

Доктрина функциональности в патентном праве и законодательстве о товарных знаках США

Научный руководитель – Харитонов Юлиа Сергеевна

Певзнер Виктор Александрович

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра предпринимательского права, Москва, Россия

E-mail: pevzner1944@mail.ru

Доктрина функциональности - это показательный пример того, как судебная практика мечется в поисках компромисса между защитой интересов отдельных участников оборота и защитой конкуренции в целом, между следованием принципу законности и реализацией целей свободного рынка. Можно ли найти золотую середину или перекося неизбежен?

Представления о функциональности как ограничителе охраноспособности как патента, так и товарного знака появились в США еще в третьей четверти девятнадцатого века. Суть доктрины, по мнению судей, выносивших решения по спорам между производителями, заключалась в том, что функциональные элементы, не выполняющие идентификационную функцию, не могли получить правовую охрану [4]. Обоснование было довольно очевидным: запатентованный элемент товара либо зарегистрированный элемент товарного знака не позволил бы конкурентам производителя использовать данную характеристику в целях собственного производства, поэтому суды начали признавать их «функциональными», то есть неохраноспособными. Все ли элементы подпадали под действие доктрины? Очевидно, нет.

Одним из первых выработанных критериев стала неотъемлемость такого элемента для функционирования объекта. Однако если подобная характеристика могла быть заменена аналогами, она не подпадала под действие доктрины [1]. Условно данный критерий можно назвать утилитарной функциональностью. Вторым аспектом выступает эстетическая функциональность, признающая «функциональными» те элементы дизайна, которые не являются идентифицирующими для объекта [3].

Не вызывает сомнения, что в случае объявления характеристики «нефункциональной» поиск альтернативы обременял предпринимателя существенными издержками, связанными с разработкой нового дизайна своего продукта или товарного знака, временным приостановлением производства, а также изъятием товаров из оборота по решению суда. Так, участник рынка мог не только в значительной мере потерять свою конкурентоспособность, но и оказаться на грани банкротства, поэтому американские суды стали последовательно ограничивать чрезмерное обременение ответчика. Тем не менее если истец приводил достаточные доказательства против отнесения элемента его продукта к категории функциональных, суд присуждал ответчика как минимум к указанию, что его товар не был произведен истцом. Таким образом, на данном этапе развития доктрины функциональности можно говорить о скрупулезном поиске судами той самой «золотой середины» между интересами чистой конкуренции и защитой интеллектуальных прав предпринимателя.

В первой половине двадцатого века был принят Свод норм деликтного права США (*Restatement of torts*), который в значительной степени расширил действие доктрины функциональности. Так, «функциональными» стали и те характеристики, которые были способны повысить эффективность самого продукта либо простоту и экономичность производства. По сути, это освободило ответчика от бремени доказывания невозможности замены элемента субститутами. Однако описанная тенденция имела и негативный эффект:

под действие принципа эстетической функциональности суды стали подводить большинство элементов дизайна товара, аргументируя это способствованием возможности повышения продаж и привлечения покупателей конкурентами [2]. Таким образом, очевидно, что интересы защиты конкуренции стали превалировать над пресечением незаконной деятельности конкурентов по созданию продуктов, сходных до степени смешения с товарами производителя, выпустившего оригинал. Безусловно, это приводило к нарушению прав и законных интересов предпринимателей.

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что доктрина функциональности крайне противоречива. С одной стороны, она позволяет новым игрокам на рынке получить конкурентное преимущество, скопировав какой-либо элемент у других производителей и, тем самым, не затратив существенных средств на его создание. Таким образом могут обеспечиваться потребности как оборота, так и потребителей в предоставлении возможности выбора определенного товара среди большого количества брендов. С другой стороны, налицо нарушение интеллектуальных прав субъектов предпринимательской деятельности, поскольку, фанатично следуя доктрине, суды зачастую не учитывают затраченных интеллектуальных усилий разработчиков, аргументируя свое решение невыполнением элементом функции идентификации. Более того, весьма часто они не принимают во внимание противоправный умысел лица, сразу переходя к оценке соответствия той или иной характеристики выработанным критериям функциональности. Наконец, поддерживаемое судами разнообразие брендов на рынке довольно искусственно, так как потребителю будут, по сути, представлены очень схожие товары, имеющие лишь несущественные отличия.

Пройдя долгий путь разработки основных положений и критериев доктрины функциональности, суды большинства штатов США сделали выбор в пользу интересов защиты конкуренции на рынке, закрывая глаза на ее негативные проявления. Однако нельзя забывать и об отсутствии единообразия в судебной практике, при котором судебные решения некоторых штатов отдают предпочтение пресечению деятельности недобросовестных предпринимателей, тем самым защищая права и интересы лиц, обращающихся за справедливым рассмотрением и разрешением возникших споров.

Источники и литература

- 1) Columbia Law Review Association, Inc. Unfair Competition and the Doctrine of Functionality // Columbia Law Review. Vol. 64. No. 3. Mar., 1964. pp. 544-569.
- 2) Hughes, Justin. COGNITIVE AND AESTHETIC FUNCTIONALITY IN TRADEMARK LAW // Cardozo Law Review. Vol. 36 Issue 4. Apr., 2015. Pp.1227-1285.
- 3) Luhrs, Lauren Elizabeth. When in Doubt, Wear Red: Understanding Trademark Law's Functionality Doctrine and Its Application to Single-Color Trademarks in the Fashion Industry // Kansas Law Review. 2011. Pp. 229-255.
- 4) Закон.ру. Доктрина функциональности в товарных знаках: https://zakon.ru/blog/2019/12/04/doktrina_funkcionalnosti_v_tovarnyh_znakah