4 СТМР ЕС/40/94<sup>31</sup>, а также инкорпорировано в законодательство европейских стран<sup>32</sup>.

Как и Lanham Act в США, директивы ЕС прямо не запрещают регистрацию аромата в качестве товарного знака вследствие широкой формулировки

---

<sup>29</sup> См.: Reg. No. 3 140 701 в связи с запахом яблочного сидра, Reg. No. 3 140 700 в связи с запахом перечной мты; Reg. No. 3 143 735 для запаха ванили, Reg. No. 3 140 692 для запаха грейпфрута и иныеи

<sup>30</sup> First Council Directive 89/104/ЕЕС: URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML>

<sup>31</sup> Community Trade Mark Regulation (СТМР) ЕС/40/94; URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0040:en:HTML>

<sup>32</sup> Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (25.10.1994) para 3; URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/MarkenG.pdf>

понятия. Данная позиция была поддержана ECJ (Европейским судом) в деле *Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt*<sup>33</sup>.

Для того, чтобы аромат мог быть зарегистрирован в качестве товарного знака в Европейском Союзе, следующие условия должны быть соблюдены одновременно:

1. Аромат должен быть представлен в качестве графического изображения (статья 2 Directive 89/104/ЕЕС; статья 4 CTMR);
2. Аромат должен обладать значительной различительной способностью;
3. Аромат не должен быть следствием существования самого товара (например, духи). Данный запрет вытекает из положения о том, что знак не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, если он «состоит только из формы, которая является следствием самой природы товара» (статья 3(1.e) Directive 89/104/ЕЕС; статья 7 (1.e) CTMR).

В Европейском Союзе товарный знак может быть включен в реестр только посредством бумажного носителя. Поэтому знак, используемый в качестве товарного знака, должен быть исполнен графически. Изображение товарного знака должно быть ясным и понятным, легко воспринимаемым третьим лицом, проверяющим реестр на наличие того или иного товарного знака. Именно эта способность к адекватному восприятию и пониманию товарного знака любым третьим лицом (компанией, покупателями и проч.) является, как будет показано далее, ключевой причиной для отказа в регистрации обонятельных товарных знаков в ЕС. Третья апелляционная коллегия в деле *Orange* указала следующее: требование о графическом изображении товарного знака было «необходимостью для осуществления процедуры проверки и регистрации товарного знака, включая поиск, и продиктовано интересами общества и всех собственников зарегистрированных прав, например, собственников ранее

---

<sup>33</sup> *Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt*, Case C-273/00, 2003 E.T.M.R. 37



зарегистрированных прав на товарные знаки, которые хотят определить, на что распространяется защита заявки о регистрации товарного знака»<sup>34</sup>.

Регистрация обонятельных товарных знаков в ЕС началась относительно недавно, 31 октября 1994 года, в Соединенном Королевстве, когда там вступил в силу Закон о товарных знаках. Первым важным делом в тот день стала заявка известного производителя духов Chanel, пытавшийся зарегистрировать в качестве товарного знака аромат духов 'Chanel No 5'. Данная заявка была отклонена вследствие того, что аромат не должен вытекать из существа самого товара<sup>35</sup>, т.е. не было соблюдено третье условие регистрации товарного знака.

Вторая заявка была подана Sumitomo Robber Co., просившего зарегистрировать «цветочный аромат, напоминающий запах роз, применяемый к шинам».

Данный обонятельный товарный знак был зарегистрирован Соединенным Королевством<sup>36</sup>. Заявка, поданная компанией Unicorn Products, также успешно прошла регистрацию.<sup>37</sup>

Значительно более дискуссионным стало дело Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing, в котором данная фирма желала зарегистрировать «запах свежескошенной травы для теннисных мячиков»<sup>38</sup>. Данная заявка была отклонена по причине того, что такое описание не является графическим выражением товарного знака по смыслу статьи 4 СТМР и, таким образом, не отвечает первому условию регистрации товарных знаков.

Заявитель оспорил данное решение во Вторую Апелляционную коллегию ОНІМ'а, утверждая, что СТМР не исключает возможности регистрации обонятельных товарных знаков. Возник следующий вопрос: является ли словесное описание запаха достаточной информацией, для того, чтобы третья

---

<sup>34</sup> Case R 7/97-3 Orange Personal Communication Service Ltd. [1998] E.T.M.R

<sup>35</sup> Carsten Schaal, The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge, 2003  
URL: [http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm#\\_ftn16](http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm#_ftn16)

<sup>36</sup> Reg. No. GB 2001416. URL: <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002001416>

<sup>37</sup> Reg. No. GB 2000234. URL: <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002000234>

<sup>38</sup> ОНІМ-Decision of the Second Board of Appeal, February 11<sup>th</sup>, 1999, 30 (3) I.I.C. 1999, p. 308

сторона смогла понять и воспринять существо запаха, зарегистрированного в качестве товарного знака<sup>39</sup>.

Коллегия аннулировала оспариваемое решение 11 февраля 1999, установив, что «запах свежескошенной стороны является достаточно определенным запахом, который является знакомым каждому. Для многих, запах свежескошенной травы напоминает о весне, или лете ... или и иных подобных приятных воспоминаниях.<sup>40</sup> Коллегия считает, что описание, предоставленное для обонятельного товарного знака... является допустимым и соответствует требованию о графическом представлении, закрепленному в статье 4 СТМР»<sup>41</sup>.

Данная позиция Коллегии критиковалась в доктрине. Отмечалось, что представление о запахе каждого отдельного человека крайне субъективно, например, «запах свежескошенной травы будет различным для горожан и сельских жителей»<sup>42</sup>.

Более современным делом можно считать дело *John Lewis of Hungerford plc*. 2000 г., в котором компания хотела зарегистрировать запах корицы для 20 класса товаров (мебель и ее части). Судья A. James отклонил заявку и постановил, что «он предпочитает не следовать аргументации Второй Апелляционной Коллегии» [из дела *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*]. По мнению судьи, запах корицы не является настолько же узнаваемым и различимым, как запах свежескошенной травы и что восприятие запаха корицы может сильно отличаться в зависимости от субъективных факторов. Следовательно, данный аромат не обладает достаточной различительной способностью и не отвечает второму условию регистрации товарных знаков в ЕС.

---

<sup>39</sup> Ibid, p. 309 para 13

<sup>40</sup> Ibid, para 14

<sup>41</sup> Ibid, para 15

<sup>42</sup> Carsten Schaal, *The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge*, 2003  
URL: [http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm#\\_ftn16](http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm#_ftn16)

Наиболее известным решением, связанным с регистрацией обонятельного товарного знака, стало решение Европейского суда по делу *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt*. Суд постановил: «В случае с обонятельными товарными знаками, требование о графическом представлении не может быть удовлетворено путем предоставления химической формулы, словесного описания, предоставлением образцом запаха или совокупностью вышеназванных элементов»<sup>43</sup>. Sieckmann подал заявку на регистрацию «бальзамического фруктового запаха с легким ноткой запаха корицы» в качестве товарного знака в Немецкое Патентное Бюро, которое отклонило заявку по причине того, что такой запах не мог осуществлять функцию товарного знака, так как не мог быть представлен графически. Sieckmann подал апелляцию на данное решение в Федеральный патентный суд Германии, который высказал свои сомнения насчет того, что обонятельный товарный знак может быть выражен графически. Суд направил данный вопрос для разрешения в Европейский суд.

Первое официальное заявление по вышеуказанному вопросу было высказано Генеральным адвокатом D. Ruiz-Jarabo Colomer 6 ноября 2001 года, в котором он заявил, что способы, которыми Sieckmann представил запах, не могут быть признаны графическим представлением обонятельного товарного знака<sup>44</sup>.

Причины данного заявления были следующими:

1. Химическая формула демонстрирует не запах вещества, а само вещество. Такому представлению недостает четкости и понятности. Лишь небольшое количество людей смогут распознать запах по его химической формуле. Кроме того, запах одного и того же вещества может быть различным в зависимости от концентрации, температуры. Поэтому

---

<sup>43</sup> Judgment of the ECJ of December 12th, 2002 in the Case C-273/00: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1439196>, para. 73.

<sup>44</sup> Opinion of Mr Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer delivered on 6 November 2001. para 47 available at: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CC0273&from=EN>

химическая формула не может считаться подходящим графическим изображением обонятельных товарных знаков<sup>45</sup>.

2. Несмотря на то, что письменное словесное отображение товарного знака является графическим изображением, в отношении обонятельных товарных знаков оно не может применяться вследствие недостаточной точности и ясности<sup>46</sup>.
3. Предоставление образца запаха также не может быть признано графическим отображением аромата. Вследствие высокой изменчивости, запах может меняться с течением времени или же полностью исчезать<sup>47</sup>.

Тем не менее, Генеральный Адвокат отметил, что графическое представление обонятельного товарного возможно с помощью технологий газовой хроматографии и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Однако современное развитие вышеназванных технологий еще недостаточно высоко, что не позволяет в настоящий момент достаточно точно графически представлять обонятельные товарные знаки<sup>48</sup>.

Необходимо отметить, что вследствие такого решения Европейского Суда, регистрация обонятельных товарных знаков в государствах-членах ЕС является крайне затруднительной, и, чаще всего, невозможной. Тем не менее, сама возможность регистрации обонятельных товарных знаков не была отвергнута.

### 1.3 Правовое регулирование обонятельных товарных знаков в Российской Федерации

Российское законодательство не содержит исчерпывающего списка видов товарных знаков. В соответствии с ч. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), «в качестве товарных знаков

---

<sup>45</sup> Ibid. para 40

<sup>46</sup> Ibid. para 41

<sup>47</sup> Ibid. para 42

<sup>48</sup> Ibid. para 44

могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации». Именно к «другим обозначениям» относятся обонятельные товарные знаки<sup>49</sup>. Впервые термин «обонятельные товарные знаки» в качестве части законодательства РФ появился в Правиле 3 «Инструкции к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам», ратифицированному в Российской Федерации совместно с самим Сингапурским договором в соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2009 г. N 98-ФЗ "О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам"<sup>50</sup>.

Порядок подачи заявки на регистрацию товарного знака в Российской Федерации регулируется Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 (далее по тексту - Правила)<sup>51</sup>. В соответствии с данным нормативно-правовым актом, если обозначение является обонятельным, то в заявлении указывается соответствующий код вида товарного знака, относящегося к другим видам обозначений, графа под кодом 540 (в данной графе должен представляться цифровой образец товарного знака, что невозможно на данном этапе развития технологий) не заполняется. Характеристики обозначения, необходимые для его идентификации, приводятся в заявке либо в отдельном поле для характеристик товарного знака, относящимся к другим видам обозначений, либо, если отведенного там места недостаточно, на отдельном листе в качестве

---

<sup>49</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482. URL: [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/documents/russian\\_laws/order\\_mert/prik\\_mert\\_482\\_20072015#I](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#I)

<sup>50</sup> Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 01.01.01 г. (далее – Сингапурский договор), ратифицированный Федеральным законом от 23.05.2009г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2497)

<sup>51</sup> Там же

приложения к заявке. Обонятельные обозначения должны быть описаны с ясностью и полнотой, достаточной для объективной идентификации товарного знака в реестре, указанном в ст. 1480 ГК РФ, и исключать субъективность в идентификации и восприятии такого товарного знака без потребности в любых образцах. В соответствии с Правилами, для такой идентификации заявитель должен предоставить: словесное описание запаха, его точные и ясные характеристики, включающие описание состава композиции вещества, формулу химического соединения, характеризующего источник запаха, вкуса или иные сведения, которые, по мнению заявителя, позволят ему наиболее полно и объективно зафиксировать объем испрашиваемой в заявке правовой охраны товарного знака. Обонятельный знак указывается под кодом 557.

В 2011 году в Российской Федерации была подана заявка на регистрацию обонятельного товарного знака<sup>52</sup>. Индивидуальный предприниматель подал заявку о регистрации под № 2011705919 в отношении товаров 03, 29, 30, 32<sup>53</sup> классов МКТУ обонятельного товарного знака (запах свеженарезанного чеснока).

Роспатент, ссылаясь на результаты экспертизы, указал, что в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов запах является одним из свойств, характеризующих этот товар. Поэтому в отношении этих товаров данное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку является запахом, то есть характеристикой товаров, указывающих на их свойства.

Роспатент также подчеркнул, что запах свеженарезанного чеснока для части продуктов классов 29 и 30 МКТУ является достаточно распространенным. Присутствие вышеуказанного запаха у другой части продуктов классов 29 и 30 МКТУ (например, кофе, чая, сахара, кондитерских изделий и проч.), а также товаров классов 03 и 32 МКТУ не является характерным, однако в сознании

---

<sup>52</sup> Джермакян В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС КонсультантПлюс. 2016. См. также URL: [http://www1.fips.ru/fips\\_serv1/fips\\_servlet](http://www1.fips.ru/fips_serv1/fips_servlet)

<sup>53</sup> См. URL: [http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/MKTU9\\_RTF/](http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/MKTU9_RTF/)

потребителя может ассоциироваться с тем, что в состав данных товаров входит чеснок, то есть будет вводить в заблуждение потребителя относительно состава продукта.

Необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам поддержало доводы Роспатента и оставила в силе его решение от 10.05.2012.

В 2012 году в Российской Федерации был впервые зарегистрирован обонятельный товарный знак. Исключительное право на «кожаный аромат» относительно товаров класса 41 получила петербургский парфюмер Н.А. Коляго под регистрационным номером 470375<sup>54</sup>.

Таким образом, законодательство Российской Федерации позволяет регистрацию обонятельных товарных знаков. При этом, нормативные правовые акты специально выделяют данную категорию и предполагают особое регулирование для них по определенным вопросам, связанным с подачей заявления.

Тем не менее, регулирование обонятельных товарных знаков в Российской Федерации нуждается в доработке. Некоторые ученые предполагают, что необходимо введение категории «неприятного» запаха, в соответствии с которым регистрация таких товарных знаков будет запрещена<sup>55</sup>. С одной стороны, не совсем ясно, по каким критериям должны выделяться такие запахи. Более того, сама категория «неприятный запах» представляется крайне субъективной, что не может способствовать принятию такого критерия к использованию. С другой стороны, такое требование может включаться в более общее требование о непротиворечии товарного знака общественным интересам, принципам гуманности и морали.

---

<sup>54</sup> URL: [http://www1.fips.ru/fips\\_serv1/fips\\_servlet](http://www1.fips.ru/fips_serv1/fips_servlet)

<sup>55</sup> Савицкая К.Д., Ламбина В.С. Правовая охрана нетрадиционных товарных знаков. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. 2016 . № 14. С. 167

А.П. Рабец в своей монографии указывает, что малое количество регистраций обонятельных товарных знаков происходит по техническим причинам<sup>56</sup>.

Например, отсутствие возможности у регистрирующего органа хранить образцы обонятельных товарных знаков в специальных боксах.

Представляется верным политика Роспатента, заключающаяся в том, чтобы признать возможность графического представления (описания) обонятельного товарного знака через химическую формулу, словесное описание и проч., указанное в Правилах. Несмотря на то, что такой подход не совпадает с позицией Европейского Союза по данному вопросу, такое решение проблемы сложности графического представления ароматов является наиболее соответствующей степени современного развития технологий.

Несмотря на неполноту правового регулирования обонятельных товарных знаков в Российской Федерации, их регистрация возможна и практикуется. Это означает, что Российская Федерация следует практике ведущих стран мира и, учитывая правовое регулирование в странах Европейского союза, США и иных государствах, сможет усовершенствовать свое законодательство.

---

<sup>56</sup> Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. Изд. Юридический центр, М., 2003 г., С.121



## Глава 2. Правовое регулирование фирменного стиля

### 2.1 Правовое регулирование фирменного стиля в США

Определение фирменного стиля является достаточно широким. В соответствии с решением *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, под фирменным стилем понимается «общий образ и внешний вид» бизнеса<sup>57</sup>. Можно привести следующие примеры зарегистрированных в качестве товарных знаков фирменных стилей:

1. Дело *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, в котором была предоставлена защита дизайну ресторана мексиканской кухни в Сан Антонио о следующим описанием: «праздничная атмосфера с оформленной внутренней частью заведения и двориком, украшенными артефактами, яркими цветами, картинами и фресками. Дворик включает внутренние и внешние помещения, которые отделены от улицы воротами. Здания представляют собой праздничную и яркую цветовую гамму с использованием краски и неоновых полос. Яркие навесы и зонтики продолжают мексиканскую тему»<sup>58</sup>. В данном деле было отмечено, что фирменный стиль может обладать органически присущей различительной способностью, что исключает необходимость доказывания приобретения дополнительного значения путем длительного использования<sup>59</sup>. В рамках фактических обстоятельств указанного дела также было указано, что фирменный стиль может включать в себя общий внешний вид ресторана, план внутренней кухни, декор, меню, оборудование, используемое для подачи блюд, униформу

---

<sup>57</sup> *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, 864 F.2d 1253, 1256 (5th Cir. 1989)

<sup>58</sup> *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 765 (1992)

<sup>59</sup> *Ibid.*, 771

официантов и иные характеристики, отражающие общий образ ресторана»<sup>60</sup>.

2. Дело *Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, в котором было указано, что упаковка таблетки может пользоваться защитой в качестве фирменного стиля. В 1959 году компания Ciba-Geigy Corp. начала выпускать лекарства под товарным знаком APRESOLINE-ESIDRIX для лечения гипертонии в форме оранжевых таблеток с сухим покрытием. В связи со спадом спроса на эти таблетки в 1974 году, компания решила произвести ребрендинг лекарств. Таблетки стали капсулами различных цветов в зависимости от количества действующего вещества: голубой и непрозрачный белый, розовый и непрозрачный белый, телесно-розовый и непрозрачный белый. В решении подчеркивается, что изменение внешнего вида таблеток не было связано с какими-либо медицинскими, аптекарскими или производственными причинами и было совершено лишь в целях более успешной рекламы<sup>61</sup>. Компания Bolar Pharmaceutical Co. в 1982 году начала выпускать абсолютно идентичные лекарства, что и стало причиной иска Ciba-Geigy Corp. В настоящем деле суд нашел основания для признания иска и указал, что компания Bolar Pharmaceutical Co. лишь воспользовалась коммерческим успехом предшественника, поскольку форма и вид таблеток не определялся какими-либо объективными факторами.
3. Общеизвестным примером зарегистрированного фирменного стиля является бутылка Coca-Cola<sup>62</sup>.

Для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака, фирменный стиль должен обладать различительной способностью и не быть функциональным.

---

<sup>60</sup> Ibid, 765

<sup>61</sup> *Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 547 F. Supp. 1101, 1102 (D.N.J. 1982)

<sup>62</sup> Ser. No. 78796804

URL:

[http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78796804&caseType=SERIAL\\_NO&searchType=statusSearch](http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78796804&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch)

Различительная способность фирменного стиля может быть как неотъемлема присуща ему, так и быть приобретена через длительное использование. В деле *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc* хотя дизайн ресторана и был признан обладающим неотъемлемо присущей различительной способностью, однако суд не вывел четких критериев для ее определения. Однако это было сделано в деле *Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd.* Были выделены следующие критерии<sup>63</sup>:

1. Необычность и незабываемость
2. Концептуальная отличность от других товаров
3. Возможность служить в первую очередь как показатель источника происхождения товара.

В деле *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-well Foods Ltd.* было указано, что свидетельствовать о наличии неотъемлемо присущей фирменному стилю различительной способности может также типичность использования такой формы или дизайна, его уникальность или необычность на конкретном рынке, вопрос о том, является ли данный дизайн лишь переработкой общепринятого или общеизвестного способа украшения товара в рамках отдельного класса товаров, а также способность дизайна создать коммерческое впечатление отличное от слов его сопровождающих<sup>64</sup>.

Функциональность может быть фактической и юридической. Как было указано в деле *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, «фактическая функциональность означает, что дизайн товара несет в себе какую-либо функцию, например, бутылка любого дизайна удерживает жидкость. Юридическая же функциональность, другой стороны, означает, что товару придана определенная форма по той причине, что в такой форме товар исполняет свое назначение лучше»<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> *Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd.*, 32 U.S.P.Q. 2d 1724, 1725 (3d Cir. 1994)

<sup>64</sup> *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd.*, 568 F.2d 1342, 1344 (C.C.P.A. 1977)

<sup>65</sup> *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd*, 35 F.3d 1527, 1531 (Fed. Cir. 1994)

Например, функцией бутылки Кока-Колы является удерживать жидкость и предоставлять возможность потребителю выливать её из бутылки для последующего потребления. Однако это обстоятельство не делает форму бутылки или её ребристость «функциональной» в рамках права товарных знаков, поскольку эти специфические свойства не являются существенно необходимыми для того, чтобы бутылка могла исполнять свои функции и скорее являются элементами декора.

Фирменный стиль становится функциональным с юридической точки зрения только тогда, когда конкурентам на рынке необходимо использовать, например, такую же упаковку для того, чтобы у них была возможность конкурировать (в случае, если другая упаковка товара повлечет необходимость неоправданно высоких затрат). Так, в деле *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, между компаниями возник спор, связанный с недобросовестной конкуренцией, которая, по мнению истца (компания *National Biscuit Co.*), выразилась в выпуске ответчиком пшеничной соломки в форме подушечек. Суд указал, что использование такой формы является необходимостью для компании *Kellogg Co.*, поскольку «в случае замены формы цена печенья вырастет, а его качество ухудшится»<sup>66</sup>. Данная позиция была поддержана в деле *Sears, Roebuck Co. v. Stiffel Co.*, где было указано, что защита интересов конкурентов является одновременно и защитой общественных интересов.

В деле *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.* в отношении функциональности черного цвета в отношении подвесных лодочных моторов было указано следующее: «Несмотря на то, что черный цвет не является функциональным в том смысле, что он не способствует улучшению работы мотора, не делает легче его производство и не уменьшает затраты на его производство, черный является наиболее желательным для потребителей, поскольку ... предметы, окрашенные в черный, представляются меньше, чем когда они окрашены в другой цвет. В соответствии с доказательствами, люди, которые покупают

---

<sup>66</sup> *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.* 305 U.S. 122 (1938)

подвесные двигатели для лодок предпочитают, чтобы их цвет гармонировал с цветом судна, а также в некоторых случаях желают визуально уменьшить размеры двигателя относительно самой лодки»<sup>67</sup>.

Право США предоставляет возможность защиты фирменного стиля по праву товарных знаков и праву дизайна (промышленных образцов по ГК РФ).

Фирменный стиль в качестве товарного знака представляет собой внешний вид товара, включая такие характеристики как размер, форма, цвет или комбинация цветов, текстура, графика или даже определенные техники продаж<sup>68</sup>.

Промышленный образец защищает эстетический облик товара и его упаковку, которые отвечают критериям новизны<sup>69</sup> и необычности<sup>70</sup>.

При определении нарушения прав на фирменный стиль в качестве товарного знака используется тест схожести до степени смешения, в соответствии с которым упаковки товаров или их форма похожи столь значительно, что покупатели могут быть введены в замешательство относительно источника происхождения товара. Это может позволить нарушителю использовать деловую репутацию владельца товарного знака. Суды США не раз указывали, что важным представляется не последовательно детальное сравнение товарных знаков и не их абсолютная идентичность, но общее впечатление, производимое на покупателя<sup>71</sup>. Более того, необходимо также учитывать условия рынка данных товаров<sup>72</sup>, например, продажа товаров только в специализированных магазинах<sup>73</sup>, существенная разница в ценах<sup>74</sup>.

---

<sup>67</sup> *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd*, 35 F.3d 1527, 1529 (Fed. Cir. 1994)

<sup>68</sup> *Computer Care v. Service Systems Enterprises, Inc.* 982 F.2d 1063, 1067 (7th Cir. 1992)

<sup>69</sup> United States Code (U.S.C.), title 35 § 102

<sup>70</sup> 35 U.S.C. § 108

<sup>71</sup> *Fun-Damental Too, Ltd. v. Gemmy Indus. Corp.*, 111 F.3d 993, 1004 (2d Cir.1997); *Harold F. Ritchie, Inc. v. Chesebrough-Pond's, Inc.*, 281 F.2d 755, 762 (2d Cir.1960)

<sup>72</sup> *Louis Vuitton Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp.*, 426 F.3d 532, 76 U.S.P.Q.2d 1852 (2d Cir. 2005)

<sup>73</sup> *Vitarroz Corp. v. Borden, Inc.*, 644 F.2d 960, 967, 209 USPQ 969, 975 (2d Cir. 1981)

<sup>74</sup> *McGregor-Doniger v. Drizzle*, 599 F.2d at 1134-35, 202 USPQ at 90; *Speedry Products, Inc. v. Dri Mark Products, Inc.*, 271 F.2d 646, 651, 123 USPQ 368, 372 (2d Cir. 1959)

Для определения нарушения прав на промышленные образцы необходимо установить, является ли промышленный образец ответчика имитацией запатентованного дизайна<sup>75</sup>. В данном случае используется концепция «обычного наблюдателя», в соответствии с которой нарушение прав имеется в том случае, «если в глазах обычного наблюдателя два дизайна практически одинаковы и если их сходство таково, что вводит в заблуждение покупателя, вынуждая его приобрести другой товар»<sup>76</sup>. Так, в деле *Hupp v. Siroflex of America, Inc.*, было указано, что нарушение очевидно, если наблюдатель будет считать, что покупает товар одного производителя вследствие схожести дизайна, когда на самом деле это не так<sup>77</sup>. Однако возможность введения в заблуждения покупателей относительно источника происхождения товара (как в праве товарных знаков) не является фактором, свидетельствующим о нарушении прав собственника промышленного образца<sup>78</sup>.

Более того, нарушением является копирование лишь декоративных свойств товара, но не его утилитарных или функциональных характеристик<sup>79</sup>. Таким образом, для промышленного образца наиболее важными являются именно декоративные внешние свойства, но не их функциональное назначение, которое не может защищаться правом дизайна.

Необходимо также отметить, что размещение словесного товарного знака хотя и не исключает нарушения патента на дизайн, однако может быть аргументом против такого решения. Так, в деле *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, был подан иск о нарушении исключительных прав на товарный знак и промышленный образец. Тот факт, что ответчик размещал на каждой паре обуви свой товарный знак, исключил, в соответствии с позицией суда,

---

<sup>75</sup> Bryan K. Wheelock. Trade Dress versus Design Patents: Understanding the Different Tests for Infringement // *The Trademark Reporter*. November-December, 2015 Vol. 105 No. 6. 1390

<sup>76</sup> *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1872)

<sup>77</sup> *Hupp v. Siroflex of America, Inc.*, 122 F.3d 1456,1464, 43 USPQ 2d 1887, 1893 (Fed. Cir. 1997)

<sup>78</sup> *Unette Corp. v. Unit Pack Co.*, 785 F.2d 1026, 1029 (Fed. Cir. 1986)

<sup>79</sup> *Lee v. Dayton - Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1189, 5 USPQ2d 1625, 1627 (Fed. Cir. 1988); *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 528 (1872)

нарушение прав на фирменный стиль<sup>80</sup>. Однако суд признал нарушение прав на промышленный образец, поскольку нарушение патента на дизайн нельзя избежать путем этикетирования<sup>81</sup>.

Более того, сам факт продажи товаров спорящими сторонами покупателям различных социальных классов или через разные торговые каналы хотя и является важным в праве товарных знаков, но не имеет никакого значения при нарушении исключительных прав на промышленный образец<sup>82</sup>. Еще одним отличием является то, что для защиты исключительных прав патента на дизайн не имеет значения фактическое его использование на рынке, в то время как для товарных знаков это играет важную роль<sup>83</sup>.

Каждый судебный округ в США выработал собственный тест для определения сходства товарных знаков, который, в свою очередь, применяется и для фирменного стиля<sup>84</sup>. Несмотря на то, что эти тесты могут отличаться, Верховный Суд США отметил, что критерии, используемые в разных тестах, существенно не отличаются<sup>85</sup>.

Обычно такими критериями являются следующие<sup>86</sup>:

1. Сходство товарного знака истца и обозначения ответчика. Сходство товарных знаков определяется с позиции обычного покупателя, который рассматривает товар как единое целое, в то время как сходство патентов на дизайн определяется с позиции стороннего наблюдателя, основанного на последовательном сопоставлении патента и товара ответчика.

---

<sup>80</sup> *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1134, 25 U.S.P.Q.2d 1913 (Fed. Cir. 1993)

<sup>81</sup> *L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1124-26, 25 U.S.P.Q.2d 1913 (Fed. Cir. 1993)

<sup>82</sup> Jeffery A. Handelman. Guide to TTAB Practice // Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S. 11.17.2017 p. 86

<sup>83</sup> *Unette Corp. v. Unit Pack Co.*, 785 F.2d 1026,1029 (Fed. Cir. 1986)

<sup>84</sup> Например: *I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27, 49 U.S.P.Q.2d 1225 (1st Cir. 1998); *Interpace Corp. v. Lapp, Inc.*, 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983); *Kendall-Jackson Winery Ltd. v. E. & J. Gallo Winery*, 150 F.3d 1042, 47 U.S.P.Q.2d 1332 (9th Cir. 1998).

<sup>85</sup> *B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries Inc.*, 135 S. Ct. 1293 (2015)

<sup>86</sup> Bryan K. Wheelock. Trade Dress versus Design Patents: Understanding the Different Tests for Infringement // The Trademark Reporter. November-December, 2015 Vol. 105 No. 6. 1392

## 2. Сходство товаров или услуг

Чтобы признать нарушение прав на фирменный стиль как товарный знак, нет необходимости, чтобы товар был полностью идентичным. Достаточно, чтобы товар ответчика был так связан с товаром истца, что покупатель мог бы подумать, что они происходят от одного производителя. В случае же с патентом на дизайн товар должен быть полностью идентичен, поскольку Кодекс США предоставляется защиту дизайну не абстрактно, а применительно к конкретному товару<sup>87</sup>.

## 3. Сила товарного знака истца

Под силой товарного знака понимается его различительная способность, т.е. способность служить в качестве идентификатора производителя. Сила товарного знака может быть подтверждена широкой рекламой, долгим периодом времени, в течение которого данный товарный знак используется, признанием общества и уникальностью<sup>88</sup>. Различительная способность товарного знака может снижаться в случае, если его части широко используются другими продавцами. Например, в деле *Minturn Advertising v. Hermsen Design Associates*, таким стало использование универсального кода товара (UPC) в качестве одного из элементов товарного знака. В данном деле было указано, что ответчик представил доказательства, в соответствии с которыми как минимум десять зарегистрированных товарных знаков включают универсальный код товара, что снижает вероятность смешения товарных знаков<sup>89</sup>.

Чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака, фирменный стиль должен обладать органически присущей ему различительной способностью или приобрести такую способность вследствие длительного использования. Промышленный же образец должен лишь отличаться новизной

---

<sup>87</sup> 35 U.S.C. § 171

<sup>88</sup> Bryan K. Wheelock. Trade Dress versus Design Patents: Understanding the Different Tests for Infringement // The Trademark Reporter. November-December, 2015 Vol. 105 No. 6. 1395

<sup>89</sup> *Minturn Advertising v. Hermsen Design Associates* 728 F. Supp. 433 (N.D. Tex. 1990)



и не вытекать с очевидностью из зарегистрированных ранее патентов на дизайн.

#### 4. Тип и изоэдренность покупателей, а равно соответствующие каналы торговли товарами

Для теста схожести до степени смешения в рамках права товарных знаков важна целевая аудитория каждого товара, т.е. те конкретные лица, которые могут быть введены в заблуждение (лица, которым адресована реклама продукта, их избирательность), а также степень их осторожности и внимательности, которая может зависеть от цены товара. Например, в деле *Oreck Corp. v. Floor Systems, Inc.* истец и ответчик продавали пылесосы. Однако покупателями Floor Systems были клиринговые компании и «иные лица, которые прямо ответственны за чистоту»<sup>90</sup>. Поскольку они приобретали товар для профессионального использования за тысячи долларов, суд признал их разборчивыми покупателями, которых сложно ввести в заблуждение.

В некоторых случаях целевая аудитория может быть крайне специфической, что также влияет на тест схожести до степени смешения. Так в деле *Continental Plastic Containers Inc. v. Owens-Brockway Plastic Products Inc.*, суд указал, что право истца на фирменный стиль для пластиковых бутылок не было нарушено, поскольку истец продавал эти бутылки пустыми, без каких-либо этикеток, *оптовым продавцам*. Такие продавцы вряд ли могли бы быть введены в заблуждение относительно производителя бутылок, поскольку покупка бутылок явилась результатом длительных переговоров, прямых контактов между сторонами, а также действующих контрактов<sup>91</sup>.

В отличие от этого, при нарушении прав на патент на дизайн нет необходимости в определении целевой аудитории данного товара. В данном случае нарушение рассматривается с позиции обычного наблюдателя (ordinary observer). Как было указано в решении *Gorham v. Company v. White*,

---

<sup>90</sup> *Oreck Corp. v. Floor Systems, Inc.* 803 F. 2d 174 (5th Cir. 1986)

<sup>91</sup> *Continental Plastic Containers Inc. v. Owens-Brockway Plastic Products Inc.* 141 F. 3d 1073, 46 U.S.P.Q. 2d 1277 (Fed. cir. 1998)

«отсутствует необходимость в том, чтобы дизайн был единым для эксперта. Если для обычного наблюдателя ... два дизайна в значительной степени схожи, ... то необходимо признать нарушение прав на запатентованный дизайн»<sup>92</sup>. И далее: «В случаях нарушения прав на дизайн в заблуждение вводятся не эксперты. Все то, что в глазах эксперта будет достаточно схожим, для обычного человека будет абсолютно неотличимым, поэтому при исследовании схожести дизайна необходимо использовать ту степень наблюдательности, которая характерна для человека среднего интеллекта»<sup>93</sup>. Поэтому даже тогда, когда некоторые незначительные детали дизайна отличаются, необходимо признавать нарушение прав на промышленный образец. Также в этом решении суд указал, что сравнение каждой отдельной детали дизайна привело бы к нарушению той защиты, которая предоставлена законом, поскольку «в таком случае не могло бы существовать нарушения права на запатентованный дизайн, так как человеческая изобретательность еще никогда не создавала дизайна, который был бы идентичен во всех деталях другому таким образом, чтобы эксперт не смог различить их»<sup>94</sup>. Однако в решении *Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp.* было уточнено, что «обычный наблюдатель – это не любой человек, но тот, ... кто является покупателем товаров или заинтересован в этих товарах, а также тот, кто, не обладая знаниями эксперта, знаком с такими товарами и способен сформировать обоснованное суждение ... относительно схожести товаров»<sup>95</sup>. Таким образом, при нарушении прав на фирменный стиль в качестве товарного знака разница между классами покупателей и каналами торговли может сыграть роль и указывать на отсутствие нарушения, в то время как в рамках патента на дизайн указанные обстоятельства по общему правилу не имеют значения.

---

<sup>92</sup> *Gorham v. Company v. White*, 81 U.S. 511 (1781)

<sup>93</sup> *Ibid*, 528

<sup>94</sup> *Ibid*, 527

<sup>95</sup> *Applied Arts Corp. v. Grad Rapids Metalcraft Corp.*, 67 F. 2d 428,430 (6<sup>th</sup> Cir. 1933)

## 5. Наличие или отсутствие фактического смешения

При нарушении прав на товарный знак имеют большое значение доказательства действительного смешения товаров потребителями. Более того, отсутствие фактического смешения в том случае, если обстоятельства располагают к этому, свидетельствует об отсутствии такой возможности и в дальнейшем<sup>96</sup>.

Наличие или отсутствие фактического смешения не всегда свидетельствует о нарушении прав на патент на дизайн, поскольку в данной ситуации сравнение происходит не между двумя реально существующими на рынке товарами, но между продаваемым товаром ответчика и зарегистрированным дизайном истца. Более того, достаточно того обстоятельства, что дизайн зарегистрирован и от истца не требуется фактическая реализация товара с таким дизайном. Как было указано в деле *Unette Corp. v. Unit Pack Co., Inc.*, «отсутствует необходимость в том, чтобы собственник патента на дизайн производил и реализовывал товар с запатентованным дизайном для признания нарушения прав»<sup>97</sup>.

## 6. Расположение товарного знака на товаре

Размещение товарного знака или письменного отказа от ответственности (дисклеймера) на товаре ответчика может снизить возможность смешения товаров в случае с нарушением прав на фирменный стиль как товарный знак. Как было указано в деле *Nora Beverages Inc. v. Perrier Grp. of Am., Inc.*, «Размещение лейблов на упаковке может быть важным, если не решающим, фактором при выявлении общей схожести фирменного стиля»<sup>98</sup>.

Тем не менее, как было указано в деле *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, наличие товарного знака на товаре не является релевантным в случае с патентом на дизайн, кроме случаев, когда этот товарный знак настолько существенно изменяет внешний вид товара, что его дизайн более не является схожим с дизайном истца.

---

<sup>96</sup> *Speedplay Inc. v. Bebop Inc.* 211 F. 3d. 1258 (Fed. Cir. 2000)

<sup>97</sup> *Unette Corp. v. Unit Pack Co., Inc.* 785 F. 2d 1029 (1986)

<sup>98</sup> *Nora Beverages Inc. v. Perrier Grp. of Am., Inc.* 269 F. 3d. 114, 122 (2d Cir. 2001)

## 2. 2 Правовое регулирование фирменного стиля в Российской Федерации

В Российской Федерации отсутствует законодательно закрепленное понятие «фирменный стиль». Тем не менее, в соответствии с докладом Европейской подкомиссии по товарным знакам, в РФ защита фирменному стилю может предоставляться по праву товарных знаков, как промышленному образцу, а также по ФЗ «О защите конкуренции»<sup>99</sup>. В рамках настоящей работы мне бы хотелось остановиться на регистрации фирменного стиля в качестве товарного знака.

Вопрос о правовой защите фирменного стиля в Российской Федерации представляется совершенно неизученным. Так, А.Довгалюк убежден, что фирменный стиль не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака, а поскольку ст. 1225 ГК РФ предполагает закрытый перечень средств индивидуализации, на фирменный стиль, по его мнению, не может распространяться защита, предоставляемая интеллектуальным правом<sup>100</sup>.

Данная позиция представляется неверной. В соответствии с п.1 ст. 1482 ГК РФ, «в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения и их комбинации». Как было указано в главе 1 настоящей работы, данная статья никак не ограничивает возможность регистрации нетрадиционных товарных знаков, каким и представляется фирменный стиль. Так, к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собою форму товара или его части, форму упаковки товара или форму, не связанную с товаром<sup>101</sup>. В соответствии с

---

<sup>99</sup> Trade Dress Protection in Europe// Report, prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005 and by age Europe Subcommittee of the Non-Traditional Marks Committee 2006-2007, September 2007, 53

<sup>100</sup> А. Довгалюк. Охрана trade dress в России. URL:  
[https://zakon.ru/blog/2016/2/12/ohrana\\_trade\\_dress\\_v\\_rossii](https://zakon.ru/blog/2016/2/12/ohrana_trade_dress_v_rossii)

<sup>101</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных

абз. 1 п. 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее- Рекомендации), в качестве объемных изображений могут заявляться «оригинальные формы мыла, шоколада, бутылок, флаконов, коробок и т.д.». При экспертизе объемных товарных знаков, в соответствии с п. 43 Правил, сходство объемных обозначений определяется на основании следующих признаков, которые учитываются как в отдельности, так и в различных сочетаниях:

1. внешняя форма
2. наличие или отсутствие симметрии
3. смысловое значение
4. вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное)
5. сочетание цветов и тонов<sup>102</sup>.

К представлению заявляемого на регистрацию объемного изображения предъявляются следующие требования: приводится одно изображение общего вида этого обозначения, а также все необходимые проекции заявленного обозначения, характеризующие обозначение как объемное и дающие исчерпывающее представление о разных видах этого обозначения<sup>103</sup>.

Объемному виду товарного знака соответствует код 554.

Так же, как и в США, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой защиты фирменному стилю рассматриваются вопросы его функциональности и различительной способности. В соответствии с п. 2.3 Правил, трехмерные объекты, форма которых обусловлено исключительно функциональным назначением, не обладают различительной способностью. Поэтому, как указано в абз. 2 п. 2.7 Рекомендаций, основным вопросом при оценке различительной

---

знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, пункт 32.

<sup>102</sup> Там же, пункт 43

<sup>103</sup> Там же, пункт 27

способности объемных обозначений является «вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность»<sup>104</sup>.

В Рекомендациях также указано: «... вряд ли могут быть признаны соответствующими требованию различительной способности следующие обозначения. обозначение, имеющее традиционную форму бутылки, заявленное на регистрацию в отношении товара «бутылки», и обозначение, имеющее традиционную форму пера перьевой ручки, заявленное на регистрацию в отношении товара «перьевые авторучки»<sup>105</sup>. Однако если бутылка или перьевая ручка будут иметь какую-либо нетрадиционную форму, например дольки лимона или туфельки, а равно стилизованного изображения, они будут обладать различительной способностью.

Роспатент в Рекомендациях вывел следующую формулу определения различительной способности объемного товарного знака: если форма обозначения определяется только или главным образом функциональностью, а также является традиционной и не имеющей альтернатив для изделий такого же назначения, данное обозначение не обладает различительной способностью. Для того, чтобы Роспатент признал наличие различительной способности у обозначения необходимо показать, что наличествуют альтернативные формы выполнения такого товара или упаковки, которые существуют в обращении на рынке и которые свидетельствуют о возможности выбора третьими лицами альтернативной формы выполнения товара при сопоставимой стоимости изготовления<sup>106</sup>.

Таким образом, требования, предъявляемые Роспатентом к регистрируемому обозначению, являются идентичными тем, что действуют в США:

---

<sup>104</sup> Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 абз. 2 п. 2.7

<sup>105</sup> Там же, абз. 4 п. 2.7

<sup>106</sup> Там же, абз. 6 п. 2.7

нефункциональность и наличие различительной способности. Однако необходимо выделить и следующие отличия:

1. Роспатент смешивает понятия функциональности и различительной способности. В соответствии с доктриной и практикой США, где и возникли данные понятия, функциональность товара не определяет наличие у него различительной способности, и наоборот. Если различительная способность - это способность товарного знака в глазах потребителей идентифицировать происхождение товара и отличать его от подобных товаров на рынке, выделять среди них, то функциональность предполагает, что товарный знак выполняет какую-либо функцию, связанную с использованием данного товара, и иной способ достижения выполнения этой функции либо невозможен, либо связан со значительными затратами. В связи с этим представляется неверным утверждение Роспатента о том, что чтобы доказать наличие различительной способности у обозначения необходимо представить доказательства наличия альтернативных обозначений - в контексте товарных знаков они относимы лишь для функциональности. Чтобы доказать наличие различительной способности необходимо показать, что потребитель ассоциирует данный товар при помощи товарного знака (например, специфичной упаковки) с конкретным производителем.
2. В соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, одним из оснований для отказа в регистрации товарного знака является тот факт, что товарный знак состоит из элементов, «представляющих собою форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров». Однако, как указано в п.2 ст. 1483, данное положение применяется в случае, если такое обозначение уже приобрело различительную способность в результате его использования. Более того, в Рекомендациях Роспатент указывает, что даже если обозначение является функциональным, но заявитель может доказать, что данное обозначение уже ассоциируется у потребителей с конкретным производителем, то такому обозначению будет

предоставлена защита по праву товарных знаков в РФ<sup>107</sup>. Однако такой подход также противоречит практике США. Как уже было указано ранее, в случае, если товарный знак функционален, этого достаточно, чтобы не предоставлять ему правовую защиту вне зависимости от его различительной способности. Такая позиция представляется экономически верной: иное решение данного вопроса приведет к монополизации рынка.

Можно привести следующие примеры из судебной практике по зарегистрированным в качестве объемных товарных знаков фирменным стилям:

1. В одном из решений Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП) признал недействительным решение Роспатента по отказу в регистрации формы бутылки для водки. Роспатент определил бутылку как «емкость, имеющую высокую горловину, переходящую в покатые плечики, которые, в свою очередь, переходят в тулово и дно квадратной формы. Соотношение пропорций горловины и тулова, а также квадратная форма тулова, характерное для водочного штофа в форме графина, по мнению административного органа, не придает заявленному обозначению оригинальности и обусловлена функциональным назначением бутылки, обеспечивая возможность комфортного и устойчивого удержания ее в руке, создание условий для удобного использования, хранения и транспортировки. Овальный рельефный элемент и рельефные пояски, расположенные по периметру нижней части тулова, не оказывают существенного влияния на форму бутылки, поскольку предназначены для этикетки и фирменной эмблемы. Что касается выполнения дна бутылки с насечками и наличия паза, примыкающего к задней стенке, то при визуальном восприятии заявленного обозначения эти элементы трудноразличимы». Однако Суд не согласился с этими выводами

---

<sup>107</sup> Там же, абз. 10 п. 2.7



посчитав, что такая форма бутылки не является достаточно специфичной, а также не связана с выполнением функций бутылки по удержанию жидкости. Кроме того, Суд отметил, что при предоставлении защиты такой форме бутылки, конкуренты на рынке не ограничены в выборе любой другой формы<sup>108</sup>.

2. В другом деле СИП отклонил иск компании, не согласной с решением Роспатента об отказе в регистрации формы бутылки для 32 и 33 классов МКТУ. Согласно описанию, приведенному в решении, «Корпус бутылки выполнен продолговатыми линиями, плавно переходящими в верхнюю часть бутылки (горловину). В верхней части корпуса, недалеко от середины бутылки, с лицевой стороны расположена окружность, придающая бутылки еще большей оригинальность. Декоративная окружность имеется на нижней части корпуса бутылки, оно чуть большей ширины, чем окружность, расположенная в верхней части корпуса. В нижней части корпуса бутылки (дно бутылки) имеется небольшое углубление прямоугольной формы. Верхняя часть корпуса бутылки по направлению к нижней части корпуса плавно расширяется в диаметре». Суд указал, что сам факт наличия особенностей у формы бутылки не ведет к признанию наличия у обозначения различительной способности<sup>109</sup>.

Поскольку в понятие «фирменный стиль» может включаться и цвет, хотелось бы привести несколько примеров зарегистрированных в РФ в качестве товарных знаков цветов. Такие товарные знаки получили название «корпоративных цветов», например, зеленый для Сбербанка<sup>110</sup>, красный для МТС<sup>111</sup>, синий для Газпрома<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу N СИП-531/2017

<sup>109</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу N СИП-604/2017

<sup>110</sup> Свидетельство № 556088

<sup>111</sup> Свидетельство № 560598

<sup>112</sup> Свидетельство №561631

Необходимо отметить, что регистрация объемных обозначений в качестве товарного знака является достаточно редким явлением в Российской Федерации по сравнению с США. Возможно, это связано с недостаточной развитостью экономического оборота или незаинтересованностью производителей в таких товарных знаках.

Тем не менее, право РФ предоставляет такую возможность для производителей. Однако в некоторых аспектах, которые были указаны выше, такое регулирование не бесспорно и может быть пересмотрено.

## **Заключение**

В настоящей работе изучены обонятельные товарные знаки, а также регистрация фирменного стиля по праву товарных знаков.

Обонятельные товарные знаки, несмотря на сложность их регистрации и трудности с доказыванием различительной способности, представляют собой динамично развивающийся вид нетрадиционных товарных знаков, который существует как на рынке США и ЕС, так и в РФ. Несомненно, данный вид товарных знаков в краткосрочной перспективе получит признание среди предпринимателей в РФ и начало этому уже положено в связи с регистрацией первого обонятельного знака.

Что касается фирменного стиля, то несмотря на наличие в доктрине неверного понимания сущности регистрации фирменного стиля по праву товарных знаков, благодаря сравнительно-правовому анализу данное непонимание будет преодолено. Регистрация в качестве товарного знака формы упаковки товара уже применяется достаточно широко.

Наиболее острой проблемой, которая была выявлена в результате анализа правового регулирования товарных знаков в различных странах стало неверное понимание российским законодателем доктрины функциональности. Данная тема требует дальнейшей глубокой научной разработки.

Таким образом, нетрадиционные товарные знаки постепенно занимают все более важное место на рынке. Производители все чаще обращаются к нетрадиционным товарным знакам для индивидуализации товаров, поскольку это позволяет выделить товар среди взаимозаменяемых товаров на любом сегменте рынка, а также привлечь новых потребителей.

## Список литературы

### Нормативно - правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 мая 2018 г. ] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22.
2. Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 01.01.01 г. (далее – Сингапурский договор), ратифицированный Федеральным законом от 23.05.2009г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2497)
3. The Trademark Act of 1946, 15 USCA § 1051. URL: [https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\\_Statutes.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf)
4. U.S. Trademark Manual of Examining Procedure (ТМЕР)
5. First Council Directive 89/104/EEC: URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML>
6. Community Trade Mark Regulation (CTMR) EC/40/94; URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R0040:en:HTML>
7. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (25.10.1994) para 3 URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/MarkenG.pdf>
8. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482. URL: [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/documents/russian\\_laws/order\\_mert/prik\\_mert\\_482\\_20072015#I](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#I)

9. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39

## Научная литература

1. Джермакян В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС КонсультантПлюс. 2016. См. также URL: [http://www1.fips.ru/fips\\_serv1/fips\\_servlet](http://www1.fips.ru/fips_serv1/fips_servlet)
2. Довгалюк А. Охрана trade dress в России. URL: [https://zakon.ru/blog/2016/2/12/ohrana\\_trade\\_dress\\_v\\_rossii](https://zakon.ru/blog/2016/2/12/ohrana_trade_dress_v_rossii)
3. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. Изд. Юридический центр, М., 2003 г.
4. Савицкая К.Д., Ламбина В.С. Правовая охрана нетрадиционных товарных знаков. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. 2016 . № 14.
5. Новые типы знаков. Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний. Шестнадцатая сессия. Женева, 13 – 17 ноября 2006 г
6. Abhijeet Kumar, “Protecting Smell marks: Breaking Conventionality”// Journal of International Property Rights, Vol. 21, May 2016
7. Bryan K. Wheelock. Trade Dress versus Design Patents: Understanding the Different Tests for Infringement // The Trademark Reporter. November-December, 2015 Vol. 105 No. 6.
8. Carsten Schaal, The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge, 2003 URL: [http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm#\\_ftn16](http://www.inter-lawyer.com/lex-e-scripta/articles/trademarks-registration-smell-eu.htm#_ftn16)
9. Compton, Amanda E., Acquiring a Flavor for Trademarks: There’s No Common Taste in the World (February 1, 2009). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1568944> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.156894>

10. Iaitskaia, Maria , ‘Trademark and Function’ (2003) URL:  
<http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1554706> (15.01.2018)
11. Jeffery A. Handelman. Guide to TTAB Practice // Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S. 11.17.2017
12. Jay M. Burgett. ‘Hmm... What’s That Smell? Scent Trademarks – A United States Perspective’, INTA Bulletin, Vol. 64, No. 5, March 1, 2009
13. Port, Kenneth I., "On Nontraditional Trademarks" (2011).Faculty Scholarship. 36 URL: <https://open.mitchellhamline.edu/facsch/235>
14. Robert G. Bone; Trademark Functionality Reexamined, Journal of Legal Analysis, Volume 7, Issue 1, 1 June 2015, <https://doi.org/10.1093/jla/lav002> (15.01.2017)
15. “Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6)”, document WIPO/Strad/INF/1
16. United States Trademark Association Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors, 77 TMR 375 (1987)  
URL:[https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted\\_resources/lipa/trademarks/PreLanhamAct\\_092\\_TCR\\_E.pdf](https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/trademarks/PreLanhamAct_092_TCR_E.pdf) In re Celia, dba Clarke’s Osewez, 17 USPQ2d 1238 (TTAB 1990)
17. Opinion of Mr Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer delivered on 6 November 2001. available at: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CC0273&from=EN>
18. Trade Dress Protection in Europe// Report, prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004-2005 and by age Europe Subcommittee of the Non-Traditional Marks Committee 2006-2007, September 2007

### **Свидетельства**

1. U.S. Registration No. 2463044
2. U.S. Registration No. 3143735
3. U.S. Registration No. 3140692

4. U.S. Registration No. 3140701
5. U.S. Serial No. 77/179 347
6. EU Reg. No. 3 140 701
7. EU Reg. No. 3 140 700
8. EU Reg. No. 3 143 735
9. EU Reg. No. 3 140 692
10. Reg. No. GB 2001416 URL: <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002001416>
11. Reg. No. GB 2000234 URL: <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00002000234>
12. US Ser. No. 78796804 URL: [http://tsdr.uspto.gov](http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78796804&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch)  
#caseNumber=78796804&caseType=SERIAL\_NO&searchType=statusSearch
13. Свидетельство № 556088
14. Свидетельство № 560598
15. Свидетельство №561631

### **Судебная практика**

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу N СИП-531/2017
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2018 по делу N СИП-604/2017
3. Applied Arts Corp. v. Grad Rapids Metalcraft Corp., 67 F. 2d 428 (6th Cir. 1933)
4. B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries Inc., 135 S. Ct. 1293 (2015)
5. Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc., 864 F.2d 1253 (5th Cir. 1989)
6. Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd, 35 F.3d 1527, 1531 (Fed. Cir. 1994)
7. Case R 7/97-3 Orange Personal Communication Service Ltd. [1998] E.T.M.R
8. Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co., 547 F. Supp. 1101, 1102 (D.N.J. 1982)
9. Computer Care v. Service Systems Enterprises, Inc. 982 F.2d 1063, 1067 (7th Cir. 1992)

10. Continental Plastic Containers Inc. v. Owens-Brockway Plastic Products Inc.  
141 F. 3d 1073, 46 U.S.P.Q. 2d 1277 (Fed. cir. 1998)
11. Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd., 32 U.S.P.Q. 2d 1724 (3d  
Cir. 1994)
12. Fun-Damental Too, Ltd. v. Gemmy Indus. Corp., 111 F.3d 993 (2d Cir.1997)
13. Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872)
14. Harold F. Ritchie, Inc. v. Chesebrough-Pond's, Inc., 281 F.2d 755(2d Cir.1960)
15. Hupp v. Siroflex of America, Inc., 122 F.3d 1456 USPQ 2d (Fed. Cir. 1997)
16. I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 49 U.S.P.Q.2d 1225 (1st  
Cir. 1998)
17. In re Celia, dba Clarke's Osewez, 17 USPQ2d 1238 (TTAB 1990)
18. In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006)
19. In re Norwich Products, 671 F. 2d (C.C.P.A. 1982)
20. Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983)
21. Inwood Laboratories., Inc. v. Ives Laboratories., Inc., 456 U.S. 844 (1982)
22. Judgment of the ECJ of December 12th, 2002 in the Case C-273/00:  
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1439196>
23. Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 305 U.S. 122 (1938)
24. Kendall-Jackson Winery Ltd. v. E. & J. Gallo Winery, 150 F.3d 1042, 47  
U.S.P.Q.2d 1332 (9th Cir. 1998)
25. L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 25 U.S.P.Q.2d (Fed.  
Cir. 1993)
26. Lee v. Dayton - Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 5 USPQ2d (Fed. Cir. 1988)
27. Louis Vuitton Malletier v. Burlington Coat Factory Warehouse Corp., 426  
F.3d 532, 76 U.S.P.Q.2d 1852 (2d Cir. 2005)
28. McGregor-Doniger v. Drizzle, 599 F.2d at 1134-35, 202 USPQ
29. Minturn Advertising v. Hermsen Design Associates 728 F. Supp. (N.D. Tex.  
1990)
30. Nora Beverages Inc. v. Perrier Grp. of Am., Inc 269 F. 3d. 114 (2d Cir. 2001)



31. OHIM-Decision of the Second Board of Appeal, February 11th, 1999, 30 (3)  
I.I.C. 1999
32. Oreck Corp. v. Floor Systems, Inc. 803 F. 2d 174 (5th Cir. 1986)
33. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 514 U.S. 159 (1995)
34. Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd., 568 F.2d 1342, 1344 (C.C.P.A.  
1977)
35. Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt, Case C-273/00, 2003  
E.T.M.R.
36. Speedplay Inc. v. Bebop Inc. 211 F. 3d. 1258 (Fed. Cir. 2000)
37. Speedry Products, Inc. v. Dri Mark Products, Inc., 271 F.2d 646, 123 USPQ(2d  
Cir. 1959)
38. Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays Inc., 532. U.S. 23, 29. (2001)
39. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 765 (1992)
40. Unette Corp. v. Unit Pack Co., 785 F.2d 1026 (Fed. Cir. 1986)
41. Vitarroz Corp. v. Borden, Inc., 644 F.2d 960, 209 USPQ (2d Cir. 1981)