

Нетрадиционные товарные знаки: классификация и особенности международно-правовой охраны

Аннотация. Статья посвящена видам и вопросам охраны нетрадиционных товарных знаков. Для того чтобы понять причины возникновения такой категории товарных знаков, как нетрадиционные, была изучена история развития товарных знаков. Автором проанализированы положения основных международных договоров, предусматривающих охрану товарных знаков. Большое внимание уделено Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), а также Сингапурскому договору о законах по товарным знакам 2006 г., который является первым международным договором, прямо распространившим сферу своего действия на нетрадиционные товарные знаки. В статье рассмотрена одна из основных проблем, возникающих при регистрации нетрадиционных товарных знаков, связанная с формой их представления для регистрации. Сделан вывод о необходимости совершенствования международно-правового регулирования для унификации подходов к нетрадиционным товарным знакам и обеспечения их охраны в мире.

Ключевые слова: товарный знак; нетрадиционный товарный знак; новые типы знаков; визуальные товарные знаки; не визуальные товарные знаки; Сингапурский договор о законах по товарным знакам; Инструкция к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам; Соглашение ТРИПС; ВОИС; доктрина функциональности.

Для цитирования: Сультимова Е. Б. Нетрадиционные товарные знаки: классификация и особенности международно-правовой охраны // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — Т. 17. — № 9. — С. 112–124. — DOI: 10.17803/1994-1471.2022.142.9.112-124.

Non-Conventional Trademarks: Classification and Features of International Legal Protection

Elena B. Sultimova, Postgraduate Student, Department of Private International Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
ul. Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9, Moscow, Russia, 125993
radnaeva.e.b@gmail.com

Abstract. The paper is devoted to the types and issues of non-conventional trademark protection. In order to understand the reasons for the emergence of such a category as a 'non-conventional trademark', the author studies the history of trademark development. The author examines the provisions of the main international treaties providing for trademark protection. The paper pays particular attention to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and the Singapore Treaty on the Law of Trademarks 2006,

© Сультимова Е. Б., 2022

* Сультимова Елена Булатовна, аспирант кафедры международного частного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Садовая-Кудринская ул., д. 9, г. Москва, Россия, 125993
radnaeva.e.b@gmail.com

which is the first international treaty to explicitly extend its scope to non-conventional trademarks. The paper considers one of the main problems in the registration of non-conventional trademarks related to the form of their submission for registration. Finally, the author makes a conclusion about the need to improve international legal regulation in order to unify approaches to non-conventional trademarks and ensure non-conventional trademark protection in the world.

Keywords: trademark; non-conventional trademark; new types of trademarks; visual trademark; non-visual trademark; Singapore Treaty on the Law of Trademarks; Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks; TRIPS Agreement; WIPO; functionality doctrine.

Cite as: Sultimova EB. Netraditsionnye tovarnye znaki: klassifikatsiya i osobennosti mezhdunarodno-pravovoy okhrany [Non-Conventional Trademarks: Classification and Features of International Legal Protection]. *Aktual'nye problemy rossijskogo prava*. 2022;17(9):112-124. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.142.9.112-124. (In Russ., abstract in Eng.).

Товарный знак в современном мире понимается как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров и услуг одного производителя от товаров и услуг другого. Существует обширное разнообразие форм обозначений, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков: слова, изображения, буквы, цифры, цвета и сочетания цветов, форма и упаковка товара, световые знаки, знаки движения, голограммы, позиционные знаки, звук, вкус и др. В доктрине принято разделять товарные знаки на традиционные, относя к таким буквы, слова, цифры, изображения и их сочетания, и нетрадиционные, к которым относятся объемные, цветовые, звуковые, динамичные, голографические, мультимедийные, позиционные, осязательные, жестикуляционные, световые, обонятельные и вкусовые обозначения. Термин «нетрадиционные» товарные знаки берет свое начало из зарубежной юридической науки, которая данную категорию товарных знаков именует *nontraditional*¹ или *non-conventional*², при этом в российской науке термин «неконвенционные» практиче-

ски не используется. Нетрадиционные товарные знаки понимаются как новый вид товарных знаков, которые не относятся к ранее известным и охраняемым формам товарных знаков³. Для того чтобы понять причины, по которым одни формы товарного знака в настоящее время считаются традиционными, а другие нет, необходимо обратиться к истории возникновения и развития механизма охраны товарных знаков.

Товарный знак стал одним из первых средств индивидуализации, получивших широкое применение и правовую охрану. Одни ученые полагают, что человек уже в каменном веке применял клеймение животных и их шкур, а также других предметов для того, чтобы показать их принадлежность себе, что является некой предтечей современных средств индивидуализации товаров⁴. Другие исследователи считают, что первые товарные знаки появились 4 000 лет назад, когда ремесленники в Китае, Индии и Персии использовали свои подписи и иные символы для идентификации своих изделий. Как отмечает Р. В. Мирбабаева, «в Персии для этой цели применялось большое разнообра-

¹ В литературе также встречается написание *non-traditional*.

² Calboli I. Introduction to The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives, in The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives 1 / I. Calboli, M. Senftleben (eds.). 2018 // URL: <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/1358/> (дата обращения: 01.11.2021).

³ Non-traditional trademarks. Registration of aural and olfactory signs as trademarks in accordance with the latest amendments of the European Trademark Regulation 2015/2424 and Trademark Directive 2015/2436. Master's thesis 30 ECTS, Uppsala University, 2017. P. 6 // URL: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1109691/FULLTEXT01.pdf> (дата обращения: 01.11.2021).

⁴ Товарные знаки в Российской Федерации : сборник / В. И. Бирюлин [и др.] ; под общ. ред. С. В. Дудушкина. М. : Арбат-Информ, 2004. С. 8.

зие меток и знаков — религиозных символов, денежных знаков, клейм владельцев собственности, геральдических символов, личных знаков печатников, пробирных клейм»⁵.

Зарождение товарных знаков некоторые авторы связывают с проведением в Средние века рыцарских турниров, а в качестве первых форм товарных знаков рассматривают нанесенные на рыцарские щиты гербы, учет которых велся в специальных списках. Поскольку на турнирах рыцари сражались между собой в доспехах и с закрытыми забралами, личность рыцаря определить было невозможно, и герб в данном случае выступал как опознавательный знак⁶.

Большинство исследователей считают прообразами товарных знаков так называемые знаки собственности, или владельческие знаки, — *тамги*⁷. Слово «тамга» имеет тюркское происхождение, переводится как «клеймо, печать», обозначает знак как личной, так и семейной собственности⁸. Тамга могла иметь вид геометрической фигуры, схематического изображения животного или предмета, символа алфавита. Тамга проставлялась на домашних животных, личных вещах, выжигалась на глиняной утвари, а также использовалась для размежевания земельных участков. Однако тамга все еще являлась знаком, который показывал принадлежность имущества проставлявшему ее лицу.

Позже, с развитием торговли и ремесел, появилась новая разновидность тамги — клеймо. Как указывает М. Н. Панкова, «главной функцией клейма уже была индивидуализация товаров. Наличие клейма играло решающую

роль в случаях, если принадлежность товара ставилась под сомнение или возникали споры по поводу качества товара»⁹. В отличие от предыдущих видов тамги, клеймо имело целью обозначить производителя товара, выделить изделия одного ремесленника из ряда таких же изделий других. Клеймо стало средством повышения репутации ремесленника, показателем его авторства и гарантией качества товара. Покупатели больше доверяли изделиям с клеймом, поскольку могли определить производителя товара и оценить его качество по ранее приобретенным у этого же продавца изделиям. В Древнем Риме массово использовалось клеймение товара изготовителями масляных ламп, которые отмечали свою продукцию для повышения узнаваемости и сбыта своего товара в отдаленных римских провинциях.

В Средние века в Европе, наряду с изобразительными знаками, стали применять буквенные и словесные обозначения, что значительно повышало различительную способность знаков¹⁰.

Использование обозначений, индивидуализирующих товары и услуги производителей, возрастало с развитием капиталистических отношений, что в конечном итоге создало необходимость законодательного урегулирования использования и охраны товарных знаков. Первый законодательный акт, относящийся к охране товарных знаков, был принят в Англии в 1266 г. Данным актом устанавливалась обязанность каждого пекаря проставлять на своем изделии знак, указывающий на изготовителя, чтобы «если хлеб выпечен недостаточного веса, было известно, кто является виновным»¹¹.

⁵ Мирбабаева Р. В. Правовое регулирование приобретения, использования и защиты прав на товарный знак в Республике Таджикистан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Душанбе, 2012. С. 10.

⁶ Право интеллектуальной собственности : учебник / И. А. Близнец, К. Б. Леонтьев, Э. П. Гаврилов [и др.] ; под ред. И. А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2019. С. 468.

⁷ Право интеллектуальной собственности / под ред. И. А. Близнеца. С. 468.

⁸ Большая российская энциклопедия // URL: <https://bigenc.ru/ethnology/text/4181131> (дата обращения: 27.10.2021).

⁹ Панкова М. Н. Товарный знак в международном частном праве: виды и особенности регулирования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2012. С. 15.

¹⁰ Панкова М. Н. Указ. соч. С. 16.

¹¹ Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения : учебное пособие. М. : Юрист, 1999. С. 79.

В XIX в. товарный знак получил свое окончательное признание и стал ведущим средством индивидуализации товаров и услуг на рынке. В это время во многих странах были разработаны и приняты законы, регламентирующие систему правовой охраны товарных знаков. Во Франции такой закон был принят в 1857 г., в Великобритании — в 1883 г., в Германии — в 1894 г. В России закон «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» был принят в 1896 г.¹²

В законодательных актах XIX в. товарный знак рассматривался как юридическое средство «олицетворения» личности продавца на рынке путем проставления опознавательных знаков на производимых и распространяемых им товарах¹³. В качестве товарных знаков выступали буквы, слова, изображения и их сочетания. Главным субъектом отношений, связанных с товарным знаком, был предприниматель, которого использование товарного знака защищало от недобросовестных действий конкурентов, производящих аналогичные товары. Со временем, с развитием рыночной экономики, значение товарного знака менялось: в середине XX в. товарный знак уже не только служил целям олицетворения производителя, а понимался как обозначение, связывающее промаркированный товар и лицо, уполномоченное использовать товарный знак. Такое определение включало в отношения, касающиеся использования товарных знаков, не только самого предпринимателя, но и потребителя, поскольку последний, выбирая товар, стал ориентироваться на известные ему товарные знаки. Однако, как подчеркивают ученые, такое узкое определение товарного

знака лишало предпринимателя возможности регистрировать форму товаров или их упаковку в качестве товарного знака, даже если форма приобрела индивидуализирующую способность в силу своего долгого использования¹⁴. В качестве товарных знаков продолжали применять буквы, слова и рисунки, однако эти обозначения уже не могли удовлетворить потребности предпринимателей на рынке в борьбе за внимание потребителя. Производители совершенствовали обозначения для идентификации своих товаров и услуг, повышения на рынке своей репутации и привлечения покупателей. В связи с этим уже в конце XX в. было разработано современное понятие товарного знака, который представлял собой обозначение, позволяющее отличать товары и услуги одного производителя от аналогичных товаров и услуг другого. В качестве товарного знака подлежит регистрации любое обозначение, включая буквы, слова, изображения, цифры, форму и упаковку товара, а также любое их сочетание. Данное определение товарного знака, с небольшими различиями по указанным формам товарных знаков, в настоящее время содержится в законах практически всех стран¹⁵.

Наряду с развитием национального законодательства государства, осознавая необходимость стабильного и эффективного развития производственного и торгового потенциала отдельных стран и их объединений в рамках международных организаций, с середины XIX в. ведут активную работу по унификации правового регулирования средств индивидуализации, в том числе товарных знаков¹⁶. В частности, в каждом государстве охраняются разные формы

¹² Право интеллектуальной собственности / под ред. И. А. Близнеца. С. 469.

¹³ Права на товарный знак : монография / отв. ред. Л. А. Новоселова. М. : Норма, Инфра-М, 2017. С. 43.

¹⁴ В качестве примера в литературе приводится дело компании Coca-Cola о регистрации как товарного знака известной формы бутылки Coca-Cola. Заявка 1986 г. на регистрацию товарного знака было отклонена национальным ведомством по интеллектуальной собственности, поскольку, по мнению ведомства, представляла собой попытку зарегистрировать в качестве товарного знака товар как таковой. Суд поддержал позицию ведомства, указав, что товарным знаком может быть только «что-то отличное от того, что оно обозначает». См.: Права на товарный знак : монография / отв. ред. Л. А. Новоселова. С. 45.

¹⁵ Права на товарный знак : монография / отв. ред. Л. А. Новоселова. С. 44–46.

¹⁶ Шахназаров Б. А. Отдельные терминологические вопросы международно-правового регулирования средств индивидуализации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6 (67). С. 195.

товарных знаков, поскольку в национальном законодательстве государств закреплены различные подходы к критериям охраноспособности товарных знаков, что влечет за собой нарушение интересов правообладателей товарного знака в странах, где отдельные формы обозначений не охраняются. Данная проблема может быть разрешена лишь на международно-правовом уровне путем подписания международных договоров.

Основополагающим международным договором в сфере охраны средств индивидуализации является принятая в 1883 г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Парижской конвенцией был закреплен на международном уровне статус товарного знака как охраняемого объекта интеллектуальной собственности, установлены принципы, объем и механизмы охраны товарного знака. Однако Парижская конвенция не дала понятия товарного знака, а также указаний на то, какие обозначения могут быть зарегистрированы и являться охраняемыми в качестве товарного знака. Кроме того, сохранилась и терминологическая проблематика, в том числе связанная с неоднозначным переводом термина *trademark*¹⁷.

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г., протокол к нему 1989 г., Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и протоколу к этому Соглашению (действующая с 1 февраля 2019 г.) также не содержат определения товарного знака. Однако Общая инструкция указывает на отдельные виды товарных знаков, в частности на такой нетрадиционный товарный знак, как цвет (правило 9).

Впервые определение товарного знака на международном уровне было разработано Всемирной торговой организацией (ВТО) и закреплено в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашении ТРИПС), принятом в 1995 г. Как отмечается в науке, при вступлении России в ВТО и изменении

российского законодательства акцент был сделан на ужесточении борьбы с контрафактом¹⁸, которая связана и с охраной товарных знаков, при этом проблематика охраны нетрадиционных товарных знаков сохраняется до сих пор.

Согласно ст. 15 Соглашения ТРИПС, «любое обозначение или любое сочетание (курсив мой. — Е. С.) обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком». В статье приведен исчерпывающий перечень форм обозначений, которые могут быть зарегистрированы как товарные знаки. К ним относятся слова, включая имена, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетания цветов, а также любые комбинации таких обозначений. Соглашение ТРИПС предоставило право государствам-членам поставить регистрацию знаков в зависимости от различительной способности, приобретенной в процессе использования, если знаки не обладают способностью к различению товаров и услуг. Кроме того, условием регистрации государства-члены могут устанавливать требование о визуальной воспринимаемости обозначений для целей их регистрации в качестве товарных знаков.

Соглашение ТРИПС закрепило открытый перечень форм охраняемых товарных знаков, а также установило критерий определения товарных знаков, который заключается в различительной способности обозначения, как имеющейся изначально при регистрации товарного знака, так и приобретенной в процессе использования. Нетрадиционные формы товарных знаков не были прямо закреплены в Соглашении ТРИПС, однако расширительное толкование ст. 15 позволяет говорить о том, что Соглашение ТРИПС допускает охрану нетрадиционных обозначений в качестве товарных знаков, если они позволяют идентифицировать коммерческий источник товаров и услуг, представленных на рынке. В настоящее время именно критерий отличительной способности, приобретенный

¹⁷ Шахназаров Б. А. Правовое регулирование отношений по трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. М., 2010. С. 85.

¹⁸ Шахназаров Б. А. ВТО и модернизация правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ // Lex russica (Русский закон). 2013. № 1. С. 106.

обозначением в процессе использования и установленный Соглашением ТРИПС, применяется как основной при рассмотрении вопроса о регистрации нетрадиционных товарных знаков во всех государствах, где их правовая охрана предусмотрена.

Противоположное регулирование было закреплено в принятом в 1994 г. Договоре о законах по товарным знакам (TLT), который исключил из сферы своего действия знаки, не состоящие из визуальных обозначений, в частности обонятельные и звуковые знаки, а также голограммы. При этом Договором допускается регистрация объемных товарных знаков (ст. 2 Договора).

Новая эра в сфере охраны нетрадиционных товарных знаков началась с принятием в 2006 г. Сингапурского договора о законах по товарным знакам. Целью Сингапурского договора является создание современной, динамичной нормативно-правовой базы на международном уровне, позволяющей гармонизировать административные процедуры регистрации товарных знаков. В основу Сингапурского договора был положен Договор о законах по товарным знакам 1994 г., однако Сингапурский договор расширил сферу своего применения. В отличие от Договора о законах по товарным знакам, Сингапурский договор применяется в отношении всех товарных знаков, которые могут быть зарегистрированы по законодательству государства-участника. Наиболее важная особенность Сингапурского договора состоит в том, что он является первым международным договором, прямо признающим нетрадиционные товарные знаки. Договор применяется в отношении знаков любых видов, включая такие визуальные знаки, как цвет, голограммы, объемные знаки, позиционные знаки и знаки местоположения, знаки движения, а также невизуальные знаки — звук, запах (аромат) — и осязательные знаки (ст. 2 (1) Договора).

Из рассмотренных положений Соглашения ТРИПС, TLT и Сингапурского договора следует,

что на сегодняшний день сложилась классификация товарных знаков по принципу восприятия их органами чувств. Согласно данной классификации товарные знаки делятся на визуальные, то есть воспринимаемые органами зрения, и невизуальные, то есть те, которые воспринимаются человеком посредством иных органов чувств. Часть визуальных товарных знаков и все невизуальные товарные знаки современная наука относит к нетрадиционным товарным знакам. Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний ВОИС (ПКТЗ ВОИС) в 2006 г. подготовил информационный документ о новых типах товарных знаков¹⁹, в котором представил их классификацию. ПКТЗ ВОИС разделил новые типы товарных знаков на указанные выше категории: визуальные и невизуальные.

Так, к визуальным обозначениям были отнесены:

- объемные знаки (форма изделия, его упаковка, обертка);
- цветные знаки (цвета, сочетания цветов);
- голограммные знаки;
- лозунги;
- названия фильмов, книг;
- знаки местоположения;
- знаки движения, или мультимедийные знаки;
- знаки жестов.

Группу невизуальных обозначений составили:

- звуковые знаки (музыкальные и немзыкальные);
- вкусовые знаки;
- обонятельные знаки;
- текстурные, или осязаемые (в Сингапурском договоре — осязательные), знаки.

Данная классификация нетрадиционных товарных знаков была подготовлена ПКТЗ ВОИС по результатам обобщения предоставленной государствами-членами информации о новых

¹⁹ Новые типы знаков : информационный документ Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний ВОИС (подготовлен секретариатом), 13–17 ноября 2006 г. // URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ru/sct_16/sct_16_2.pdf (дата обращения: 15.11.2021).

типах знаков, охрана которых допускается в этих государствах. Стоит отметить, что лозунги и названия фильмов и книг все же нельзя отнести к нетрадиционным формам товарного знака. Лозунги (или слоганы)²⁰ давно регистрируются в качестве товарных знаков и являются видами словесных товарных знаков. Названия фильмов и книг также можно отнести к словесным товарным знакам, регистрация и охрана которых не связана с особыми трудностями. Кроме того, в отличие от классификации ПКТЗ ВОИС, многие специалисты отмечают, что знаки движения и мультимедийные знаки — разные виды нетрадиционных товарных знаков. Знаки движения представляют собой изменяющееся изображение, в то время как мультимедийный знак — это аудиовизуальный симбиоз динамических и звуковых знаков²¹.

В российской науке распределение товарных знаков на визуально и не визуально воспринимаемые подверглось критике²². Было отмечено, что люди по-разному воспринимают тот или иной объект, а некоторые люди воспринимают обозначения, различающиеся между собой, одинаково, поэтому критерий визуального восприятия не может считаться объективным. Предложено товарные знаки классифицировать на основании их однозначного представления в визуальной форме, подразделяя на визуализируемые, к которым относятся цветочные, объемные, голографические, позиционные, световые, знаки жестов, мультимедийные, некоторые осязательные, и не визуализируемые обозначения, в число которых входят звуковые, обонятельные и осязательные товарные знаки. С практической применимостью предложенной классификации трудно согласиться, поскольку она фактически основывается на возможности человека воспринимать то или иное обозначение посредством органов зрения или иных органов чувств, к тому

же базируется на способе восприятия информации и не затрагивает субъективных выводов человека относительно получаемой информации.

Предлагается разделить нетрадиционные товарные знаки на простые и сложные, взяв за основу классификации состав того или иного нетрадиционного обозначения. Цвет (сочетание цветов), запах, вкус, голограмма, 3D-знак, жест или звук (если не содержит слов) представляет собой самостоятельное обозначение, фактически состоящее из одного такого обозначения. А такие нетрадиционные знаки, как мультимедийные, звуковые (в случаях, если содержат слова), позиционные, световые, осязательные, знаки движения, являются по своему характеру сложными знаками, состоящими из нескольких обозначений, связанных особой идеей. Так, знак движения состоит из объекта и его движения, для регистрации которого в качестве товарного знака каждая из составных частей должна удовлетворять критериям охраноспособности. Нельзя будет зарегистрировать обозначение, которое идентично или сходно до степени смешения с уже охраняемым товарным знаком, если их отличает только элемент движения. Звуковое обозначение не может быть зарегистрировано, если оно является озвучиванием словесного товарного знака, а различие товарных знаков будет заключаться только в способе их восприятия. При регистрации звукового товарного знака оригинальными должны быть как мелодия, так и слова, используемые в звуковом обозначении. Позиционный товарный знак состоит из оригинального логотипа и местоположения его на товаре. Световой товарный знак состоит из световых символов, действующих в определенной очередности, определенном порядке. В данном случае сама очередность должна иметь оригинальный образ, непохожий на существующие изобразительные или объемные

²⁰ Интеллектуальная собственность в современном мире : монография / К. А. Агаева, И. А. Блинец, М. С. Борисова [и др.] ; под ред. И. А. Блинеца. М. : Проспект, 2017. С. 379.

²¹ Герман В. А. Поговорим о видах товарных знаков и о том, какими они могут быть : интернет-издание издательского дома «Комитет» vc.ru // URL: <https://vc.ru/legal/199651-pogovorim-o-vidah-tovarnyh-znakov-i-o-tom-kakimi-oni-mogut-byt> (дата обращения: 20.11.2021).

²² Герман П. В. Правовая охрана «нетрадиционных» товарных знаков в Российской Федерации и в странах Европейского Союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 13.

товарные знаки. Осязательные товарные знаки должны удовлетворять требованию новизны как в части тактильного ощущения, так и в части формы ощущаемого объекта. Представленная классификация нетрадиционных товарных знаков имеет практическое значение, поскольку для простых и сложных нетрадиционных обозначений следует предусмотреть специальные критерии охраноспособности и алгоритмы их экспертизы.

В заключение документа ПКТЗ ВОИС отметил, что использование и регистрация нетрадиционных обозначений в качестве товарных знаков вызывают ряд вопросов, которые требуют дальнейшего глубокого изучения и разрешения (к слову, они не решены до настоящего времени). Комитет выделил вопрос о надлежащих путях изображения новых типов знаков с целью их регистрации. Каждое государство практикует свой подход, а некоторые исключают возможность регистрации той или иной формы товарного знака по причине отсутствия в регулирующих актах адекватного способа отображения определенной формы товарного знака для его регистрации.

Одним из вариантов решения данного вопроса может стать принятие положений Сингапурского договора в части способов представления нетрадиционных обозначений для регистрации в качестве товарного знака. В Инструкции к Сингапурскому договору (вступила в силу в 2011 г.) предлагаются формы представления знаков, которые могут включать графические, а также (что важно) неграфические и фотографические формы их воспроизведения.

Возможные требования к представлению обозначения к регистрации закреплены в правиле третьем Инструкции к Сингапурскому договору, которое содержит подробности в отношении заявки. Каждый из охраняемых видов

нетрадиционных знаков, согласно Инструкции, должен быть представлен в особой форме, которая наиболее полно и точно будет отображать все значимые элементы товарного знака. Форма отличается в зависимости от вида нетрадиционного товарного знака. Тем не менее в качестве дополнительного представления обозначения в отношении знака любого вида к заявке может быть приложено словесное описание.

Для объемного знака в п. 4 установлено, что изображение должно состоять из двухмерного графического или фотографического изображения.

Голографический знак, согласно п. 5, должен быть представлен одним или несколькими видами знака, отображающими во всей полноте голографический эффект.

Изменяющийся знак может быть представлен в виде одного или ряда неподвижных либо, если возможно, изменяющихся изображений, которые показывают шаг за шагом изменения обозначения (п. 6 третьего правила).

Для регистрации цвета или сочетания цветов без очерченных контуров, то есть при использовании цвета для всего объекта, в качестве товарного знака п. 7 Инструкции содержит ряд возможных вариантов представления цвета или сочетания цветов. Так, цвет может быть представлен в заявке в виде образца цвета или цветов, указания на их обычные названия или же указания с помощью признанной цветовой кодировки²³, выбранной заявителем и принимаемой национальным ведомством.

Звуковой знак может быть отображен посредством нотной записи на нотном стане, или описания звука, составляющего знак, или представления аналоговой либо цифровой записи звука.

Подробно раскрывая способы представления визуальных нетрадиционных знаков (объемных,

²³ В настоящее время активно используются системы цвета и нумерация компании Pantone, которая разработала шесть библиотек (систем) цвета для применения в различных отраслях и условиях (см.: URL: <https://pantone.ru/articles/colorsystems> (дата обращения: 12.11.2021)). Как было отмечено ВОИС, признанные на международном уровне цветовые коды считаются определенными и стабильными, использование их в заявках на товарные знаки способствует разъяснению характера и сферы применения цветового товарного знака (URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ru/sct_20/wipo_strad_inf_3.pdf (дата обращения: 12.11.2021)).

голографических, изменяющихся, цветовых) и одного невизуального знака (звукового), Инструкция закрепляет и возможность для государств-членов регистрировать иные, чем звуковой знак, невизуальные обозначения, при условии определения требований к их представлению в национальном законодательстве (п. 10 Инструкции). Так, Инструкция к Сингапурскому договору оставляет на усмотрение государств-членов вопрос о признании и предоставлении охраны иным видам невизуальных товарных знаков, таким как запах, вкус и текстурные обозначения.

Однако, несмотря на то что Сингапурский договор по товарным знакам существенно усовершенствовал правовое регулирование в сфере охраны нетрадиционных товарных знаков, в резолюции к Договору было закреплено, что Договор не обязывает государства регистрировать новые виды знаков, предусмотренных в п. 4, 5, 6 третьего правила (соответственно объемный знак, голографический знак, изменяющийся знак). Резолюция предоставила право договаривающимся государствам самим принимать решение о регистрации нетрадиционных товарных знаков. Полагаем, что одним из ключевых условий установления в Договоре подобного мягкого режима стало отсутствие у национальных патентных ведомств способов фиксации и хранения нетрадиционных товарных знаков²⁴. Преодолеть это препятствие можно с помощью внедрения новых технологий в систему регистрации и охраны нетрадиционных товарных знаков, а также сотрудничества государств по обмену опытом в этой сфере. В Резолюции отражено и заверение государств-участников прилагать все усилия для организации многостороннего обмена информацией по возникающим правовым, техническим, институциональным аспектам выполнения положений Договора, а также обмена опытом наиболее полного использования возможностей и преимуществ, предоставленных государствам До-

говором²⁵. Заверение имеет большое значение для международного сотрудничества в области формирования международного механизма охраны нетрадиционных товарных знаков, обеспечения прав и интересов их правообладателей во всем мире.

Таким образом, в настоящее время сохраняются проблемы в сфере охраны нетрадиционных товарных знаков. Несмотря на то что вопрос регистрации и охраны новых типов товарных знаков поднимался на международном уровне еще 15 лет назад, в некоторых государствах до сих пор не предусмотрена охрана отдельных форм обозначений в качестве товарных знаков, что, в свою очередь, влечет нарушение прав владельцев товарных знаков, участвующих в международной торговле. Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2006 г. вывел на новый уровень правовое регулирование нетрадиционных товарных знаков, однако на сегодняшний день его положения имеют рекомендательный характер.

Как уже отмечалось, сложность регистрации нетрадиционных товарных знаков заключается и в ограниченности способов представления нетрадиционного обозначения к регистрации. В Сингапурском договоре представлены различные варианты содержания заявок на регистрацию нетрадиционных товарных знаков, однако в основном эти варианты связаны с графическим представлением нетрадиционных обозначений, что влечет появление трудностей для заявителей звуковых, голографических, изменяющихся знаков. Представляется, что отмена в национальном законодательстве государств, а в дальнейшем — и на международном уровне требования графического представления обозначения для регистрации в качестве товарного знака является одним из действенных путей решений проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков. С учетом развития за последние десятилетия технологий можно

²⁴ Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности. 13-е изд. 2017. С. 72 // URL: <https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/04/ip-rm-2017-rus-web.pdf> (дата обращения: 11.11.2021).

²⁵ П. 6 Резолюции Дипломатической конференции, дополнительной к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам // URL: <https://wipo.lex.wipo.int/ru/text/290073> (дата обращения: 17.11.2021).

заклучить, что в силах государств обеспечить национальные ведомства возможностью принимать заявки на регистрацию нетрадиционных обозначений не только в графическом, но и в цифровом варианте. Звуковые товарные знаки легче проверять на удовлетворение критериям охраноспособности, имея возможность воспроизводить и прослушивать звук, чем проводить экспертизу нотной записи или словесного описания. Цифровая форма более объективно и полно может отразить движения и изменения голографического и мультимедийного знака, чем ряд изображений на бумаге.

По данному пути уже пошел Европейский Союз. С начала 2019 г. в ЕС действует реформированное правовое регулирование отношений в сфере охраны товарных знаков, где одно из ключевых изменений связано с формой представления заявки на регистрацию товарного знака. Согласно действующему законодательству, товарный знак не обязательно должен быть выражен графически, если он может быть точно идентифицирован. В декабре 2015 г. Европейский парламент принял в окончательном чтении Пакет по товарным знакам, в который вошли новая Директива о сближении законодательств государств-членов о товарных знаках и новый Регламент о товарном знаке Европейского Союза²⁶. В Европейском Союзе понятие товарного знака было расширено, и сегодня обозначение может быть представлено заявителем в любой подходящей форме с использованием доступных технологий при условии, что представление определено и объективно.

При этом, расширяя возможности представления нетрадиционных обозначений для их ре-

гистрации в качестве товарных знаков, с целью предотвращения незаконного использования обозначений в качестве товарного знака, а также недобросовестной конкуренции необходимо тщательно продумать и конкретизировать критерии охраноспособности нетрадиционных товарных знаков.

В частности, необходимо уточнить в отношении нетрадиционных товарных знаков критерий различительной способности. Как отмечалось, признание новых типов знаков расширяет запас обозначений, которые могут быть использованы как товарный знак, в связи с чем возникает необходимость оставить некоторые обозначения доступными для использования всеми участниками рынка ввиду выполнения такими обозначениями определенных функций²⁷. Речь идет об отказе в регистрации знаков, которые направлены только на улучшение потребительских свойств товара или придание ему большей эстетической привлекательности, в отдельных случаях даже несмотря на потенциальную возможность таких знаков быть различимыми.

Так, в данном контексте особое значение приобретает доктрина функциональности, широко применяемая в настоящее время в Соединенных Штатах Америки. Доктрина функциональности была разработана с целью недопущения монополизации потребительских свойств товара одним производителем и поддержания свободной конкуренции на рынке²⁸.

Согласно указанной доктрине, в качестве товарного знака не может быть зарегистрировано обозначение, если оно имеет исключительно утилитарный или эстетический характер²⁹.

²⁶ Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2015/2436 (ЕС) от 16.12.2015 ; Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2017/1001 (ЕС) от 14.06.2017 о товарном знаке Европейского Союза.

Документы с переводом на русский язык представлены в СПС «Гарант» (URL: <http://base.garant.ru/71498294/>; <http://base.garant.ru/71998502/>).

²⁷ Новые типы знаков...

²⁸ См.: Горский-Мочалов В., Ендресак А. Доктрина функциональности в товарных знаках, 2019 // URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/04/doktrina_funkcionalnosti_v_tovarnyh_znakah (дата обращения: 21.11.2021).

²⁹ См.: Rettew D. A., Jarquin M. «Useful» to Know: Recent Developments on Utilitarian and Aesthetic Functionality, 2021 // URL: https://www.finnegan.com/en/insights/articles/useful-to-know-recent-developments-on-utilitarian-and-aesthetic-functionality.html#_ftn30 (дата обращения: 21.11.2021).

Знак несет утилитарную функциональность, когда он имеет значение для использования товара или же обусловлен назначением товара, а также если знак влияет на стоимость и качество товара. Фактически признак утилитарной функциональности широко используется в национальном законодательстве большинства стран мира в качестве основания для отказа в регистрации объемных товарных знаков. Так, запрещена регистрация товарного знака, если он представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или преимущественно свойством или назначением товара. Исключение предусмотрено для тех знаков, которые приобрели различительную способность в течение длительного периода их использования. В законодательстве Китая, где допускается регистрация звукового товарного знака, в Стандартах проверки и экспертизы товарных знаков закреплено, что звуки, дающие непосредственное представление о содержании, целевом потребителе, качестве или функции товара или услуги, не могут быть зарегистрированы. Например, лай или мяуканье, используемые в товарах или услугах, связанных с домашними животными, не являются отличительными³⁰, а служат ярким примером утилитарной функциональности звука.

Знак признается эстетически функциональным, когда он придает товару внешнюю привлекательность, при этом не выполняет функцию идентификации источника. Например, в деле *Brunswick Corporation, Appellant, v. British Seagull Limited and Outboard Marine Corporation* Апелляционный суд США постановил, что черный цвет, который заявитель использовал для окраски производимых им подвесных моторов для лодок, не может быть зарегистрирован как товарный знак, поскольку используемый им черный цвет в данном случае имел эстетическую функциональность. Судом было установлено, что черный цвет подвесных моторов для

лодок предпочтительнее для потенциальных покупателей, поскольку совместим с более широким разнообразием цветов лодки, а также подвесной мотор черного цвета визуально кажется меньше. Кроме того, на рынке были представлены черные моторы или моторы темного цвета других производителей, и регистрация черного цвета для подвесных моторов в качестве товарного знака была бы серьезным нарушением конкуренции³¹.

Несмотря на то что в международных и национальных правовых актах критерий нефункциональности отнесен лишь к объемным обозначениям, что обусловлено тем фактом, что объемный товарный знак является исторически первым нетрадиционным товарным знаком, получившим широкое признание в мире, представляется, что данный критерий применим ко всем видам нетрадиционных товарных знаков.

Однако применение доктрины функциональности сопряжено и с некоторыми рисками. С одной стороны, доктрина функциональности защищает отдельные обозначения от монополизации их производителями, обеспечивая свободу конкуренции, а также свободное использование обозначений, с другой стороны, применение доктрины функциональности может привести к тому, что предприниматель не сможет получить надлежащую охрану тех частей товара, которые, несмотря на то что выполняют утилитарную или эстетическую функцию, потенциально способны ассоциироваться у покупателей с ним³². Поэтому сегодня стоит непростая задача по созданию такого механизма охраны нетрадиционных товарных знаков, который защищал бы участников рынка, поддерживал добросовестную конкуренцию и обеспечивал надлежащей охраной нетрадиционный товарный знак заинтересованного предпринимателя, вложившего ресурсы в продвижение своего товара под нетрадиционным обозначением.

³⁰ См.: *Xia Sara*. Trademarking a Sound in China, 2021 // URL: <https://harrisbricken.com/chinalawblog/trademarking-a-sound-in-china/> (дата обращения: 21.11.2021).

³¹ *Brunswick Corporation, Appellant, v. British Seagull Limited and Outboard Marine Corporation*, cross-appellants, 35 F.3d 1527 (Fed. Cir. 1994) // URL: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/35/1527/605173/> (дата обращения: 21.11.2021).

³² См.: Горский-Мочалов В., Ендресак А. Указ. соч.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения : учебное пособие. — М. : Юрист, 1999. — 288 с.
2. Герман В. А. Поговорим о видах товарных знаков и о том, какими они могут быть : интернет-издание издательского дома «Комитет» // URL: <https://vc.ru/legal/199651-pogovorim-o-vidah-tovarnyh-znakov-i-o-tom-kakimi-oni-mogut-byt> (дата обращения: 20.11.2021).
3. Герман П. В. Правовая охрана «нетрадиционных» товарных знаков в Российской Федерации и в странах Европейского Союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2007. — 26 с.
4. Горский-Мочалов В., Ендресак А. Доктрина функциональности в товарных знаках, 2019 // URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/04/doktrina_funkcionalnosti_v_tovarnyh_znakah (дата обращения: 21.11.2021).
5. Интеллектуальная собственность в современном мире : монография / К. А. Агаева, И. А. Блинец, М. С. Борисова [и др.] ; под ред. И. А. Блинеца. — М. : Проспект, 2017. — 672 с.
6. Мирбабаева Р. В. Правовое регулирование приобретения, использования и защиты прав на товарный знак в Республике Таджикистан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. — Душанбе, 2012. — 27 с.
7. Новые типы знаков : информационный документ Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний ВОИС (подготовлен секретариатом), 13–17 ноября 2006 г. // URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ru/sct_16/sct_16_2.pdf (дата обращения: 15.11.2021).
8. Обзор актуальных вопросов для предпринимателей и органов власти. Рекомендации ICC по интеллектуальной собственности. — 13-е изд. — 2017. — 126 с. — URL: <https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/04/ip-rm-2017-rus-web.pdf> (дата обращения: 11.11.2021).
9. Панкова М. Н. Товарный знак в международном частном праве: виды и особенности регулирования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. — М., 2012. — 179 с.
10. Право интеллектуальной собственности : учебник / И. А. Блинец, К. Б. Леонтьев, Э. П. Гаврилов [и др.] ; под ред. И. А. Блинеца. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2019. — 896 с.
11. Права на товарный знак : монография / отв. ред. Л. А. Новоселова. — М. : Норма, Инфра-М, 2017. — 144 с.
12. Товарные знаки в Российской Федерации : сборник / В. И. Бирюлин [и др.] ; под общ. ред. С. В. Дудушкина. — М. : Арбат-Информ, 2004. — 400 с.
13. Шахназаров Б. А. ВТО и модернизация правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ // Lex russica (Русский закон). — 2013. — № 1. — С. 105–114.
14. Шахназаров Б. А. Отдельные терминологические вопросы международно-правового регулирования средств индивидуализации // Актуальные проблемы российского права. — 2016. — № 6 (67). — С. 195–200.
15. Шахназаров Б. А. Правовое регулирование отношений по трансграничной передаче прав на объекты промышленной собственности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. — М., 2010. — 167 с.
16. Rettew D. A., Jarquin M. «Useful» to Know: Recent Developments on Utilitarian and Aesthetic Functionality, 2021 // URL: https://www.finnegan.com/en/insights/articles/useful-to-know-recent-developments-on-utilitarian-and-aesthetic-functionality.html#_ftn30 (дата обращения: 21.11.2021).
17. Calboli I. Introduction to The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives, in The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives 1 / I. Calboli, M. Senftleben (eds.). 2018 // URL: <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/1358/> (дата обращения: 01.11.2021).
18. Non-traditional trademarks. Registration of aural and olfactory signs as trademarks in accordance with the latest amendments of the European Trademark Regulation 2015/2424 and Trademark Directive 2015/2436 : Master's thesis 30 ECTS. Uppsala University, 2017. — P. 6 // URL: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1109691/FULLTEXT01.pdf> (дата обращения: 01.11.2021).
19. Xia Sara. Trademarking a Sound in China, 2021 // URL: <https://harrisbricken.com/chinalawblog/trademarking-a-sound-in-china/> (дата обращения: 21.11.2021).

Материал поступил в редакцию 26 января 2022 г.

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Belov V. V., Vitaliev G. V., Denisov G. M. *Intellectualnaya sobstvennost. Zakonodatelstvo i praktika ego primeneniya: uchebnoe posobie.* — M.: Yurist, 1999. — 288 s.
2. German V. A. *Pogovorim o vidakh tovarnykh znakov i o tom, kakimi oni mogut byt: internet-izdanie izdatelskogo doma «Komitet»* // URL: <https://vc.ru/legal/199651-pogovorim-o-vidah-tovarnykh-znakov-i-o-tom-kakimi-oni-mogut-byt> (data obrashcheniya: 20.11.2021).
3. German P. V. *Pravovaya okhrana «netraditsionnykh» tovarnykh znakov v Rossiyskoy Federatsii i v stranakh Evropeyskogo Soyuza: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk.* — M., 2007. — 26 s.
4. Gorskiy-Mochalov V., Endresyak A. *Doktrina funktsionalnosti v tovarnykh znakah*, 2019 // URL: https://zakon.ru/blog/2019/12/04/doktrina_funktsionalnosti_v_tovarnykh_znakah (data obrashcheniya: 21.11.2021).
5. *Intellectualnaya sobstvennost v sovremennom mire: monografiya* / K. A. Agaeva, I. A. Bliznets, M. S. Borisova [i dr.]; pod red. I. A. Bliznetsa. — M.: Prospekt, 2017. — 672 s.
6. Mirbabaeva R. V. *Pravovoe regulirovanie priobreteniya, ispolzovaniya i zashchity prav na tovarnyy znak v Respublike Tadjikistan: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.03.* — Dushanbe, 2012. — 27 s.
7. *Novye tipy znakov: informatsionnyy dokument Postoyannogo komiteta po zakonodatelstvu v oblasti tovarnykh znakov, promyshlennykh obraztsov i geograficheskikh ukazaniy VOIS (podgotovlen sekretariatom), 13–17 noyabrya 2006 g.* // URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ru/sct_16/sct_16_2.pdf (data obrashcheniya: 15.11.2021).
8. *Obzor aktualnykh voprosov dlya predprinimateley i organov vlasti. Rekomendatsii ICC po intellektualnoy sobstvennosti.* — 13-e izd. — 2017. — 126 s. — URL: <https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2018/04/ip-rm-2017-rus-web.pdf> (data obrashcheniya: 11.11.2021).
9. Pankova M. N. *Tovarnyy znak v mezhdunarodnom chastnom prave: vidy i osobennosti regulirovaniya: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.03.* — M., 2012. — 179 s.
10. *Pravo intellektualnoy sobstvennosti: uchebnik* / I. A. Bliznets, K. B. Leontev, E. P. Gavrilov [i dr.]; pod red. I. A. Bliznetsa. — 2-e izd., pererab. i dop. — M.: Prospekt, 2019. — 896 s.
11. *Prava na tovarnyy znak: monografiya* / otv. red. L. A. Novoselova. — M.: Norma, Infra-M, 2017. — 144 s.
12. *Tovarnye znaki v Rossiyskoy Federatsii: sbornik* / V. I. Biryulin [i dr.]; pod obshch. red. S. V. Dudushkina. — M.: Arbat-Inform, 2004. — 400 s.
13. Shakhnazarov B. A. *VTO i modernizatsiya pravovogo regulirovaniya vneshneekonomicheskoy deyatel'nosti v RF* // *Lex russica (Russkiy zakon).* — 2013. — № 1. — S. 105–114.
14. Shakhnazarov B. A. *Otdelnye terminologicheskie voprosy mezhdunarodno-pravovogo regulirovaniya sredstv individualizatsii* // *Aktual'nye problemy rossijskogo prava.* — 2016. — № 6 (67). — S. 195–200.
15. Shakhnazarov B. A. *Pravovoe regulirovanie otnosheniy po transgranichnoy peredache prav na obekty promyshlennoy sobstvennosti: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.03.* — M., 2010. — 167 s.
16. Rettew D. A., Jarquin M. «Useful» to Know: Recent Developments on Utilitarian and Aesthetic Functionality, 2021 // URL: https://www.finnegan.com/en/insights/articles/useful-to-know-recent-developments-on-utilitarian-and-aesthetic-functionality.html#_ftn30 (data obrashcheniya: 21.11.2021).
17. Calboli I. *Introduction to The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives, in The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives 1* / I. Calboli, M. Senftleben (eds.). 2018 // URL: <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/1358/> (data obrashcheniya: 01.11.2021).
18. *Non-traditional trademarks. Registration of aural and olfactory signs as trademarks in accordance with the latest amendments of the European Trademark Regulation 2015/2424 and Trademark Directive 2015/2436: Master's thesis 30 ECTS.* Uppsala University, 2017. — P. 6 // URL: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1109691/FULLTEXT01.pdf> (data obrashcheniya: 01.11.2021).
19. Xia Sara. *Trademarking a Sound in China*, 2021 // URL: <https://harrisbricken.com/chinalawblog/trademarking-a-sound-in-china/> (data obrashcheniya: 21.11.2021).