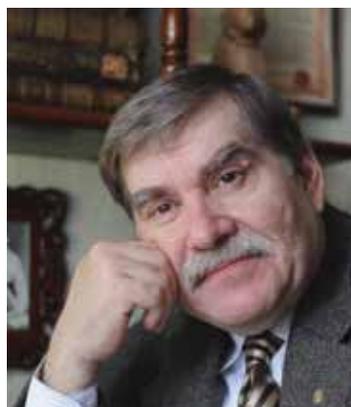


О некоторых методологических и юридических аспектах экспертизы наименований объектов интеллектуальной собственности



Михаил Викторович Горбаневский,

председатель правления РОО «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС), доктор филологических наук, профессор



Игорь Вениаминович Жарков,

начальник научно-методического отдела РОО «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС), кандидат филологических наук

Судебная лингвистическая экспертиза — относительно молодой самостоятельный род судебных экспертиз. Предметом лингвистической экспертизы являются факты (обстоятельства), имеющие значение для разрешения уголовного или гражданского дела, которые могут быть установлены на основе анализа речевой деятельности.

Специальные знания в области лингвистики востребованы судопроизводством достаточно давно, но это если говорить о двух исторически сложившихся и практически полностью сформировавшихся на данный момент видах экспертного исследования: автороведческом и фонографическом (фоноскопическом). Более или менее устойчивое представление о лингвистической экспертизе как самостоятельном роде экспертных исследований возникло лишь в 90-х годах XX века, с развитием практики регулярного привлечения лингвистов к установлению обстоятельств, имеющих значение для судебных дел различных категорий: о защите чести, достоинства и деловой репутации, клевете, оскорблении, словесном экстремизме, вымогательстве и иных формах психического насилия, совершаемого в словесной форме, недобросовестной рекламе и т. д. Для обозначения различных видов лингвистического судебно-экспертного исследования и лингвистической экспертизы как таковой применялись и применяются различные термины (судебное речеведение, юрлингвистика, лингвостилистическая экспертиза, филологическая экспертиза, исследование письменной речи, лингвокриминалистика и т. п.), однако термин «лингвистическая экспертиза», вероятно, следует считать наиболее

удачным. В настоящее время данный термин употребляется большинством специалистов, адекватно воспринимается неспециалистами, имеет общепринятые иноязычные аналоги (например, англ. *forensic linguistics*, нем. *forensische Linguistik*).

В 2006 году лингвистическая экспертиза была включена в перечень родов (видов) экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации (специальность 26.1 «Исследование продуктов речевой деятельности»)¹.

Объектом судебной лингвистической экспертизы являются продукты речевой деятельности. Понятие речевой деятельности объединяет в себе факты языка и речи — от отдельного слова или даже морфемы (например, корня слова) до целостного текста или даже группы текстов. Продукт речевой деятельности может оцениваться с точки зрения цели его порождения, выражаемого им смысла, способа выражения этого смысла и характера его воздействия на адресата или аудиторию.

Согласно классификации, применяемой в судебно-экспертных учреждениях системы Минюста РФ, основными задачами, решаемыми лингвистической экспертизой, являются следующие:

- Анализ особенностей текста как носителя информации о его авторе (автороведческие исследования). Интересно, что традиционно выделяемое в отдельный род автороведческое исследование присутствует

¹ Приказ Минюста РФ от 9 марта 2006 г. № 36 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14 мая 2003 г. № 114» (утратил силу в связи с изданием приказа Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. № 237) // Бюллетень Минюста РФ. 2006. № 6; Российская газета. 6 февраля 2013 г.

также в перечне Минюста РФ как отдельный род экспертиз (экспертная специальность 2.1 «Исследование письменной речи»).

- Анализ текста с целью выявления выраженных в нем смыслов и характера воздействия текста на адресата или аудиторию (смысловые, или семантические, исследования).

- Анализ наименований (названий, торговых марок, доменных имен и т.д.) как средства обозначения «продуктов» человеческой деятельности (исследования наименований).

Экспертиза наименований производится с целью анализа имен собственных (наименований) с точки зрения их соответствия нормам литературного языка, их новизны и оригинальности, содержания в них разного рода отсылок к явлениям объективной действительности. Экспертиза наименований необходима для разрешения споров о совпадении различных наименований до степени их смешения, о содержании в наименованиях скрытой или явной пропаганды (например, наркотиков, насилия) и т.п.

Имена собственные — это слова и сочетания слов, которые обозначают единственные в своем роде предметы, выделяя их из класса других однородных предметов. К именам собственным относятся: личные имена физических лиц (официально зарегистрированные имена, отчества, фамилии); псевдонимы, прозвища физических лиц; клички домашних животных; наименования юридических лиц (названия фирм, акционерных обществ, общественных организаций и т.п.); товарные знаки и знаки обслуживания (обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц); имена доменов сети Интернет; адреса электронной почты; сетевые псевдонимы (так называемые ники, никнеймы — наборы символов, позволяющие однозначно идентифицировать конкретного пользователя в рамках конкретной автоматической электронной системы); географические названия и др.

Экспертиза наименований может решать диагностические (классификационные) задачи, отвечая, например, на такие вопросы, как со-

ответствие наименования нормам русского языка, индивидуальность и уникальность наименования, системные (ассоциативные, словообразовательные, этимологические) связи наименования с лексикой русского языка, точное смысловое содержание слов, выражений, морфем, входящих в состав наименования, и т. п. Разрешение подобных вопросов может иметь значение для определения охраноспособности спорного обозначения по отношению к определенным товарам или услугам, для установления факта присутствия в наименовании ложной информации или информации, способной ввести в заблуждение потребителя относительно товара (услуги) или его изготовителя, факта противоречия наименования принципам гуманности и морали, общественным интересам (например, за счет наличия явной или скрытой пропаганды наркотиков, насилия, расовой ненависти и т.п.).

Экспертиза наименований решает также задачи идентификационного плана и прежде всего — о степени сходства обозначений, что имеет решающее значение для дел о признании обозначений сходными до степени смешения.

Львиную долю арбитражной судебной практики в сфере использования наименований как объектов интеллектуальной собственности до недавнего времени составляли дела, связанные с законностью регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Особенностью данной категории дел является то, что обязанность регистрации товарных знаков и знаков обслуживания возложена в России на единственный орган — Роспатент. Возникающие в связи с регистрацией товарных знаков и знаков обслуживания споры подлежат рассмотрению и урегулированию в Палате по патентным спорам, и уже после такого рассмотрения правообладатель или иное заинтересованное лицо может обжаловать решение Палаты в арбитражном суде — по месту нахождения органа, решение которого обжалуется. В результате до недавнего времени для подавляющего большинства судебных дел, связанных со спорными наименованиями,

в качестве суда первой инстанции выступал Арбитражный суд г. Москвы. Рассмотрение подобных дел (например, о незаконном использовании товарного знака или иного обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения) для других арбитражных судов и судов общей юрисдикции было, если можно так выразиться, скорее экзотикой, нежели полноценно формирующейся судебной практикой.

Однако с вступлением в силу с 1 января 2008 г. части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)² эта ситуация стала коренным образом меняться, поскольку теперь в качестве охраняемых обозначений выступают уже не только товарные знаки, но и фирменные наименования, коммерческие обозначения и т.п. Появление в ГК РФ раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» — это и принципиальный знаковый момент, и важнейший инструмент для экспертиз. Мы сразу же очень существенно продвинулись в сторону цивилизованного мира. Ведь то, как в нашей стране до определенного времени обходились с брендowymi наименованиями, не входило ни в какие представления о цивилизованном государстве и его экономике и праве тех фирм, продукцию которых мы в России активно использовали.

Вот наглядный пример — дело, для вынесения решения по которому были привлечены специалисты-лингвисты. Фирма Intel Corporation — очень известная американская компания, производящая широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, — в ходе анализа спроса на свою продукцию в странах Восточной Европы и в России наконец осознала, что в этом регионе некоторые недобросовестные — по большей части мелкие — предприниматели, заботясь о том, чтобы сэкономить деньги на рекламу, призраивались к раскрученному бренду и фактически начинали на

² Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5497.

нем паразитировать. Этот прием существует во всем мире, и полагаем, что многим из нас встречались на рынке дешевые радиоприемники Rawasonic, сделанные где-то на заводках Юго-Восточной Азии. Этот некачественный Rawasonic никакого отношения не имеет к известнейшему бренду Panasonic, принадлежащему основанной еще в 1918 году в Японии компании Matsushita Electric Industrial Co, Ltd., являющейся мировым лидером в области разработки и производства бытовой электроники и электронного оборудования. В России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, в течение немалого времени функционировали фирмы и фирмочки, которые торговали софтом или собранными едва ли не в гараже компьютерами и при этом беззастенчиво спекулировали на известности мирового бренда Intel, поскольку включили этот словесный компонент в свои официальные наименования типа ООО «Intelpart», ООО «IntelComputer» или ООО «Интел-Сервис». И вот корпорация Intel решила положить конец такому беззаконию через соответствующие иски в арбитражные суды. С запросом о проведении необходимых лингвистических исследований летом 2005 года к специалистам обратилась известная международная компания Baker&McKenzie, которая представляет интересы Intel Corporation в России. После того как лингвисты детально ознакомились со всеми материалами, они констатировали, что юридическая позиция Baker&McKenzie и ее доверителя полностью совпадает с их лингвистической оценкой спорных словесных обозначений. И с научной, и с деловой, и с имиджевой точки зрения проведение такой экспертизы, даже серии экспертиз, для профессиональных экспертов-лингвистов впоследствии стало делом интересным, а суды в дальнейшем вынесли решения в защиту прав Intel Corporation на ее интеллектуальную собственность³.

Впрочем, встречаются в практике ситуации и иного рода. Сегод-

³ Дело из практики Региональной общественной организации «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС).

ня, в условиях глобализации и открытости большинства мировых рынков, гарантируемых как специально созданными в обеспечение этой тенденции международными структурами (например, ВТО), так и межгосударственными соглашениями, в том числе в области охраны интеллектуальной собственности, в которых участвует наряду с большинством развитых государств Российская Федерация, многие товарные знаки получают международную регистрацию, действующую на территории всех стран — участников подобных соглашений. Зарубежные производители товаров и услуг не всегда в состоянии правильно оценить особенности восприятия их товарных знаков в неродной языковой и культурной среде, степень сходства обозначений. Характерный пример — американская компания Ecolab USA Inc., которая является крупной фирмой, работающей в химико-фармацевтической области. Компания представлена на советском, затем на российском рынке на протяжении длительного времени, регистрация словесного товарного знака «ECOLAB» действует на нашей территории с 1986 года, но данный бренд при всем при этом вряд ли рискует удостоиться в России таких определений, как «культовый» или «легендарный». В 2011 году американцы подали в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭКОЛА», зарегистрированному в 2010 году на имя российского производителя гигиенических средств ООО «Экосервис-Плюс», полагая, что между этим товарным знаком и товарными знаками, принадлежащими Ecolab USA Inc., имеется сходство до степени смешения. Проведенное нами исследование показало, что реальные лингвистические основания для устойчивого смешения обозначений в данном случае отсутствуют. Дальнейшее развитие событий показало, что Палата по патентным спорам и Роспатент согласились с мнением экспертов-лингвистов, оставив регистрацию товарного знака «ЭКОЛА» в силе, что подтверждается сведениями, размещенными в открытом Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации (номер регистрации товарного знака 433590)⁴.

В последнее десятилетие исследования спорных товарных знаков, словесных обозначений, фирменных наименований стали одной из важных специализаций тех государственных и негосударственных экспертных организаций, учреждений, центров, в которых проводятся судебные лингвистические экспертизы. Проверая и анализируя по специальной лингвистической методике, существует ли совпадение тех или иных наименований с точностью до смешения, способное ввести в заблуждение потребителя, они ежегодно успешно выполняют десятки интереснейших, но непростых экспертных исследований названий лекарственных препаратов и спиртных напитков, кондитерских изделий и молочных продуктов, туристических фирм и транспортных корпораций, редакций СМИ и произведений массовой культуры и др.

Конечно, обстоятельства, при которых подобные споры возникают, обычно связаны с конкуренцией, с напряженной борьбой участников рынка за покупателя и потребителя: в советской экономике подобные конфликты были бы просто невозможны.

Наиболее востребованной в судебной практике в сфере защиты наименований как объектов интеллектуальной собственности является тема сходств наименований до степени смешения. Вот лишь несколько примеров из экспертной практики последних лет: «Горячие туры» и «Горящие туры», «Мармеландия» и «Мармеладница», «DOG» и «DOGA», «Бархатные ручки» и «Бархатная нежность», «МИЛАНФОР» и «МИЛАФОРМ», ОАО «Совфрахт» и ООО «Софрахт-Инвест», «Спеман» и «Спематон», «VASHERON» и «VACHERON CONSTANTIN», «Воккер» и «W WOKER», «LIVIA» и «NIVEA».

В некоторых случаях для разрешения подобных вопросов специальные знания не требуются. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом

⁴ Дело из практики Региональной общественной организации «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС).

факта и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы; экспертиза в силу части 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122⁵).

В других случаях как показывает практика, для разрешения вопроса о степени сходства обозначений специальные знания оказываются востребованными, и может быть назначена лингвистическая экспертиза.

В действующем законодательстве существует ряд положений, в которых применяется понятие сходства обозначений до степени смешения. Речь идет о таких средствах индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, как товарные знаки, коммерческие обозначения, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров. При этом содержание понятия сходства до степени смешения не раскрывается, ни в одном федеральном законе нет определения этого понятия. Таким образом, законодатель не считает, что понятие сходства до степени смешения лежит в области юриспруденции. На практике это означает, что при возникновении спора о степени сходства обозначений нередко требуется привлечь специальные знания, использовать доводы, лежащие за пределами юридической области. Описывая словесные обозначения и пытаясь обосновать или описать их сходство или несходство, юристы оказываются вынужденными пользоваться лингвистической терминологией, нередко демонстрируя недостаточное ее понимание (типичные ошибки — неверное различение понятий лексемы и словоформы; морфемы и морфа; звука речи, фонемы и аллофона; сложного слова и словосочетания; неверное разделение слов на слоги; неполный смысловой ана-

лиз, не учитывающий явления многозначности или проводимый без учета контекста, и т. п.), что приводит к искажению смысла формулировок и в результате потенциально влияет на правосудность судебных решений. В случае словесных обозначений установление сходства до степени смешения представляет собой одну из задач лингвистической экспертизы, частным случаем которой является экспертиза наименований.

Способность обозначения к ассоциации в сознании человека с другим обозначением препятствует выполнению их индивидуализирующей функции. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания⁶ обоснованно устанавливают для товарных знаков следующий критерий выявления их сходства до степени смешения (п. 14. 4. 2), фактически сформулированный в форме определения: обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Это определение, несмотря на внешнюю привлекательность и простоту, представляется, мягко говоря, не совсем удачным с практической точки зрения. Здесь использована формулировка, которая, в принципе, допускает прямое применение. Определение, предлагаемое Роспатентом, теоретически можно было бы считать операциональным, если бы не одно «но». В социологии, социальной психологии, квантитативной лингвистике разработан целый ряд методов выявления ассоциаций, существующих в общественном сознании, характерных для определенной социальной группы или коллектива. Эти методы базируются на сборе статистических данных, требуют организации и проведения серьезного социологического исследования, достоверные результаты могут быть получены только на большой группе испытуемых. Уровень затрат на подобный рода исследования практически исключает их проведение

в рамках споров о степени схожести обозначений, которые во множестве рассматриваются Палатой по патентным спорам.

Неприменимость приведенного выше определения приводит к тому, что в практике Роспатента оно подменяется на первый взгляд более операциональным набором критериев, отраженных в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (далее — Рекомендации)⁷. Анализ критериев, предлагаемых для словесных обозначений в разделе 4 указанных Рекомендаций, показывает их размытость, неконкретность, неполноту, отсутствие какой бы то ни было иерархии признаков по степени их важности, что неизбежно ведет к субъективизму экспертных оценок. (Заметим, что узаконенные проявления субъективизма в принятии властных решений представляют собой легальный базис для коррупции.)

В то же время с точки зрения лингвистики схожестью двух словесных обозначений — А и Б — до степени смешения может быть названо такое положение дел, при котором существуют устойчивые, регулярно воспроизводимые ситуации нормальной коммуникации⁸, когда использование отправителем информации (говорящим) обозначения А приводит к восприятию этой информации адресатом (слушающим) как относящейся к объекту, обозначаемому Б.

Это альтернативное определение базируется на здравом смысле и лингвистической интерпретации словосочетания «схожесть (сходство) до степени смешения», согласно нормам и правилам совре-

⁷ Утверждены Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» // <http://www.base.garant.ru/198516>

⁸ Ненормальными условиями коммуникации могут считаться, например, ситуация восприятия письменного текста слабовидящим, клякса на бумаге с текстом, сильная зашумленность канала акустической связи, сильное алкогольное или наркотическое опьянение слушающего и т.п.

⁵ Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.

⁶ Утверждены Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // БНА РФ. 2003. № 23.

менного русского языка, что в свою очередь соответствует требованиям Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»⁹.

Смещение может происходить как на уровне физического восприятия (адресат неправильно расслышал или прочитал обозначение А), так и на уровне восприятия психического (адресат правильно расслышал или прочитал обозначение А, но отождествил его с объектом, обозначаемым Б).

Причиной смещения на уровне физического восприятия является тождество или внешнее сходство обозначений А и Б.

Смещение на уровне психического восприятия возможно в случаях, когда различия между обозначениями А и Б воспринимаются как внешнее проявление вариативности обозначаемых объектов. Такова ситуация, например, с использованием в фирменном наименовании того или иного форманта (например, «плюс», «-ин», «-ол», «интернешнл») или иного неохраноспособного обозначения, в том числе указания на сферу или род деятельности (например, «-дент», «фито-», «авто-», «линзинг», «банк», «лингво-»). Обозначение, в состав которого входит один из подобных элементов, может восприниматься как обозначение филиала, дочернего предприятия, новое наименование фирмы после ее реорганизации и т. п. Название товара, в состав которого входит подобный неохраноспособный элемент, может восприниматься как указание на модификацию исходного товара, вызывать представление о единстве происхождения товаров, маркируемых исходным и производным обозначениями.

Установленные в Рекомендациях Роспатента критерии носят специальный характер. Так, при определении степени фонетического (звукового) сходства обозначений необходимо учитывать следующие факторы:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

Все 11 перечисленных признаков дают не менее 211 возможных комбинаций (на самом деле больше, так как не все признаки заведомо бинарны, а такие признаки, как «наличие близких и совпадающих звуков», должны учитываться для каждой пары близких звуков раздельно).

Исключая крайние ситуации (полного совпадения и полного несовпадения по всем признакам), мы имеем по самой скромной оценке 211—2 комбинаций, при которых наблюдается частичное сходство сравниваемых обозначений, причем все это многообразие в конечном счете необходимо свести к двум диаметрально противоположным ответам: «схожи до степени смешения» — «не схожи до степени смешения». О том, каким комбинациям соответствует каждый из двух ответов, в Рекомендации умалчивают. Иными словами, вопрос отдан на откуп экспертной оценке, которая носит специальный лингвистический характер.

Типовые вопросы для лингвистической экспертизы в рамках споров о признании словесных обозначений сходными до степени смешения на примере одного из упомянутых выше дел таковы:

1. Имеется ли звуковое (фонетическое) тождество словесного обозначения «VASHERON», зарегистрированного в качестве товарного знака Российской Федерации по свидетельству № 362861, с компонентом «VACHERON» комбинированного обозначения «VACHERON KONSTANTIN», имеющего международную регистрацию в качестве товарного знака № 436637; если нет, то как можно охарактеризовать их фонетическое сходство и различие?

2. Имеется ли визуальное (графическое) сходство словесного обозначения «VASHERON», зарегистрированного в качестве товарного знака Российской Федерации по свидетельству № 362861, с компонентом «VACHERON» комбинированного обозначения «VACHERON KONSTANTIN», имеющего международную регистрацию в качестве товарного знака № 436637; если да, то как можно охарактеризовать степень указанного графического сходства?

3. Имеется ли смысловое (семантическое) сходство словесного обозначения «VASHERON», зарегистрированного в качестве товарного знака Российской Федерации по свидетельству № 362861, с компонентом «VACHERON» комбинированного обозначения «VACHERON KONSTANTIN», имеющего международную регистрацию в качестве товарного знака № 436637; если да, то как можно охарактеризовать степень указанного семантического сходства?

4. Является ли словесное обозначение «VASHERON», зарегистрированное в качестве товарного знака Российской Федерации по свидетельству № 362861, сходным до степени смешения с комбинированным обозначением «VACHERON KONSTANTIN», имеющим международную регистрацию в качестве товарного знака № 436637¹⁰?

Рене Декарту, французскому философу, математику, физику XVII века, принадлежит образное и точное высказывание, которое мы, эксперты-лингвисты, нередко цитируем в ходе судебных слушаний: «Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений».

Отрадно, что арбитражные суды Российской Федерации постоянно расширяют свое сотрудничество как с государственными, так и негосударственными экспертными учреждениями и организациями для принятия объективных решений по делам, в которых споры сторон напрямую касаются наименований объектов интеллектуальной собственности. ■

¹⁰ Экспертно-лингвистическое исследование по данному делу проводилось Региональной общественной организацией «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам» (ГЛЭДИС) в 2013 году.

⁹ СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2199.