

Эстетическая привлекательность обозначения: основание для отказа в регистрации товарного знака или преимущество регистрируемого обозначения

Научный руководитель – Абросимова Елена Антоновна

Кузьмина Анастасия Валерьевна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра коммерческого права и основ правоведения, Москва, Россия

E-mail: anastasiakuzmina.law@gmail.com

Товарные знаки являются неотъемлемой частью коммерческого оборота. В современном мире все чаще защиту в качестве товарного знака получают объемные обозначения (например, форма товара). Это приводит к пересечению прав на различные объекты интеллектуальной собственности, в частности, исключительных прав на товарный знак, изобретение и промышленный образец.

Одним из способов борьбы с пересечением прав является введение в зарубежных странах такого основания для отказа в регистрации товарного знака, как функциональность обозначения. Утилитарная функциональность запрещает регистрацию в качестве товарного знака обозначения, связанного с выполнением товаром своих функций и в связи с этим являющегося скорее объектом патента на изобретение. Эстетическая функциональность устанавливает запрет на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, которое является эстетически приятным и подлежит защите в качестве промышленного образца. Если утилитарная функциональность в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака в настоящее время закреплена законодательством большинства стран, то эстетическая функциональность является весьма спорным основанием для отказа и широко критикуется в зарубежной доктрине и судебной практике.

Однако в российской доктрине высказываются мнения о необходимости законодательного закрепления эстетической функциональности в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака. Так, Е.В. Павлова указывает, что отсутствие в РФ данного основания «является упущением для развития эффективной системы защиты права на дизайн» [1]. Данная позиция представляется весьма спорной.

Эстетическая функциональность обозначения как основание для отказа в регистрации товарного знака была впервые закреплена в 1938 г. в § 742 Свода норм деликтного права США, в соответствии с которым если товары покупаются за их эстетическую привлекательность, товарный знак, испрашиваемый для регистрации в отношении таких товаров, может быть функциональным, если он вносит вклад в эстетическую ценность товара и, таким образом, влияет на использование товара по назначению [2]. В 1995 г. Верховный Суд США в деле *Qualitex* указал, что дизайн обозначения, испрашиваемого для регистрации товарного знака, является функциональным, если его эстетические свойства делают товар настолько более привлекательным, что такой эффект не может быть достигнут путем использования альтернативных дизайнов [10].

В отличие от утилитарной функциональности, эстетическая функциональность как основание для отказа в защите обозначения в качестве товарного знака критикуется в США как в доктрине [3,4,6], так и в судебной практике [8,9,11]. В частности, в деле *Ferrari*, суд Шестого округа указал, что отказ в регистрации товарного знака на основании его эстетической функциональности приведет к тому, что компании перестанут инвестировать в свой бренд [7].

Запрет на чрезмерную эстетическую привлекательность товарных знаков является предметом критики и в европейской юридической доктрине. В частности, профессор Аннетта Кур утверждает, что «необходимость в абсолютном и постоянном запрете на регистрацию в качестве товарного знака привлекательных форм товара . . . отсутствует» [5].

Представляется, что законодательное закрепление в РФ требования об эстетической нефункциональности обозначений, испрашиваемых для регистрации в качестве товарного знака, является нецелесообразным по следующим причинам. Во-первых, товарный знак должен быть эстетически привлекательным, поскольку именно в таком случае товарный знак наилучшим образом выполняет индивидуализирующую функцию. Во-вторых, возможность государства отказать компании в защите права на товарный знак исключительно вследствие его эстетической привлекательности будет способствовать увеличению количества недобросовестных конкурентов на рынке, которые смогут присваивать себе достижения других компаний в области развития дизайна.

В заключение необходимо отметить, что привлекательность дизайна товара, зарегистрированного в качестве товарного знака, является положительным результатом деятельности маркетинговых служб участников оборота и законодательство не должно препятствовать защите прав на результат такой деятельности. Эстетическая привлекательность обозначения, испрашиваемого для регистрации в качестве товарного знака, является преимуществом такого обозначения и не должна становиться причиной отказа в регистрации товарного знака.

Источники и литература

- 1) Павлова Е.В. Охрана дизайна в качестве товарного знака и доктрина эстетической функциональности в США // Academy. 2019. №8 (47). С. 53.
- 2) Restatement of torts. Vol. 3. American Law Institution. 1938. §742.
- 3) Duft B. J. 'Aesthetic' Functionality// Trademark Reporter. 1983. № 73. С. 151,178.
- 4) Krieger D. J. The Broad Sweep Of Aesthetic Functionality: A Threat to Trademarks Protection of Aesthetic Product Features // Fordham Law Review. 1982. № 51. С. 380.
- 5) Kur A. Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality // Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 11-16. 2011. С. 139-140.
- 6) McCarthy T. J. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition. 4th ed. 2013. §7:81.
- 7) Ferrari S.P.A. v. Roberts, 944 F. 2d 1235, 1246 (6th Cir. 1991) // URL: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4780/export> (дата обращения: 24.10.2020).
- 8) Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822, 825 (3rd Cir. 1981) // URL: <https://casetext.com/case/keene-corp-v-paraflex-industries-inc> (дата обращения: 24.10.2020).
- 9) Le Sportsac, Inc. v. K Mart Corp., 752 Fed 71 (2d Cir. 1985).
- 10) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., Inc. 514 U.S. 159, 170 (1995) // URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/> (дата обращения: 24.10.2020).
- 11) Wallace Intern. Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co., Inc. 916 F.2d 76 (2nd Cir. 1990) // URL: <https://h2o.law.harvard.edu/cases/4823> (дата обращения: 24.10.2020).