

О НЕКОТОРЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ НЕСОВЕРШЕНСТВА ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

М. Е. Новичихина

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 21 марта 2018 г.

Аннотация: работа посвящена проблемам регистрации и лингвистической экспертизы товарных знаков, а также поиску путей оптимизации этих процедур. В статье обсуждаются некоторые спорные моменты, возникающие в ходе регистрации и экспертизы. Формулируются вопросы, требующие ответа на уровне законодательства, и намечаются пути совершенствования алгоритмов регистрации и экспертизы товарных знаков.

Ключевые слова: товарный знак, лингвистическая экспертиза, фирменное наименование, сходство до степени смешения.

Abstract: the work is devoted to the problems of trademark registration and trademark linguistic expert examination and the search of ways to improve these procedures. The article discusses some controversial issues arising in the course of registration and linguistic examination. The questions requiring the answer at the level of the legislation are formulated, and ways of improvement of algorithms of registration and examination of trademarks are outlined.

Keywords: trademark, linguistic expert examination, firm name, confusing similarity.

В настоящее время заметно вырос интерес к правовой защите средств индивидуализации. Как результат, существенно увеличилось число заявок на регистрацию товарного знака (в том числе и знака обслуживания). Однако, по оценкам специалистов, часть этих заявок, а именно около 10%, не проходит даже стадию формальной экспертизы, еще 15—20% заявителей получают от Роспатента отказ в государственной регистрации [1].

Приведенная статистика, с нашей точки зрения, в определенной степени обусловлена как несовершенством самой процедуры регистрации товарного знака, так и несовершенством методики проведения лингвистической экспертизы товарного знака.

Под товарным знаком в работе понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (часть 4 Гражданского кодекса РФ [2]). Одним из видов товарного знака является словесный товарный знак. Словесный товарный знак допустимо трактовать как коммерческое название, прошедшее акт государственной регистрации. Действия по государственной регистрации обозначений осуществляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), который является структурным подразделением Роспатента (он же с 2011 г. — Федеральная служба по интеллектуальной собственности).

В соответствии с законодательством не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени

смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации.

Иными словами, важным этапом работы, предшествующим регистрации товарного знака, становится проверка базы уже зарегистрированных в качестве товарных знаков обозначений.

Между тем следует обратить внимание на тот факт, что помимо базы товарных знаков, существует обширная база так называемых фирменных наименований. Проверка же базы фирменных наименований в этот момент не производится.

Согласно части 4 Гражданского кодекса РФ, фирменным наименованием является наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым это лицо выступает в гражданском обороте и которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации [2]. К примерам фирменного наименования можно отнести: «ООО «Глобус», «ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ», «ЗАО «Техника-Сервис», «СНТ «Жемчужина» и т.п.

Приведенные выше примеры свидетельствуют о сложном и неоднозначном соотношении фирменного наименования и коммерческого названия, а также фирменного наименования и товарного знака. Стоит заметить, что правомочно говорить об определенной структуре фирменного наименования; структурными элементами фирменного наименования являются указание на его организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью,

некоммерческое товарищество и т.д.) и собственно наименование юридического лица. Второй названный структурный элемент фирменного наименования, по всей видимости, и может быть соотнесен с коммерческим названием (в частности — со словесным товарным знаком): ср.: «ООО «Глобус» (фирменное наименование) — магазин канцтоваров «Глобус» (коммерческое название), «СНТ «Жемчужина» (фирменное наименование) — магазин парфюмерии и косметики «Жемчужина» (коммерческое название) и т.п.

Обязательное наличие в структуре фирменного наименования указания на организационно-правовую форму нередко приводит к тому, что на рынке могут сосуществовать компании с идентичными названиями, но отличающейся организационно-правовой формой, что нередко дезориентирует потенциального потребителя (например, закрытое акционерное общество «Воронежстальмост» (производитель мостовых конструкций) — открытое акционерное общество «Воронежстальмост» (управляющая компания); открытое акционерное общество «Автогенмаш» (производитель газосварочного оборудования) — закрытое акционерное общество «Автогенмаш» (научно-исследовательский институт); закрытое акционерное общество «Спектр» (предприятие по благоустройству территории) — общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (поставщик медицинского оборудования) и другие).

Игнорирование базы фирменных наименований в процессе формальной экспертизы и регистрации товарных знаков нередко осложняет жизнь соответствующим товарным знакам и может становиться впоследствии поводом для судебных разбирательств.

Еще одним недостатком законодательства о товарных знаках можно считать отсутствие четких критериев, по которым товарный знак может быть признан ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя (в соответствии с законодательством такой товарный знак не может быть зарегистрирован). Можно ли, например, считать товарный знак «Коркунов» вводящим в такое заблуждение? Судя по тому, что этот знак официально зарегистрирован, он не был отнесен к этой категории. Очевидно, что подобное заблуждение вполне возможно: товарный знак стилизован под дореволюционный, назван также в дореволюционных традициях (использование имени собственного в названии — типичный способ именования коммерческих объектов и товаров на рубеже 19—20 вв.), изображение фамильного герба еще больше усиливает ассоциацию с дореволюционной историей товара. Между тем известно, что товарный знак «Коркунов» был зарегистрирован для кондитерских изделий ЗАО «Торговый дом «АРС», основанного в 1999 году. Иными словами, потребители конфет «Коркунов» потенциально были введены в заблуждение. Тот факт, что подобный вариант заблуждения

был проигнорирован Роспатентом, свидетельствует об уже отмеченном выше отсутствии четких критериев признака «вводящий в заблуждение».

Если обсужденная только что проблема в значительной степени является лингвистической и связана с пониманием фрагмента текста Гражданского кодекса РФ, то следующая проблема упирается в сугубо юридические тонкости.

Так, заметим, что в ситуации отказа в регистрации товарного знака заявитель вправе обжаловать данный отказ сначала в Палате по патентным спорам, а затем в суде.

Однако в нормативно-правовой базе отсутствуют положения, определяющие порядок действий Роспатента в случае судебной отмены его решения об отказе в государственной регистрации.

В качестве примера обычно приводят громкое дело детского магазина на Лубянке, который порядка двух лет пытался зарегистрировать свой товарный знак «Центральный детский магазин на Лубянке» (см., например: [3, 74]).

Поясним ситуацию. ОАО «Лубянка-девелопмент» обратилось в суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесным обозначением «Центральный детский магазин на Лубянке». Суд своим решением обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение открытого акционерного общества «Лубянка-Девелопмент» на решение об отказе в регистрации товарного знака.

Однако предложение повторного рассмотрения вопроса не предполагает требования обязательной регистрации товарного знака.

По мнению специалистов, узакониванием положения об обязательной регистрации товарного знака на основании вступившего в силу законного решения об отмене отказа в его регистрации можно заполнить данный пробел, усложняющий и увеличивающий и без того продолжительную регистрацию товарного знака [3, 75].

Совершенно очевидно, что все это позволило бы избежать повторности административных процедур.

Еще одну проблему в жизни товарного знака создает определенная субъективность в процессе его экспертизы.

Заметим, что в соответствии с «Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» при определении сходства/несходства словесных обозначений исследуются звуковое (фонетическое, аудиальное), смысловое (семантическое), ассоциативное и (в необходимых случаях) графическое (визуальное) сходство обозначений [4].

Однако результаты такого исследования нередко бывают противоречивыми и необоснованными, что приводит к их многократному оспариванию. Как

справедливо пишет М. А. Торчинова, «вопрос о нормативном основании установления сходства до степени смешения остается неурегулированным» [5, 15]. Все это вызывает необходимость поиска способов и разработки методик повышения убедительности результатов работы эксперта-лингвиста.

По нашему мнению, существует целый ряд путей придания убедительности экспертизе товарного знака:

- обращение к респондентам — потребителям соответствующих товаров и услуг — многочисленным социологические, социолингвистические, психолингвистические опросы, традиционно позитивно воспринимаемые адресатом (например, судьей);
- использование статистических методов исследования (например, так называемого факторного анализа);
- придание наглядности результатам проведенного исследования, визуализация выводов;
- расчет количественных показателей — коэффициента ассоциативного сходства, коэффициента звукового сходства, коэффициента семантического сходства исследуемых обозначений, что привносит объективность в заключение эксперта.

Еще одна проблема в жизни товарного знака на этапе его экспертизы связана с тем, что ни в одном документе не прописывается, каким образом решать вопрос о сходстве/несходстве товарных знаков, если один из них содержит графические элементы. Например, правомочно ли говорить о сходстве обозначений «Взгляд» и «Взгляд +»? Правомочно ли в процессе экспертизы таких обозначений заменять графический элемент его звуковым аналогом («Взгляд Плюс»)? Опыт проведенной нами экспертизы названных обозначений подсказывает нам положительный ответ на поставленные вопросы, между тем следует признать определенную долю субъективности такого вывода.

Нередко в процессе экспертизы товарных знаков итоговое заключение эксперта упирается в проблему о том, насколько правомочно говорить о сходстве некоторых букв и цифр (или других знаков) (например, буква «О» и цифра 0 (ноль), буква «З» и цифра 3, буква «Э» и цифра 3, латинская буква «I» и восклицательный знак, буква «х» и знак умножения и т.п.).

Нерешенность этой проблемы явилась в свое время поводом для судебного разбирательства в связи с обозначениями «03» (ноль три) и «O3» (О три — формула озона). Как объяснял причину своего обращения в суд генеральный директор «03 Аптека»

Игорь Тюрин-Кузьмин, исследование ВЦИОМ показало, что «60% людей путают наши вывески (формулу озона и телефонный номер «Скорой помощи»)» (см.: [5]). По словам И. Тюрин-Кузьмина, приоритет в использовании товарного знака «03» принадлежит именно его компании (это подтверждают и в Роспатенте). Однако ни один документ Роспатента до сих пор не разъясняет потенциальному эксперту стратегию поведения в процессе экспертизы обозначений с подобными элементами, и в результате разные эксперты отвечают на вопрос о сходстве/несходстве таких обозначений различным образом. Унификация же поведения эксперта в подобных сложных ситуациях, бесспорно, упростила бы процедуру лингвистической экспертизы.

В целом, разработка четких критериев, на основании которых можно сформулировать вывод о сходстве (или несходстве) сопоставляемых обозначений позволила бы решить проблему субъективности выводов эксперта, проводящего экспертизу товарного знака, однако на сегодняшний день они так и остаются неразработанными.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конорева С. П. Правовые проблемы обжалования отказа в государственной регистрации товарного знака / С. П. Конорева // Коррупция как правовая проблема: вопросы теории и практики / под ред. А. Н. Афанасьева. — Курск, 2015. — С. 144.
2. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». — URL: www.gk-rf.ru (дата обращения: 14.03.2018).
3. Конорева С. П. Проблемные аспекты регистрации товарного знака. Как ускорить затянувшийся процесс? / С. П. Конорева // Проблемы массовой коммуникации: новые подходы / под ред. В. В. Тулупова. — Воронеж, 2015. — С. 74—75.
4. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство»). — URL: <http://legalacts.ru/doc/prikaz-rospatenta-ot-31122009-n-197-ob/> (дата обращения: 14.03.2018).
5. Торчинова М. А. Актуальные проблемы защиты прав на товарные знаки / М. А. Торчинова // Журнал российского права. — 2013. — № 4. — С. 15—18.
6. Долгошеева Е. Аптеки спорят из-за товарного знака / Е. Долгошеева. — URL: <http://www.advertology.ru/article15700.htm> (дата обращения: 14.03.2018).