

М.Е. Новичихина, И.А. Стернин

**ЭКСПЕРТИЗА
ТОВАРНОГО ЗНАКА**

**Воронеж
2013**

УДК 881.161.1'37
ББК 81
Н 73

Рецензенты:

канд. эконом. наук, доцент каф. рекламы и дизайна ВГУ

В.Г. Попов,

канд. филол. наук, доцент каф. общего языкознания и стилистики ВГУ

М.С.Саломатина

Новичихина М.Е., Стернин И.А.

Н 73 Экспертиза товарного знака: учебное пособие. – Воронеж:
факультет журналистики ВГУ, 2013. - 98 с.

Пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Экспертиза коммерческой номинации» и включает сжатое изложение основных тем курса, вопросы для повторения и задания для самостоятельной работы, темы рефератов, словарь основных понятий и терминов и список рекомендуемой литературы.

В приложении даны материалы практического характера, в частности, представлены образцы практической экспертизы товарных знаков.

Пособие предназначено для студентов и магистрантов, обучающихся по программам «Психолингвистика и лингвокриминалистика», «Реклама и связи с общественностью», «Регулирование и экспертиза рекламы».

УДК 881.161.1'37
ББК 81

© Новичихина М.Е., Стернин И.А., 2013
© Факультет журналистики ВГУ, 2013

От авторов

Данное учебное пособие посвящено проблеме лингвистической экспертизы товарного знака.

Актуальность обращения к названной проблеме обусловлена тем, что одной из особенностей современного этапа развития рыночных отношений является недобросовестная конкуренция, которая может выражаться в незаконном использовании товарных знаков. При этом используются как словесные обозначения, тождественные товарным знакам, принадлежащим иным лицам, так и сходные с этими товарными знаками до степени смешения. Эти и многие другие спорные моменты становятся поводом для многочисленных судебных разбирательств и, как результат, поводом для проведения лингвистической экспертизы того или иного обозначения.

Данное пособие позволит освоить алгоритм проведения подобной экспертизы.

Несколько слов о структуре пособия. Первую часть пособия составляет теория изучаемого вопроса (темы 1-4). Затем следуют вопросы для повторения и задания для самостоятельной работы, позволяющие закрепить изученный материал, а также темы рефератов. Раздел «Основные понятия и термины» представляет собой словарь, в котором разъясняются основные изученные термины.

В Приложение вошли материалы практического характера: здесь представлен опыт авторов по проведению лингвистической экспертизы коммерческого названия, а также некоторые решения судебных органов по товарным знакам.

М.Е.Новичихиной принадлежит идея пособия и подготовлена основная часть пособия; И.А.Стернину принадлежат разделы 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 и 2.7 Приложения 2.

Тема 1.

Понятие товарного знака

В последнее время как в лингвистической литературе, работах по проблемам коммуникации, так и в юридических изданиях наряду с термином *коммерческая номинация* используется термин *товарный знак*. При этом четкого разделения обсуждаемых понятий не проводится.

Для выявления общего и различного в коммерческом названии и товарном знаке следует обратиться к истории товарных знаков, которая уходит корнями в самые ранние периоды становления человеческой культуры. В период выделения ремесла и зарождения торговли, когда люди начали производить предметы быта не только для личного пользования, но и на продажу, на их изделиях появляются символы, указывающие на принадлежность изделия тому или иному мастеру (ср. точку зрения, согласно которой идея товарного знака появилась в первое десятилетие XX в. в Германии¹).

Действующее законодательство определяет товарный знак как обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц². Аналогичное определение обнаруживается и в лингвистической литературе³. Т.А. Соболева и А. В. Суперанская пишут: «Товарный знак – это особый символ товарной собственности, обозначающий, кому принадлежит исключительное право распоряжаться данным товаром, получать прибыль и нести убытки за поставку некачественного товара»⁴. При этом обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном порядке зарегистрировано.

Термин «товарный знак», используемый в тексте Закона, охватывает две его разновидности: собственно *товарные знаки* и *знаки обслуживания*. Строго говоря, услуга является таким же товаром, предметом договора, как и вещественные объекты. Однако маркировать услугу, которая представляет собой определенную деятельность, невозможно. Поэтому говорят о знаках обслуживания, которые, как правило, используются в различного рода рекламных материалах, украшают оборудование и инвентарь, используемые для оказания услуг.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, становятся активным связующим звеном между изготовителем и потребителем. Для последнего товарный знак — это визитная карточка, символ определенной фирмы или фабрики. Как замечают Т.А. Соболева и А.В. Суперанская, основное

¹ Практическая психология / под ред. М.К.Тутушкиной. – 2-е изд. - С-Пб.: Дидактика Плюс, 1998. – с. 260.

² Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» //www.gk-rf.ru.

³ Москович В.А. Товарные знаки / В.А. Москович // Ономастика / под ред. В.А. Никонова, А.В. Суперанской. - М., 1969. - С. 251 – 259.

⁴ Соболева Т.А. Товарные знаки / Т.А. Соболева, А.В.Суперанская. – М.: Наука, 1986. - с. 15.

назначение товарного знака – отличать товар одного хозяина от товара другого хозяина ⁵. Известный, завоевавший успех у покупателей товарный знак вызывает повышенное доверие, ассоциируется с гарантией высокого качества выпускаемых товаров.

Товарные знаки выполняют функции, сходные с функциями коммерческого названия, в частности, *дифференцирующую, информативную, номинативную, аттрактивную и др.* Однако среди функций товарного знака могут быть выделены и особые функции, демонстрирующие его специфичность – это *охранная и гарантийная функции*.

Охранная функция товарного знака вытекает из исключительного (монопольного) права на его использование, гарантируемого владельцу товарного знака. Эта функция служит для защиты выпускаемой продукции на рынке (особенно на внешнем рынке) и применяется в борьбе против недобросовестной конкуренции.

Гарантийная функция проявляется в безусловном ответственном обещании соответствующего качества товаров.

Общая же функция товарных знаков заключается в том, чтобы позволить отличить конкурентную компанию, услугу или изделие от конкурирующих, т.е. сделать их легко распознаваемыми ⁶.

Товарные знаки могут быть словесными, изобразительными, объемными, комбинированными и др. Они представляют собой оригинальные названия или слова, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т.п.

Словесные товарные знаки называют также прагматонимами. Словесный товарный знак по своей сути ближе всего к названию товара. Однако, в отличие от названия, в качестве товарного знака в настоящее время все чаще используются искусственно образованные слова. Т.А. Соболева и А.В. Суперанская замечают: «Чтобы стать товарным знаком, обозначение должно быть произвольным и носить «фантазийный» характер, т.е., подчиняясь фантазии создателей, резко отличаться по звучанию или употреблению от слов естественного языка» ⁷. Однако авторы не исключают вовлечение в состав товарных знаков естественной лексики живых языков ⁸.

К изобразительным знакам относятся рисунки на самые разнообразные темы. Это могут быть изображения людей, животных, растений, предметов, орнаменты, различные геометрические фигуры.

Объемные товарные знаки представляют собой изображения товарного знака в трех измерениях — длине, высоте и ширине. Предметом оригинального товарного знака может быть либо необычная форма изделия, например, форма мыла, свечи, пилюли и т.д., либо его упаковка, например, оригинальная форма бутылки для напитка или флакона для духов.

Комбинированные словесные знаки представляют собой различные

⁵ Там же, с. 61.

⁶ Практическая психология / под ред. М.К.Тутушкиной. – 2-е изд. - С-Пб.: Дидактика Плюс, 1998. – с. 261.

⁷ Соболева Т.А. Товарные знаки / Т.А. Соболева, А.В.Суперанская. – М.: Наука, 1986. - с. 43 – 44.

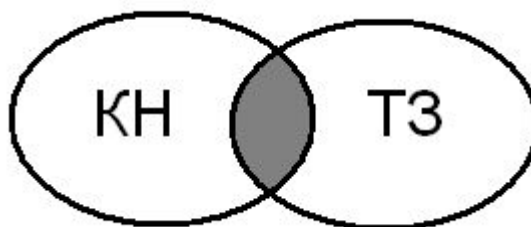
⁸ Там же, с. 72.

сочетания словесных и изобразительных элементов. Это может быть сочетание, комбинация таких элементов, которые сами по себе могут быть зарегистрированы как словесный или как изобразительный знак.

Помимо приведенных видов товарных знаков законодательство допускает к регистрации и другие обозначения товаров и услуг, в частности звуковые, световые, обонятельные и иные. Однако в отечественной практике они широкого распространения еще не получили.

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.

С одной стороны, товарный знак — понятие более широкое, чем название товара, так как может быть не только словесным. С другой стороны (если сопоставлять название товара и словесный товарный знак), обнаруживается, что товарный знак — понятие более узкое, так как (по определению) это зарегистрированное название. Соотношение множества коммерческих названий и множества товарных знаков условно может быть изображено следующим образом:



где КН — это множество коммерческих названий, ТЗ — множество товарных знаков, соответственно, область пересечения множеств (заштрихованная зона) — это словесные товарные знаки

Таким образом, определенная связь между названием товара и словесным товарным знаком существует. Однако товарный знак — понятие скорее юридическое, нежели лингвистическое. Не случайно, как показано выше, функциями товарного знака оказываются охранная и гарантийная. «Товарные знаки ... это совершенно особая, сложившаяся достаточно поздно ... категория собственных имен, вызванная к жизни экономической необходимостью (и в силу этого регулируемая экономическими и юридическими постановлениями) ⁹.

Оставляя юридические проблемы вне подробного рассмотрения, заметим, что с коммуникативно-языковой точки зрения целесообразнее говорить именно о названии товара во всем его многообразии.

В связи с обсуждаемой нами проблемой нельзя не коснуться еще одного понятия, достаточно часто используемого как в специальной литературе, так и на бытовом уровне — понятия *торговая марка*. При этом, в первую очередь, следует выявить его соотношение с понятием *товарный знак*. В ряде случаев они отождествляются, в других же — рассматриваются как несовпадающие. Весьма показательна в этом отношении точка зрения Е.Л.

⁹ Там же, с. 66.

Головлевой¹⁰, которая, оперируя тремя понятиями (товарный знак, торговый знак и торговая марка), понимает товарный знак традиционно (в соответствии с текстом части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации), а торговую марку сближает с брендом, что видится нам не вполне корректным. Истоки разграничения обсуждаемых понятий лежат в особенностях (в частности, в вариантах) перевода на русский язык англоязычного *trade mark* (*trademark*). Кстати, в зарубежной практике мы сталкиваемся лишь с этим термином. Думается поэтому, что обсуждаемые термины имеют одно и то же смысловое наполнение, однако юридически более правомерным оказывается термин *товарный знак*, использующийся в тексте Гражданского кодекса. Можно лишь согласиться с представлением И.В. Крюковой, трактующей торговую марку как товарный знак, служащий для обозначения не одного, а всех товаров данной фирмы¹¹. Предлагаемая дифференциация, с нашей точки зрения, вполне уместна, однако реально она обнаруживает скорее тождество, нежели различие обсуждаемых терминов.

Тема 2.

Функционирование товарного знака

Основными этапами «жизни» товарного знака можно считать следующие: регистрация товарного знака, собственно функционирование товарного знака, аннулирование товарного знака.

Итак, функционирование товарного знака начинается с акта его регистрации.

В соответствии со Статьей 1480 Части 4 ГК РФ¹² Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 Кодекса.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Это свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В ряде случаев организация, подавшая заявку на регистрацию товарного знака, может получить отказ в соответствующей регистрации.

В соответствии со Статьей 1483 Части 4 ГК РФ:

¹⁰ Головлева Е.Л. Торговая марка: Теория и практика управления / Е.Л. Головлева. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 160с.

¹¹ Крюкова И.В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности: Дис. ... докт. филол. наук / И.В. Крюкова. - Волгоград, 2004. - с. 5.

¹² Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» //www.gk-rf.ru.

1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

2. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:

- 1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;
- 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;
- 4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 настоящего пункта.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

4. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками,

без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

5. В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

7. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Гражданским Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых

селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

10. По основаниям, предусмотренным в настоящей статье, правовая охрана также не предоставляется обозначениям, признаваемым товарными знаками в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Как уже отмечалось в начале параграфа, следующим этапом «жизни» товарного знака становится собственно функционирование товарного знака. При этом совершенно очевидно, что различительная способность товарного знака неодинакова на разных стадиях. Проследим динамику различительной способности товарного знака.

Начальная стадия «жизни» товарного знака характеризуется относительно невысокой различительной способностью: товарный знак уже зарегистрирован в установленном порядке, однако он еще недостаточно известен потенциальному потребителю. Постепенно различительная способность товарного знака повышается, и следующей стадией различительной способности становится стадия так называемого общеизвестного товарного знака.

К общеизвестным товарным знакам относятся те знаки, которые в результате их использования приобрели такую высокую степень различительной способности, что потребители стали воспринимать их не только как обозначения товаров, обладающих определенными потребительскими свойствами, но и как знаки, принадлежащие определенному лицу. Т.е. общеизвестные знаки приобретают неразрывную связь как с товарами (услугами), так и с их владельцами. Совершенно очевидно, что достичь такой различительной способности в условиях огромного количества однородных товаров, выпускаемых разными производителями, нелегко.

Признание товарного знака общеизвестным осуществляется Роспатентом. В настоящее время к категории общеизвестных причислены, например, такие товарные знаки как «Известия», «Ява», «Арарат» и др.

Стадия общеизвестного товарного знака становится своеобразным «пиком» его различительной способности. Нередки случаи, когда дифференциальный максимум сменяется далее уменьшением различительного потенциала. Именно такую картину мы наблюдаем в случае названий, вошедших во всеобщее употребление как наименования видов товаров. При этом общеизвестный товарный знак и знак, вошедший во всеобщее употребление, – это принципиально несовпадающие понятия.

В последнем случае мы имеем дело с названиями, которые, обладая изначально высоким различительным потенциалом, в силу длительного их использования различными лицами, стали восприниматься потребителями как наименования видов товаров. К числу подобных названий могут быть отнесены: «Ксерокс», «Лавсан», «Термос», «Газель», «Шампанское», «Коньяк», «Грамофон», «Магнитофон», «Эскалатор», «Рубероид», «Джип» и др. Например, товарный знак «Лавсан» изначально был образован из первых букв названия ЛАборатории Высокомолекулярных Соединений Академии Наук, получившей это синтетическое волокно, однако эта связь в процессе функционирования товарного знака была утрачена – в настоящий момент лавсан воспринимается потенциальным потребителем как вид ткани. Подобное возможно и с иностранными товарными знаками – например, немецкий товарный знак «Хельга», изначально обозначающий определенный тип шкафа, выпускаемый определенной фирмой, стал впоследствии использоваться в качестве обозначения любого шкафа такого типа. Товарный знак «Джип» (Jeep), обозначающий существующую и сегодня конкретную американскую компанию, выпускающую автомобили-внедорожники с характерным написанием на капоте, в обиходе используется для обозначения вообще любых высокопроходимых легковых машин.

Таким образом, видим, что максимальной различительной способности товарный знак достигает на стадии общеизвестного товарного знака, минимум различения приходится как на этап «вхождения в жизнь» (и это связано с недостаточной известностью товарного знака), так и на этап всеобщего употребления как наименования вида товара – однако в этом случае известность товарного знака максимальна.

Надо заметить, что создатели коммерческих имен, в частности, товарных знаков, предпринимают ряд усилий, препятствующих превращению подобных имен в общеупотребительные. Одним из таких путей называют использование кавычек при написании имени⁵. Однако использование коммерческих названий в живой речи в процессе коммуникации сводит это усилие на нет. Например, «навязываемые» официальной рекламой тексты типа «Живи с СОСА СОЛА» в бытовом общении закономерно озвучиваются как «Живи с Кока Колой». Именно употребление имен в реальном общении потребителей товаров и услуг (в частности, попытка их склонения) становится одной из причин их апеллятивизации.

Коммерческие названия, зарегистрированные в качестве товарных знаков, и перешедшие позже в разряд нарицательных перестают выполнять одну из основных функций товарных знаков – дифференцирующую, именно это и становится причиной их аннулирования.

Подобное аннулирование осуществляется в соответствии со Статьей 1514 Части 4 ГК РФ (Прекращение правовой охраны товарного знака) на основании принятого заявления заинтересованного лица: принимается решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (как обозначения, вошедшее во всеобщее употребление).

Тема 3.

Проведение лингвистической экспертизы товарного знака

Лингвистическая экспертиза товарных знаков проводится обычно при регистрации товарного знака, при оспаривании в судебном порядке отказа в его регистрации, а также в случае нарушения прав на уже зарегистрированный товарный знак. Во все этих случаях мы имеем дело с экспертизой по установлению сходства обозначений до степени смешения.

В настоящее время правовая база для проведения экспертизы в области товарных знаков включает:

- Гражданский Кодекс РФ, часть четвертая (принят Государственной Думой 24 ноября 2006 г., одобрен Советом Федерации 8 декабря 2006 г., Российская газета, N 289, 22 декабря 2006 г., вст. в силу с 1 января 2008 г.);
- правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарег. в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. № 4322. – М., 2003 г.);
- Международные документы:
 - Договор о законах по товарным знакам;
 - Инструкция к Договору о законах по товарным знакам;
 - Мадридская система регистрации товарных знаков;
 - Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В дополнение эксперты достаточно часто применяют для толкования вышеуказанных нормативных актов следующие документы:

- Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. Приказом N 39 Роспатента от 23 марта 2001 года);
- Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания (утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г.).

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ ¹³ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В связи с тем, что функции по государственной регистрации товарных знаков возложены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), данная организация разработала критерии для установления сходства товарных знаков до степени смешения. Эти критерии используются как при проведении государственной экспертизы при вынесении решения о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака, так и при последующих оспариваниях этого решения.

Эти критерии представлены в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания. Согласно п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Заметим, что для установления принципиальной возможности смешения товаров необходимо, в первую очередь, оценить степень однородности товаров, в отношении которых сравниваемые обозначения используются. Под однородными товарами и услугами следует понимать товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду.

Согласно действующему законодательству товары и услуги, классифицируются в соответствии с указанными в Международной классификации товаров и услуг классами (МКТУ). Действующая редакция МКТУ содержит 45 классов товаров и услуг. При этом каждый класс МКТУ состоит из множества разнородных групп (родовых понятий) товаров.

Во многих случаях однородность товаров очевидна: так, например, сметана и кефир, бесспорно, являются однородными товарами. Но в некоторых случаях эксперту приходится обосновывать свою позицию по отнесению сопоставляемых товаров к разряду однородных. Например, совсем не очевидным является однородность таких товаров, как пиво и другие алкогольные напитки, пельмени и мучные изделия, одежда и пошив одежды и т.п.

После установления однородности товаров или услуг эксперт проводит сопоставительный анализ обозначений на предмет сходства.

При определении сходства обозначений исследуются: звуковое (фонетические), графическое (визуальное), ассоциативное и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость

¹³ Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» //www.gk-rf.ru.

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с п. 14.4.2.2 Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Ассоциативное сходство определяется на основании признаков:

- совпадение ассоциаций вызываемых данным обозначением у потребителя.

Смысловое сходство определяют на основании признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Заметим, что все перечисленные признаки могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании исследования сравниваемых обозначений по вышеуказанным критериям, эксперт делает вывод о наличии или отсутствии сходства до степени смешения обозначений потребителями.

Тема 4.

Методы, используемые в процессе лингвистической экспертизы товарного знака

Особую актуальность в наши дни приобретает разработка и реализация методов лингвистической экспертизы товарного знака.

В настоящее время для выявления ассоциативного сходства/несходства коммерческих обозначений активно используется так называемый ассоциативный метод (или метод свободных ассоциаций).

Опишем названный метод.

Прежде всего, заметим, что восприятие коммерческого наименования носителем языка в значительной степени зависит от тех ассоциативных связей, которые актуализируются данным наименованием в сознании человека.

Ценность метода ассоциативного эксперимента состоит в том, что роль испытуемого в нем сходна с ролью слушающего при восприятии лексической единицы.

Требования, предъявляемые к проведению массового ассоциативного эксперимента, сформулированы, например, в работе Ю. Н. Караулова¹⁴. Ассоциативный эксперимент осуществляется с привлечением испытуемых — носителей языка, потребителей товаров и услуг. Обычно в ходе ассоциативного эксперимента испытуемым предлагают перечень слов-стимулов (в нашем случае — коммерческих названий, товарных знаков) и инструкцию типа: «Просим Вас указать слова-ассоциации, вызванные данным словом». Тот факт, что слова-стимулы представляют собой коммерческие названия, испытуемым не сообщается. Результаты ассоциативного эксперимента статистически обрабатываются и представляются далее в следующем виде: а) слово-стимул; б) количество информантов, опрошенных по данному стимулу; в) слова-реакции в порядке убывания частотности (с указанием этой частотности); г) количество отказов (т.е. число информантов, не давших реакцию на данный стимул). Равночастотные ассоциации обычно даются в алфавитном порядке.

Приведем пример результатов ассоциативного эксперимента:

КАРАНДАШ 65 – ручка 18, простой 10, бумага 4, цветной 3, острый 2, рисунок 2, тупой 2, чертеж 2, графит 1, дерево 1, деревянный 1, для черчения 1, зеленый 1, красный 1, книга 1, косметический 1, картина 1, пенал 1, резинка 1, рисование 1, сломан 1, стержень 1, стиралка 1, твердый 1, толстый 1, упал 1, цвет 1; отказ – 1.

Приведенный пример показывает, что, по слову-стимулу «карандаш» опрошено 65 человек, из них 18 предложили реакцию «ручка», 10 человек – реакцию «простой», 4 – «бумага» и т.д. Один из опрошенных не предложил никаких ассоциаций к исследуемому слову-стимулу.

¹⁴ Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка / Ю.Н. Караулов. - М., 1993. - с. 316—317.

Как показывают результаты, некоторая часть ассоциаций носит случайный характер. Можно предположить, что это ассоциации, порождаемые определенной ситуацией и исчезающие при ее изменении. Большая же часть ассоциаций носит устойчивый характер.

Результаты ассоциативного эксперимента со словами-потенциально сходными названиями позволяют рассчитать так называемый коэффициент ассоциативного сходства исследуемых названий.

Коэффициент ассоциативного сходства (КАС) может быть определен как отношение количества респондентов, предложивших сходные ассоциации, к общему числу опрошенных, выраженное в процентах. При этом (для обеспечения надежности результата) к сходным ассоциациям обычно относятся не только абсолютно совпадающие, но и близкие реакции.

Выносить заключение об ассоциативном сходстве до степени смешения можно лишь в тех случаях, когда коэффициент ассоциативного сходства заметно превышает 50%.

Примеры расчета коэффициента ассоциативного сходства даны в Приложении 2 и Приложении 3.

Другим психолингвистическим методом, который может использоваться при определении сходства/несходства коммерческих обозначений, является метод фоносемантического анализа. Данный метод позволяет исследовать звуковое сходство/несходство коммерческих обозначений.

Опишем основы и суть этого метода.

При этом заметим, что в современной психолингвистике уделяется большое внимание исследованиям т.н. фонетического значения. Впервые эти значения с помощью опроса большой аудитории стал устанавливать американец Чарльз Осгуд. Для русского языка эти значения в своё время определил А.П. Журавлёв¹⁵. Им было установлено фоносемантическое значение каждого звука русской речи. Автор с помощью опроса многотысячной аудитории определил качественные характеристики каждого звука русской речи, а именно каким он является по следующим шкалам:

хороший - плохой,
 красивый - отталкивающий,
 радостный - печальный,
 светлый - темный,
 легкий - тяжелый,
 безопасный - страшный,
 добрый - злой,
 простой - сложный,
 гладкий - шероховатый,
 округлый - угловатый,
 большой - маленький,
 грубый - нежный,

¹⁵ Журавлев А.П. Фонетическое значение / А.П. Журавлев. - Л.: Изд-во Ленинград. Гос. ун-та, 1974. - 160 с.

мужественный - женственный,
 сильный - слабый,
 холодный - горячий,
 величественный - низменный,
 громкий - тихий,
 могучий - хилый,
 веселый - грустный,
 яркий - тусклый,
 подвижный - медлительный,
 быстрый - медленный,
 активный - пассивный.

Каждое слово состоит из комплекса звуков и, естественно, что для оценки воздействия на человека слова как звукового комплекса необходимо определить общее фоносемантическое значение составляющих данное слово звуков по всем шкалам. В настоящее время существует компьютерной программа фоносемантического анализа, в основе которой лежит методика А.П.Журавлева.

Продемонстрируем использование методики фоносемантического анализа применительно к названиям «HELMAR» и «HELMAN» (ниже приведены данные в таком порядке: анализируемое слово, соответствующие значимые признаки).

HELMAR: *плохой, маленький, женственный, пассивный, сложный, слабый, горячий, отталкивающий, шероховатый, страшный, низменный, тусклый, печальный, тихий, трусливый, хилый.*

HELMAN: *плохой, маленький, женственный, пассивный, сложный, слабый, горячий, медленный, отталкивающий, шероховатый, страшный, низменный, тусклый, печальный, тихий, короткий, трусливый, хилый.*

Сопоставление фоносемантического облика исследуемых единиц осуществляется путем расчета т.н. коэффициента фоносемантического сходства. Для названий с тождественным количеством фоносемантических признаков коэффициент фоносемантического сходства определяется как отношение числа совпадающих фоносемантических признаков к общему числу признаков, выраженное в процентах. Для единиц, имеющих нетождественное количество фоносемантических признаков, коэффициент фоносемантического сходства определяется как удвоенное отношение числа совпадающих фоносемантических признаков к общему числу признаков в обоих сопоставляемых элементах, выраженное в процентах.

В рассмотренном примере коэффициент фоносемантического сходства составит 94 %. Данный результат позволяет сформулировать вывод о сходстве исследуемых обозначений до степени смешения в звуковом отношении.

Интересно сопоставить полученные данные и рассчитанный коэффициент фоносемантического сходства с результатами анализа звукового состава обозначений и так называемым коэффициентом звукового сходства (см. Приложение 2). Обращает на себя внимание тот факт, что разброс между

коэффициентом фоносемантического сходства и коэффициентом звукового сходства не превышает 10 %, что свидетельствует о достаточно высокой корреляции результатов и о возможности рассматривать соответствующие исследования как взаимодополняющие.

Вопросы для повторения и задания для самостоятельной работы

1. Что такое коммерческая номинация?
2. Чем отличаются понятия «коммерческая номинация» и «товарный знак»?
3. В чем состоят сходство и различие функций коммерческой номинации и товарного знака.
4. Какая функция товарного знака служит для защиты выпускаемой продукции на рынке?
5. Какими документами регламентируется создание и функционирование товарного знака?
6. Чем отличаются общеизвестный товарный знак и товарный знак, вошедший во всеобщее употребление?
7. Назовите известные Вам случаи изменения коммерческого названия (так называемого ренейминга). Как Вы полагаете, какими причинами это обусловлено?
8. Кто такой правообладатель товарного знака?
9. Что значит охраноспособность товарного знака?
10. Что такое письмо-согласие на регистрацию товарного знака? Кто и в каких случаях составляет такое письмо?
11. Как вы понимаете слова «приоритет товарного знака»?
12. Что такое свидетельство на товарный знак?
13. В каких случаях проставляется предупредительная маркировка товарного знака? Что это такое?
14. В каких случаях аннулируется товарный знак?
15. Воспользовавшись материалом официального сайта Роспатента, ознакомьтесь с правилами и порядком аннулирования товарных знаков.
16. Воспользовавшись материалом официального сайта Роспатента, ознакомьтесь с условиями регистрации товарного знака. С чем связаны основные причины отказа в регистрации товарного знака?
17. Подготовьте лингвистическую экспертизу на сходство до степени смешения коммерческих названий «Монте Россо» и «Монте Росси».
18. Подготовьте лингвистическую экспертизу на сходство до степени смешения коммерческих названий «Цифроград» и «Цифросити».
19. Подготовьте лингвистическую экспертизу на сходство до степени смешения коммерческих названий «Робин Бобин» и «Робин Сдобин».
20. Подготовьте лингвистическую экспертизу на сходство до степени

смешения коммерческих названий «Цельс» и «Цельс+».

21. Подготовьте лингвистическую экспертизу на сходство до степени смешения коммерческих названий «Библиоглобус» и «Библиосфера».

22. Подготовьте лингвистическую экспертизу на сходство до степени смешения коммерческих названий «Milavitsa» и «Milavts».

23. Подготовьте лингвистическую экспертизу на сходство до степени смешения коммерческих названий «Джинс Сити» и «Джинс Маркет».

24. Подготовьте лингвистическую экспертизу на сходство до степени смешения коммерческих названий «Tide» и «Taid».

Темы рефератов

1. Регистрация товарного знака.
2. Виды экспертизы товарных знаков.
3. Судебные споры, связанные с товарными знаками.
4. Юридические причины ренейминга.
5. Динамика различительной способности товарного знака.
6. Функции товарных знаков.
7. Аннулирование товарных знаков.
8. Правовая охрана товарных знаков.
9. Экспертиза стоимости товарного знака.
10. Деятельность Роспатента.
11. История общеизвестных товарных знаков.
12. Процедура признания товарного знака общеизвестным.
13. Оформление заявки на регистрацию товарного знака.
14. Структура Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
15. Международные соглашения, касающиеся регистрации и охраны товарных знаков.
16. Специфика международной регистрации товарных знаков.

Основные понятия и термины

Аннулирование товарного знака – прекращение правовой охраны товарного знака.

Гарантийная функция товарного знака – одна из функций товарного знака, заключающаяся в гарантировании соответствующего качества товаров.

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания – официальный перечень зарегистрированных Роспатентом товарных знаков и знаков обслуживания.

Коммерческая номинация - языковая номинация учреждений и товаров, преследующая коммерческие цели и ориентированная на получение прибыли.

Коэффициент ассоциативного сходства – количественный показатель степени ассоциативного сходства исследуемых товарных знаков; может быть определен в ходе реализации ассоциативного метода как отношение количества респондентов, предложивших сходные ассоциации к анализируемым обозначениям, к общему числу опрошенных, выраженное в процентах.

Коэффициент звукового сходства - количественный показатель степени звукового сходства исследуемых товарных знаков; определяется как отношение числа совпадающих звуков к общему числу звуков, выраженное в процентах.

Метод ассоциативного эксперимента - один из психолингвистических методов, в ходе реализации которого фиксируются ассоциации испытуемых на предлагаемое слово-стимул; метод может быть использован при определении ассоциативного соответствия коммерческого названия.

Метод фоносемантического анализа - один из психолингвистических методов, представляющий собой реализацию алгоритма оценки фонетического воздействия на человека тех или иных слов русского языка; теория такого воздействия для русского языка была разработана в середине 70-х годов доктором филологических наук А.П.Журавлевым. Метод может быть использован при определении фонетической привлекательности коммерческого названия.

Неработающий товарный знак - товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке, но не используемый правообладателем в коммерческих целях в силу разного рода объективных и субъективных причин.

Номинация - образование языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, иными словами, называние, именованье, присвоение имени, процесс наименования.

Общеизвестный товарный знак - знак, который в результате его использования приобрел такую высокую степень различительной способности, что потребители стали воспринимать его не только как

обозначение товаров, обладающих определенными потребительскими свойствами, но и как знак, принадлежащие определенному лицу.

Охранная функция товарного знака - одна из функций товарного знака, вытекающая из исключительного (монопольного) права на его использование, гарантируемого владельцу товарного знака. Эта функция служит для защиты выпускаемой продукции на рынке (особенно на внешнем рынке) и применяется в борьбе против недобросовестной конкуренции.

Охраноспособность товарного знака – это принципиальная возможность его регистрации в качестве товарного знака, а именно - удовлетворение установленным в законодательстве условиям регистрации товарного знака, как то - способность отличать товары и услуги, не быть ложным, не вводить в заблуждение относительно товара, услуги или их изготовителя/исполнителя, не противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, не состоять только из официального наименования или изображения особо ценных объектов всемирного культурного наследия и культурного наследия России, государственных гербов, флагов и эмблем, официальных названий государств, сокращенных или полных наименований международных межправительственных организаций, официальных контрольных, гарантийных и пробирных клейм, печатей, наград и других знаков отличия или сходных с ними до степени смешения, не состоять только из наименования места происхождения товара или географических указаний, идентифицирующих алкогольные напитки.

Письмо-согласие на регистрацию товарного знака – документ, содержащий согласие правообладателя ранее зарегистрированного или заявленного на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения с заявленным позднее на имя другого лица товарным знаком, на регистрацию и использование этим лицом заявленного знака в отношении товаров/услуг, однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован или заявлен более ранний знак.

Правообладатель товарного знака – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, на имя которых зарегистрирован товарный знак.

Прагматоним - словесный товарный знак.

Предупредительная маркировка товарного знака – проставляемое рядом с зарегистрированным товарным знаком предупреждение в виде буквы «R» в окружности - ®, словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», которые указывают на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

Приоритет товарного знака - преимущественное право заявителя на получение охраны товарного знака по отношению к другому заявителю, обусловленное более ранней датой совершения действия, предусмотренного законодательством.

Роспатент - федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Свидетельство на товарный знак – это документ, удостоверяющий приоритет зарегистрированного в государственном Реестре товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг.

Товарный знак - обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

Товарный знак, вошедший во всеобщее употребление - товарный знак, который стал восприниматься потребителями как наименование вида товаров.

Торговая марка – 1. то же самое, что и товарный знак. 2. товарный знак, служащий для обозначения не одного, а всех товаров данной фирмы.

Литература

1. Гали Б. Бренд: рождение имени. Энциклопедия / пер. с фр. Е.А. Макаровой / Б.Гали. – М. : Этерна; Палимпсест, 2007. – С. 198
2. Головлева Е.Л. Торговая марка: Теория и практика управления / Е.Л. Головлева. - М.: Аспект Пресс, 2005. – 160с.
3. Журавлев А.П. Фонетическое значение / А.П. Журавлев. - Л.: Изд-во Ленинград. Гос. ун-та, 1974. – 160 с.
4. Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка / Ю.Н. Караулов. - М., 1993.
5. Крюкова И.В. Типы ассоциативных реакций при восприятии коммерческих номенов / И.В. Крюкова // Методы современной коммуникации. – Вып 1. - М., 2003. - С. 119 – 127.
6. Крюкова И.В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности: Дис. ... докт. филол. наук / И.В. Крюкова. - Волгоград, 2004. – 360 с.
7. Москович В.А. Товарные знаки / В.А. Москович // Ономастика / под ред. В.А. Никонова, А.В. Суперанской. - М., 1969. - С. 251 – 259.
8. Новичихина М.Е. Коммерческая номинация: Монография / М.Е. Новичихина. – Воронеж: Изд-во Воронежск. Ун-та, 2003. – 191 с.
9. Новичихина М.Е. Как вы фирму назовете.../ М.Е. Новичихина. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 160 с.
10. Новичихина М.Е. Коммерческая номинация / М.Е. Новичихина // Задачник по PR: учеб. пособие / под ред. М.Е. Новичихиной. – Воронеж, 2011. – С. 85– 91.
11. Новичихина М.Е. Проблемы изучения коммерческой номинации / М.Е. Новичихина. – Воронеж, 2012. – 108 с.
12. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская. - М.: Наука, 1978. – 198 с.
13. Практическая психология / под ред. М.К.Тутушкиной. – 2-е изд. - С-Пб.: Дидактика Плюс, 1998. – 336 с.

14. Соболева Т.А. Товарные знаки / Т.А. Соболева, А.В.Суперанская. – М.: Наука, 1986. - 171 с.
15. Товарный знак. Имя, которое мы выбираем / под ред. Г.В. Шаталова – Воронеж, 2006. – 119 с.
16. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» //www.gk-rf.ru.

Приложения

Приложение 1. Судебные споры, связанные с известными товарными знаками

1. Шоколад «Аленка»

Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", выпускающая шоколад под названием «Аленка», требовала взыскать компенсацию в размере более 310 миллионов рублей с кондитерской фабрики "Славянка" (Белгородская область) за нарушение исключительных прав на товарный знак.

"Славянка" выпускала шоколад под названием «Алина» в упаковке, выполненной в аналогичной цветовой гамме и с изображением девочки, как установили суды, "в похожем цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка".

Спор дошел до Высшего арбитражного суда РФ и был отправлен на новое рассмотрение в первую инстанцию. Там длившееся два с половиной года разбирательство завершилось подписанием мирового соглашения: "Славянка" обязалась прекратить выпуск шоколада в спорном оформлении и выплатить истцу 15 миллионов рублей. В свою очередь "Красный Октябрь" отказался от взыскания остальных 37 миллионов рублей компенсации, рассчитанной судом.

2. Товарный знак «Спартак»

Общественная организация "Международное физкультурно-спортивное общество (МФСО) "Спартак" имени Н.П.Старостина» требовала запретить футбольному клубу "Спартак" использование словесного обозначения «Спартак» в отношении класса товаров "вымпелы, спортивная одежда, значки". В случае удовлетворения иска один из самых популярных российских клубов был бы лишен возможности выпускать атрибутику и спортивную форму со своим названием.

Однако арбитражи всех четырех инстанций требования отклонили. Суды установили, что МФСО "Спартак" принадлежат права на товарный знак «Спартак», однако неисключительное право использования бренда было передано им по лицензионному договору региональной общественной

организации "Футбольный клуб "Спартак-Москва", которая в свою очередь заключила непосредственно с ФК «Спартак» сублицензионный договор, действующий до 2017 года. Соответственно, суды не обнаружили незаконного использования бренда футбольным клубом.

Одновременно МФСО "Спартак" требует от Роспатента отменить регистрацию на ФК "Спартак" товарного знака «Спартак» для большого количества товаров и услуг, в том числе таких, как проведение спортивных соревнований. Это разбирательство в настоящее время продолжается – идет второй круг, дело находится в апелляционной инстанции.

3. Шампанское «Kristal»

Роспатент в 2008 году по заявлению федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" прекратил правовую охрану в России товарного знака «Cristal», принадлежащего французской компании «Champagne Louis Roederer». Под этим названием выпускается и до 2010 года ввозилось в Россию элитное шампанское, созданное по заказу российского императора Николая II.

Роспатент согласился с доводами "Союзплодоимпорта" о том, что бренд «Cristal» схож до степени смешения с товарным знаком заявителя «Kristal», под которым выпускается водка.

«Champagne Louis Roederer» оспорила выводы Роспатента, и суды трех инстанций поддержали французскую компанию, указав, что "Союзплодоимпорт", оспаривая регистрацию бренда «Cristal» в Роспатенте, пропустил срок исковой давности. Однако Высший арбитражный суд в марте 2011 года отменил все решения в пользу французов и направил дело на новое рассмотрение. По мнению ВАС, нижестоящие суды неправильно определили дату начала течения срока исковой давности.

Арбитраж Москвы в марте 2012 года разрешил спор между «Champagne Louis Roederer» и Роспатентом в пользу ведомства. Это последнее решение пока не обжаловано. Компания поставки шампанского в Россию прекратила.

3. Водка "Володя и медведи"

Роспатент отказал подмосковному ООО «Роялти» в регистрации товарного знака «Володя и медведи» для класса алкогольных напитков, в том числе водки. По мнению ведомства, регистрация "наносит ущерб имиджу и интересам государства, а также противоречит общественным интересам", поскольку может вызвать у потребителя ассоциации с экс-президентом РФ Владимиром Путиным, действующим на тот момент президентом Дмитрием Медведевым и партией «Единая Россия», символом которой является медведь.

Компания обжаловала решение Роспатента в арбитраже, и суды трех инстанций признали действия патентного ведомства незаконными. Постановление кассационного суда по делу было вынесено в марте 2012 г. Выводы судов могут быть обжалованы еще в Высший арбитражный суд. Но

пока во исполнение вступившего в силу решения суда Роспатент зарегистрировал товарный знак «Володя и медведи» на имя ООО «Роялти».

4. Товарные знаки "Газеты.ру"

Электронное издание «Газета.ру» не смогло добиться в Роспатенте регистрации на свое имя товарных знаков «gazeta.ru», «газета.ру» и «газета.ru», несмотря на то, что много лет использует это название.

Роспатент мотивировал отказ регистрировать названия тем, что данные обозначения состоят из неохраемых элементов и не обладают различительной способностью. ЗАО «Газета.ру», учредитель электронного СМИ, обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлениями об отмене решений патентного ведомства.

Суды трех инстанций отклонили иски, указав, что товарные знаки, которые хочет зарегистрировать «Газета.ру», сходны до степени смешения с товарным знаком «Газета», зарегистрированным ранее на имя АНО «Редакция Ежедневной газеты».

В Высший арбитражный суд компания-заявитель не обращалась.

5. Коньячный бренд "Московский"/Moskovskiy

Французская компания «Sci des Broix», которая в 2005 году зарегистрировала во Франции обозначения «Московский» и «Moskovskiy» для класса товаров "алкогольные напитки", обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении прав ФКП «Союзплодоимпорт» на эти товарные знаки в России в связи с их неиспользованием в течение более трех лет.

Роспатент согласился с доводами заявителя, после чего решение патентного ведомства было обжаловано "Союзплодоимпортом" в суде. Однако суды трех инстанций отклонили иск.

Суды установили, что сам "Союзплодоимпорт" алкогольную продукцию не выпускает, а Московский винно-коньячный завод «КиН», выпускающий коньяк «Московский» по лицензионному договору, фактически использует другой товарный знак (этикетку) для маркировки своей продукции, выплачивая "Союзплодоимпорту" роялти лишь за использование охраняемого словесного элемента «Московский»/«Moskovskiy».

Высший арбитражный суд, куда обратился "Союзплодоимпорт" за пересмотром решений по делу, согласился с выводами нижестоящих судов.

Интересно, что сам МВКЗ «КиН» также добивался досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «Московский»/«Moskovskiy», но и в Роспатенте, и в судах ему отказали.

6. Конфеты «Raffaello» и «Ferrero Rocher»

Большую известность приобрел спор по защите прав на внешний вид конфет «Raffaello». Компания «Soremartek S.A.» (входит в итальянскую группу компаний «Ferrero») зарегистрировала на свое имя товарный знак, представляющий собой реалистичное изображение (фотографию) конфеты

шарообразной формы белого цвета с неровной поверхностью – в обсыпке из кокосовой стружки.

В 2007 году «Soremartek» подала в арбитраж Москвы иск о нарушении исключительного права на этот товарный знак. Ответчиками выступили петербургская компания «Ландрин», производившая одноименные конфеты круглой формы, сходные с «Raffaello», и московская торговая фирма «Чакуба». В итоге судебных разбирательств все четыре инстанции арбитражной системы подтвердили исключительное право «Ferregero» на товарный знак «Raffaello» и обязали ответчиков прекратить производство и продажу своих конфет.

В 2010 году аналогичное разбирательство группа «Ferregero» вела с московской кондитерской фабрикой «Победа» из-за конфет, похожих на «Ferregero Rocher». Спор закончился мировым соглашением, по условиям которого фабрика обязалась изменить дизайн упаковки конфет «Победа вкуса. Трюфели кофе Мокка с марципаном».

7. Права на товарный знак «Sex and the City»

Бренд «Sex and the City» получил широкую популярность благодаря сериалу, созданному по мотивам одноименной книги. В России он выходил под названием "Секс в большом городе".

С 2007 года журнал под названием «Sex and the City» в России выпускала издательская группа «Парлан». В 2010 году «Парлан» попытался зарегистрировать права на бренд «Sex and the City» в семи классах Международной классификации товаров и услуг, в том числе «печатная продукция», но Роспатент отказался удовлетворить заявку, сославшись на то, что правами на обозначение обладает американский кабельный канал Home Box Office Inc – производитель телесериала.

В декабре 2010 года решение Роспатента подтвердил Арбитражный суд Москвы, а затем и апелляционная инстанция. В мае 2011 года издательская группа «Парлан» продала «ARTCOM Media» права на издание «Sex and the City». С октября 2011 года журнал издается под названием «SnC».

8. Товарный знак «Luxoil»

Летом 2007 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ОАО «ЛУКОЙЛ» и постановил аннулировать товарный знак «Luxoil», принадлежащий ООО «Компания Люксоил», сходный до степени смешения с товарным знаком «ЛУКОЙЛ». Этому решению предшествовали не только длительные судебные разбирательства, но и ряд экспертиз. Так, Палата по патентным спорам исследовала все факторы схожести. Было установлено, что визуальное впечатление у товарных знаков разное, по фонетическому признаку было установлено, что некоторое сходство в товарных знаках имеется, а по семантическому фактору анализ товарных знаков не проводился, так как они являются фантазийными обозначениями. Кроме этого, Роспатент предоставил данные, что основной сегмент рынка не путает товарные знаки «ЛУКОЙЛ» и «Luxoil». В итоге, для того чтобы доказать

правомерность возмущения ЛУКОЙЛа, было проведено социологическое исследование. Цель его – понять, действительно ли эти товарные знаки настолько между собой схожи, что потребители способны их спутать. Опрос показал, что действительно, до 27% водителей путают масла ЛУКОЙЛа и продукцию Люксоила. Только после проведения этого исследования окончательную победу одержал «ЛУКОЙЛ».

9. Товарный знак «Вальс - Бостон»

Арбитражный суд Москвы назначил на сентябрь 2012 г. предварительные слушания по иску известного барда Александра Розенбаума, который требует досрочно прекратить правовую охрану в России товарного знака «Вальс-Бостон», под которым выпускалась водка.

Ответчиком по иску является зарегистрированная в Гибралтаре компания «Кэннон Инвестментс Лимитед», на которую оформлены товарные знаки обанкротившейся водочной компании «Веда», в том числе товарный знак «Вальс-Бостон» (так называется одна из известных песен барда). Розенбаум обратился в суд, так как перестал получать авторские отчисления за товарный знак.

А. Розенбаум в 2002 году заключил авторский договор с крупным производителем водки группой «Веда», по которому получал отчисления за использование товарного знака «Вальс-Бостон». Поскольку с 2008 года отчисления перестали поступать, Розенбаум решил потребовать прекращения правовой охраны товарного знака.

10. Товарный знак «Белочка»

Продолжается противостояние норвежского концерна «Orkla» и холдинга «Объединенные кондитеры» из-за прав на товарные знаки Европейская компания требует через суд признать недействительным решение Роспатента о регистрации товарного знака «Самойловская белочка», принадлежащего одной из фабрик российского холдинга.

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск, поданный российской «дочкой» концерна «Orkla» и кондитерским комбинатом «Азарт» к Роспатенту. Третьим лицом по иску выступает Кондитерская фабрика им. Самойловой, которая входит в холдинг «Объединенные кондитеры». В пресс-службе «Оркла Брендс Россия» объяснили, что этим иском компания пытается защитить свой товарный знак.

Дело в том, что еще в 1998 году кондитерский комбинат «Азарт» зарегистрировал товарный знак «Белочка» по 30-му классу международной классификации товаров и услуг (кондитерские изделия). В 2009 году после приобретения активов «Азарта» товарный знак отошел норвежской компании «Orkla», которая начала активно инвестировать в его развитие и продвижение.

В свою очередь Роспатент в 2006 году по заявлению Санкт-Петербургской фабрики им. Самойловой (принадлежит «Объединенным кондитерам») зарегистрировал по тому же классу товарный знак «Самойловская белочка».

«Orkla» направила в службу свои возражения, но получила отказ, который и обжаловала в суде.

11. Товарный знак «Пятьдесят на пятьдесят»

Самарская антимонопольная служба признала, что ЗАО «Объединенная страховая компания» нарушило закон о защите конкуренции, используя чужой товарный знак.

Ранее в УФАС поступило заявление ОАО «Альфастрахование», согласно которому организация является правообладателем товарного знака «Пятьдесят на пятьдесят». Вместе с тем, «Объединенная страховая компания» с 2010 г. использует словесное обозначение «50/50» в рамках своей программы «Каско 50/50».

12. Товарный знак «Мимино»

Роспатент отказал компании «Русьимпорт», крупному импортеру элитного алкоголя в России, в регистрации товарного знака «Мимино». Ведомство не стало регистрировать товарный знак из-за того, что он тождественен названию известного советского фильма Георгия Данелия.

Какую именно продукцию «Русьимпорт» планировал выпускать под данным названием не сообщается. Известно только, что алкоголь «Мимино» должен был продаваться в Испании. Смысл грузинского названия продукции представители «Русьимпорта» объяснили тем, что компания хотела связать историю народа басков, живущих на севере Испании и юго-западе Франции, с историей кавказских народов.

13. Товарный знак «Авентура»

Девелопер «Capital Group» решил прибегнуть к помощи суда, чтобы отстоять в Роспатенте название одного из своих торговых центров — «Авентура». Оказалось, что схожий товарный знак — «Вэнтюра» — уже принадлежит одноименной компании, занимающейся оптовыми поставками мясной продукции.

«Capital Group» направила иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Вэнтюра». Третьим лицом указан Роспатент. В пресс-службе девелоперской компании пояснили, что данный иск связан со спором вокруг товарного знака «Авентура», который «Capital Group» хочет зарегистрировать для своего торгового центра в Северном Чертанове. Но оказалось, что схожий по звучанию товарный знак — «Вэнтюра» — уже зарегистрирован одноименным ООО. Между тем закон не допускает регистрации по одному классу двух товарных знаков, схожих до степени смешения.

14. Товарные знаки «Stolichnaya» и «Moskovskaya»

Российская Федерация в лице ФКП «Союзплодоимпорт» одержала победу в длящемся почти десять лет судебном споре за международные права на водочные товарные знаки «Stolichnaya» и «Moskovskaya». Апелляционный суд в Гааге 24 июля 2012г. подтвердил решение первой инстанции, признав,

что голландская компания «Spitits International B.V.», входящая в «SPI Group» бизнесмена Юрия Шефлера, получила права на советские водочные товарные знаки недобросовестным путем.

Россия начала судебную тяжбу против зарегистрированной в Люксембурге компании «SPI Group» за возвращение международных прав на водочные марки «Stolichnaya» и «Moskovskaya» в 2003г. Ю.Шефлер получил права на 43 советских водочных товарных знака в 1997г., приобретя их у государственного ВВО «Союзплодоимпорт». Сообщалось, что сумма сделки составила 300 тыс. долл. После приватизации товарных знаков Ю.Шефлер добился их международной регистрации за компаниями, входящими в «SPI Group», по всему миру.

15. Товарный знак «Фтородент»

Первоначальная регистрация по заявке компании ОАО «Концерн «Калина» товарного знака «Фтородент — Ftorodent» была отменена Роспатентом. Основанием стал вывод о том, что наименование «Фтородент — Ftorodent» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида и указывает на качество и свойство товара — зубную пасту, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя конкретного производителя. Суд поддержал эти доводы и указал на то, что в течение многих лет (еще до распада СССР) название «Фтородент» не обладало индивидуализирующей функцией, присущей товарному знаку, и зубная паста под этим названием выпускалась разными предприятиями более десяти лет. Наименование «Фтородент» указывает на наличие в зубной пасте фтора (ftor), который оказывает лечебно-профилактическое действие на твердые ткани зубов — «дент» (dent) (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.06.01 № КГ-А40/3119-01).

16. Товарный знак «GIANNI ARMANI»

Апелляционная палата Роспатента рассмотрела возражения иностранной компании — владельца товарного знака «GIORGIO ARMANI» — против регистрации российской фирмой товарного знака «GIANNI ARMANI», который мог указываться на производимых ею тканях, одежде и обуви. Иностранная компания основывала свои возражения на том, что товарный знак «GIANNI ARMANI» воспроизводит фамилию всемирно известного модельера и сходен до степени смешения с каждым из принадлежащих иностранной компании международных товарных знаков «ARMANI», «GIORGIO ARMANI», «AX ARMANI EXCHANGE», также используемых на тканях, одежде и обуви. Апелляционная палата Роспатента согласилась с этими доводами и отменила регистрацию товарного знака «GIANNI ARMANI».

17. Товарный знак «1000 мелочей»

ООО «Торгово-производственная фирма «1000 мелочей» обратилось в суд с требованием признать недействительной регистрацию компанией ЗАО

«Лаверна» товарного знака «1000 мелочей». Суд поддержал истца, указав на то, что фирма «1000 мелочей» была зарегистрирована задолго до регистрации ЗАО «Лаверна» товарного знака. При этом фирма «1000 мелочей» оказывает услуги, являющиеся однородными к тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак: по 35-му классу — демонстрация товаров, стимулирование сбыта товара (для третьих лиц), организация и проведение выставок с коммерческими и рекламными целями; по 36-му классу — посредничество (представление агентов-посредников); по 42-му классу — реализация товаров. Поскольку регистрация товарного знака произведена с нарушением Закона, она была признана неправомерной (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.08.01 № КГ-А40/3913-01).

18. Товарный знак «МАСКА»

ООО «Ювелюкс» обратилось в суд с требованием обязать ООО «Векста» прекратить использовать товарный знак «МАСКА». Суд отказал в иске, мотивировав это тем, что ООО «Ювелюкс» зарегистрировало товарный знак «МАСКА» в отношении продажи ювелирных изделий, в то время как ООО «Векста» занимается реализацией одежды и использует товарный знак «МАСКА» на вывеске. Таким образом, компании используют одно и то же обозначение в отношении разных товаров, которые согласно Международной классификации товаров и услуг не являются однородными. С учетом видов реализуемых товаров применяемый фирмами товарный знак способен отличать услуги одной компании от услуг другой, в связи с чем потребители не могут быть введены в заблуждение (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.11.02 № КГ-А40/7269-02).

19. Товарный знак «MARTINO»

Компания «Бакарди энд Компани Лимитед» обратилась в суд с требованием запретить ООО «Глобус» использовать для маркировки выпускаемых им алкогольных напитков название «MARTINO», сходного до степени смешения с товарным знаком «MARTINI», владельцем которого является компания. «Бакарди энд Компани Лимитед» зарегистрировала свой товарный знак в России, и, по ее мнению, продажа напитка со сходным названием является нарушением прав на товарный знак. Заключение Федерального института промышленной собственности подтвердило, что названия «MARTINI» и «MARTINO» сходны до степени смешения и могут вводить в заблуждение потребителей в отношении товара и его производителя (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.10.01 № 3393).

20. Товарные знаки «Вояж и отдых» и «Вояж с Трансаэро»

ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс» и ООО «Редакция журнала «Вояж» обратились в суд с требованием запретить ЗАО «Издательский дом «Вояж и отдых» и авиакомпании «Трансаэро» использовать слово «вояж» в названии

издаваемых ими журнала «Вояж и отдых» и газеты «Вояж с Трансаэро». Из материалов дела следует, что ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс» имеет право на товарный знак, который представляет собой графическое изображение слова «вояж», причем над этим словом расположено словосочетание «Центр Плюс».

Как указал суд, названия журнала «Вояж и отдых» и газеты «Вояж с Трансаэро» изображены графически в стиле, абсолютно не похожем на графическое изображение слова «вояж» в товарном знаке. В связи с этим судьи пришли к выводу, что сам факт использования слова «вояж» как части словосочетания в названии газеты и журнала не может быть признан использованием товарного знака ЗАО «Издательский дом «Центр Плюс», поскольку слово «вояж» в этом случае «несет смысловую нагрузку как часть русского языка» (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.03.98 № КА-А40/503-98).

Приложение 2.

Из опыта лингвистической экспертизы товарного знака

2.1 Экспертиза обозначения «HELMAR»

Постановка задачи: провести лингвистическую экспертизу словесного элемента «HELMAR» соответствующего комбинированного обозначения.

Основание для проведения экспертизы: отказ Роспатента в регистрации заявленного обозначения, т.к. «...оно сходно до степени смешения с товарными знаками и ранее заявленными обозначениями:

- с заявленным на регистрацию обозначением «HELMAN»...;
- с товарным знаком «Patrick Hellmann Collection»...;
- с товарным знаком «HILLMAN»...».

Исследование

При определении сходства словесных обозначений традиционно исследуются *звуковое* (фонетическое, аудиальное), *смысловое* (семантическое) и *ассоциативное сходство* обозначений.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- 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.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Ассоциативное сходство определяется на основании следующих признаков:

- совпадение ассоциаций вызываемых данным обозначением у потребителя.

Проведем исследование звукового, смыслового и ассоциативного сходства анализируемых обозначений.

1. Звуковое сходство.

Охарактеризуем звуки, входящие в состав исследуемых обозначений «HELMAR», «HELMAN», «Patrick Hellmann Collection», «HILLMAN».

При этом оговорим, что несмотря на то, что все исследуемые обозначения выполнены в латинском шрифте, в условиях их функционирования в среде потребителей-носителей русского языка, следует подвергать анализу соответствующие русские звуковые аналоги.

HELMAR:

[x'] – щелевой (по способу образования), среднеязычный (по месту образования), мягкий (по наличию или отсутствию мягкости).

[э] – среднего подъема (по степени подъема языка), переднего ряда (по месту подъема языка).

[л] - боковой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

[м] – носовой смычно-проходной (по способу образования), губно-губной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

[а] - нижнего подъема (по степени подъема языка), среднего ряда (по месту подъема языка).

[р] – дрожащий смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный альвеолярный (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

Отметим, что ударным звуком обсуждаемого элемента «HELMAR» является [э], обозначаемое в фонетике как [э'], тождественное двойному [э]. Данное соображение должно быть учтено при вычислении коэффициента

звукового соответствия анализируемых единиц, поскольку «при расчете суммарной фонетической значимости... вес ударного звука нужно увеличить в 2 раза» (Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. - М.: Просвещение, 1991. – С. 31; см. также: Журавлев А.П. Содержательность формы знаков в современном русском языке (Психолингвистическое исследование): Дис. ... докт. филол. наук / Журавлев Александр Павлович. - Саратов, 1974).

HELMAN:

[x'] – щелевой (по способу образования), среднеязычный (по месту образования), мягкий (по наличию или отсутствию мягкости).

[э] – среднего подъема (по степени подъема языка), переднего ряда (по месту подъема языка).

[л] - боковой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

[м] – носовой смычно-проходной (по способу образования), губно-губной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

[а] - нижнего подъема (по степени подъема языка), среднего ряда (по месту подъема языка).

[н] - носовой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

Отметим, что ударным звуком обсуждаемого элемента «HELMAN» является [э] ([э']).

Patrick Hellmann Collection:

При характеристике звукового состава обозначения «Patrick Hellmann Collection» считаем необходимым отметить следующее:

- обозначение «Patrick Hellmann Collection» представляет собой словосочетание, состоящее из трех слов;
- логическое ударение в словосочетании «Patrick Hellmann Collection» падает на последнее слово «Collection», это слово занимает сильную позицию в словосочетании;
- при определении звукового сходства отдельного слова и словосочетания следует осуществлять сопоставление исследуемого элемента с логически выделенным элементом словосочетания;
- логически выделенное слово «Collection» в звуковом отношении абсолютно несходно с исследуемым обозначением «HELMAR»;
- единственным элементом словосочетания «Patrick Hellmann Collection», имеющим область звукового пересечения с исследуемым обозначением «HELMAR» является элемент «Hellmann». По своему звуковому составу элемент «Hellmann», несмотря на графическое отличие, абсолютно тождествен проанализированному выше элементу «HELMAN», однако элемент «Hellmann» словосочетания «Patrick Hellmann Collection» логически и интонационно не выделен, занимает слабую позицию в словосочетании, именно поэтому сопоставление

слабого элемента «Hellmann» (находящегося в составе словосочетания с сильным элементом «Collection») с заведомо сильным элементом «HELMAR» не может считаться корректным.

HILLMAN:

[x'] – щелевой (по способу образования), среднеязычный (по месту образования), мягкий (по наличию или отсутствию мягкости).

[и] – верхнего подъема (по степени подъема языка), переднего ряда (по месту подъема языка).

[л:] - боковой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

[м] – носовой смычно-проходной (по способу образования), губно-губной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

[а] - нижнего подъема (по степени подъема языка), среднего ряда (по месту подъема языка).

[н] - носовой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

Отметим, что ударным звуком обсуждаемого элемента «HILLMAN» является [и] ([и']). Кроме того, слово содержит долгий звук [л] ([л:]), что также должно быть учтено при сопоставлении звукового состава анализируемых единиц.

Сопоставление звукового состава анализируемых единиц осуществляется путем расчета т.н. коэффициента звукового сходства (далее - КЗС). Для единиц, имеющих тождественное количество звуков, КЗС определяется как отношение числа совпадающих звуков к общему числу звуков, выраженное в процентах. Для единиц, имеющих нетождественное количество звуков, КЗС определяется как удвоенное отношение числа совпадающих звуков к общему числу звуков в обоих сопоставляемых элементах, выраженное в процентах. Как уже отмечалось выше, при вычислении КЗС анализируемых единиц осуществляется корректировка на вес ударного звука, который увеличивается в 2 раза. (Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. - М.: Просвещение, 1991. – С. 31), а также на вес долгого звука.

Заметим также, что традиционный расчет коэффициента звукового сходства может использоваться во всех случаях - как в случае тождественных (по степени подъема языка и по месту подъема языка) ударных звуках, так и в случае различающихся ударных звуков. Характер отличия ударных звуков не учитывается количественно, однако требует корректировки при качественном анализе результатов расчета.

В результате были рассчитаны следующие значения коэффициента звукового сходства:

$K_{ZC_{HELMAR, HELMAN}} = 86\%$ (количество звуков в анализируемых элементах совпадает; общее количество звуков в каждом элементе с учетом двойного ударного =7, количество совпадающих звуков с учетом двойного ударного=6);

$KЗС_{\text{HELMAR, Patrick Hellmann Collection}} = KЗС_{\text{HELMAR, Collection}}$ близок к нулю (см. выше характеристику звукового состава словосочетания «Patrick Hellmann Collection»);

$KЗС_{\text{HELMAR, HILLMAN}} = 53\%$ (количество звуков в анализируемых элементах не совпадает; общее количество звуков в двух элементах с учетом двойного ударного и долгого звуков =15, суммарное количество совпадающих звуков по двум анализируемым элементам с учетом двойного ударного=8).

Выносить заключение о звуковом сходстве до степени смешения можно лишь в тех случаях, когда коэффициент звукового сходства существенно превышает 50% (по нашему мнению, не менее 75%).

Таким образом, можно утверждать, что названия «HELMAR» и «HELMAN» сходны в звуковом отношении (с КЗС 86% при тождестве ударных звуков); названия «HELMAR» и «Patrick Hellmann Collection» ассоциативно не сходны (с КЗС, близким к нулю); названия «HELMAR» и «HILLMAN» ассоциативно не сходны (с КЗС 53% при качественном отличии ударного звука – среднего подъема (в первом случае) и верхнего подъема (во втором.)).

В отношении последней упомянутой пары исследуемых единиц заметим, что выполненные расчеты целиком совпадают с логикой звукового восприятия носителя русского языка, для которого оказываются дифференцируемыми и становятся абсолютно различимыми в звуковом отношении все лексические единицы, различающиеся ударным звуком (даже при тождестве остального звукового состава), сравни, например: *ЛЕС* и *ЛИС*, *КРИК* и *КРЮК*, *СТОЛ* и *СТУЛ*, *БЕЛКА* и *БУЛКА* и т.п.

2. Смысловое сходство.

Как уже отмечалось выше, смысловое сходство определяют на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, на основании совпадения значения обозначений в разных языках), на основании совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, на основании противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Для выявления подобия заложенных в обозначениях понятий, предпримем попытку определить значение анализируемых элементов.

Анализ словарей ведущих языков мира (английского, немецкого, французского, испанского, русского) показал, что из всех анализируемых элементов («HELMAR», «HELMAN», «..... Hellmann.....», «HILLMAN») зафиксированным в словарях оказывается единственный элемент – HILLMAN (см. таблицу ниже):

| | Английский | Немецкий | Французский | Испанский | Русский |
|--------|------------|----------|-------------|-----------|---------|
| HELMAR | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|
| HELMAN | - | - | - | - | - |
| Hellmann | - | - | - | - | - |
| HILLMAN | <u>житель холмистых или горных районов; горец; гном; эльф; тролль; горняк; рабочий в каменоломнях.</u> | - | - | - | - |

Таблица 1.

Отдельного внимания требует первый и третий элемент составного наименования «Patrick Hellmann Collection», где *Patrick* – известное иностранное имя, а логически ударная единица *Collection* означает (в переводе на русский язык) – *коллекция*. Учитывая факт присутствия на мировом рынке фирмы «Patrick Hellmann Collection», зарегистрированной на имя Patrick Hellmann, можно предположить, что искомое сочетание *Patrick Hellmann* означает имя и, соответственно, фамилию иностранного происхождения (см.: <http://www.patrick-hellmann.com>).

Словесный элемент «HELMAR», как уже отмечалось выше, представляет собой аббревиатуру от «Елена» и «Марк» («Helena» и «Mark»), зафиксированную латинскими буквами

Как все собственные имена, обозначение-аббревиатура «HELMAR» и имя «Patrick Hellmann» служат единственно целям идентификации объекта, они называют предмет, не приписывая ему никаких свойств, не характеризуют их. Именно поэтому говорить о каком-либо смысловом сходстве обозначений «HELMAR», «Patrick Hellmann», а тем более «Patrick Hellmann Collection» некорректно.

Точно так же неправомерно ставить вопрос о смысловом сходстве обозначения-аббревиатуры «HELMAR» (=«Helena» + «Mark») и англоязычного «HILLMAN» (*житель холмистых или горных районов; горец; гном; эльф; тролль; горняк; рабочий в каменоломнях*).

Что касается обозначения «HELMAN» и его соотношения с исследуемым «HELMAR», обращает на себя внимание факт полного отсутствия какого-либо смыслового наполнения у элемента «HELMAN», что не позволяет говорить о каком-либо сходстве этих обозначений.

Таким образом, коэффициент смыслового сходства, традиционно фиксирующий сходство на уровне денотативного, коннотативного, функционально-стилистического макрокомпонентов, всех анализируемых пар равен нулю.

3. Ассоциативное сходство

Восприятие коммерческого обозначения носителем языка (потребителем товаров и услуг) зависит от тех ассоциативных связей, которые актуализируются данным наименованием в сознании потребителя.

С целью выявления ассоциативных связей и ассоциативного сходства/несходства исследуемых коммерческих названий был проведен ассоциативный эксперимент, для чего было осуществлено обращение к испытуемым - носителям языка, потенциальным потребителям товаров и услуг. Испытуемыми явились люди в возрасте от 17 до 55 лет как женского, так и мужского пола, представители разных социальных, профессиональных и т.п. групп. Эксперимент осуществлялся как в групповой, так и в индивидуальной форме. Общее количество опрошенных – 30, что обеспечивает минимально необходимую достоверность результатов исследования.

В ходе эксперимента испытуемым предлагалась следующая инструкция:

«Пожалуйста, прочитайте слова и напротив каждого из них напишите то слово, которое первым приходит в голову».

Цели эксперимента испытуемым не озвучивались, предлагаемые слова-стимулы не характеризовались.

Таким образом, в работе были соблюдены все требования, предъявляемые к проведению массового ассоциативного эксперимента и сформулированные, например, в работе Ю. Н. Караулова (Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка / Ю.Н. Караулов. - М., 1993. С. 316 - 317).

В качестве слов-стимулов в данном эксперименте использовалось 20 слов – «HELMAR», «HELMAN», «Patrick Hellmann Collection», «HILLMAN», а также (в целях завуалирования для испытуемых целей эксперимента и получения достоверных результатов) другие слова: «ДЕЛЬТА», «ПОСТЕР», «CARTCOUNT», «Fresh First Company» и т.д. В общем перечне – как отдельные слова, так и словосочетания, как известные, так и неизвестные слова, как коммерческие названия, так и слова, таковыми не являющиеся. Общий перечень исследуемых единиц был разбит на четыре анкеты, интересующие исследователя названия «HELMAR», «HELMAN», «Patrick Hellmann Collection», «HILLMAN» помещались в центральную или во вторую часть каждого списка.

Обработка анкет дала следующие результаты (результаты приведены ниже в следующем виде: а) слово-стимул; б) количество информантов, опрошенных по данному стимулу; в) слова-реакции в порядке убывания частотности (с указанием этой частотности); при этом равночастотные реакции даны в алфавитном порядке; г) количество отказов (т.е. число информантов, не давших реакцию на данный стимул).

Результаты реализации ассоциативной методики:

HELMAR 30 – обувь 3, одежда 3, часы 3, конь 2, фирма 2, ботинок 1, город 1, имя 1, лошадь 1, медицина 1, морской 1, немецкое слово 1, обувной магазин 1, пара-пара-пум 1, фирма одежды 1, холеный 1, ricker 1; отказ – 5.

HELMAN 30 – смешной человек 3, фирма 2, человек 2, ботинки 1, грубый 1, злой 1, иностранное слово 1, кожаное изделие 1, имя 1, мультфильм 1, плохой 1, плохой человек 1, светлый 1, фильм 1, фирма одежды 1, телевизор 1, туалетная вода 1, часы 1, человек 2, черт 1, helmar 1; отказ – 6.

Patrick Hellmann Collection 30 - мода 6, ваза 2, коллекция 2, одежда 2, бренд 1, дорогая продукция 1, коллекция Патрика Хелмана 1, коллекция одежды 1, круто 1, модный салон 1, новшество 1, обувь 1, одежда от дизайнера 1, оригинальная 1, святой 1, эксклюзивность 1, элитный бутик 1; отказ – 5.

HILLMAN 30 – человек 3, гора 3, киллер 2, отель 2, Альпы 1, видеоигра 1, возвышение 1, лыжный курорт 1, название одежды 1, обувь 1, одежда 1, пейзаж 1, природа 1, фирма 1, холм с человеком на нем 1, Швейцария 1; отказ – 8.

Полученные результаты позволяют рассчитать так называемый коэффициент ассоциативного сходства исследуемых названий.

Коэффициент ассоциативного сходства (КАС) может быть определен как отношение количества респондентов, предложивших сходные ассоциации, к общему числу опрошенных, выраженное в процентах. При этом (для обеспечения надежности результата) к сходным ассоциациям были отнесены не только абсолютно совпадающие, но и близкие реакции (например, *изделие из кожи* и *кожаное изделие*, *иностранное слово* и *немецкое слово* и т.п.).

В результате были рассчитаны следующие коэффициенты ассоциативного сходства (КАС):

$$КАС_{HELMAR, HELMAN} = 30 \%$$

$$КАС_{HELMAR, Patrick Hellmann Collection} = 22,1 \%$$

$$КАС_{HELMAR, HILLMAN} = 15 \%$$

Выносить заключение об ассоциативном сходстве до степени смешения можно лишь в тех случаях, когда коэффициент ассоциативного сходства превышает 50%.

Таким образом, можно утверждать, что названия «HELMAR» и «HELMAN» ассоциативно не сходны (с КАС 30 %); названия «HELMAR» и «Patrick Hellmann Collection» ассоциативно не сходны (с КАС 22,1 %); названия «HELMAR» и «HILLMAN» ассоциативно не сходны (с КАС 15 %).

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- Словесный элемент «HELMAR» соответствующего комбинированного обозначения не может считаться сходным до степени смешения с товарными знаками и ранее заявленными обозначениями «Patrick Hellmann Collection» и «HILLMAN».
- Словесный элемент «HELMAR» соответствующего комбинированного обозначения может рассматриваться как сходный до

степени смешения с обозначением «HELMAN» только в звуковом отношении.

2.2. Заключение специалиста по обозначению «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE»

Аналізу были подвергнуты следующие результаты проведенной экспертизы словесного обозначения «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE»:

«...оно сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «GOODWILL – CLUB»...;
- со словесным товарным знаком «GOODWILL ГУДВИЛ»...;
- со словесным элементом «GOODWILL» комбинированного товарного знака...;
- со словесным элементом «GOODWILL» комбинированного обозначения, поданного под №...».

Исследование

По существу замечания, содержащегося в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, видится необходимым отметить следующее.

При определении сходства словесных обозначений традиционно исследуются **звуковое** (фонетическое, аудиальное), **смысловое** (семантическое) и **ассоциативное сходство** обозначений.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- 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.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Ассоциативное сходство определяется на основании следующих признаков:

- совпадение ассоциаций вызываемых данным обозначением у потребителя.

Проведем исследование звукового, смыслового и ассоциативного сходства анализируемых обозначений.

1. Звуковое сходство.

Охарактеризуем звуки, входящие в состав исследуемых обозначений «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE», «GOODWILL – CLUB», «GOODWILL ГУДВИЛ», «GOODWILL».

При этом оговорим, что, несмотря на то, что все исследуемые обозначения выполнены в латинском шрифте, в условиях их функционирования в среде потребителей-носителей русского языка, следует подвергать анализу соответствующие русские звуковые аналоги.

ГОДВИЛЛЬ GODVILLE:

[г] – смычно-взрывной (по способу образования), заднеязычный (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[о] – среднего подъема (по степени подъема языка), заднего ряда (по месту подъема языка);

[д] – смычно-взрывной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[в] – щелевой (или фрикативный) (по способу образования), губно-зубной (по месту образования), мягкий (по наличию или отсутствию мягкости);

[и] – верхнего подъема (по степени подъема языка), переднего ряда (по месту подъема языка);

[л] – боковой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), мягкий (по наличию или отсутствию мягкости).

Звуковой состав второй части обозначения («GODVILLE») тождествен звуковому составу его первой части («ГОДВИЛЛЬ»).

Отметим, что ударным звуком обсуждаемого элемента является [о], данное соображение должно быть учтено при вычислении коэффициента звукового соответствия анализируемых единиц, поскольку «при расчете суммарной фонетической значимости... вес ударного звука нужно увеличить в 2 раза» (Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. - М.: Просвещение, 1991. – С. 31; см. также: Журавлев А.П. Содержательность формы знаков в современном русском языке (Психолингвистическое исследование): Дис. ... докт. филол. наук / Журавлев Александр Павлович. - Саратов, 1974).

GOODWILL – CLUB:

[г] – смычно-взрывной (по способу образования), заднеязычный (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[y] – верхнего подъема (по степени подъема языка), заднего ряда (по месту подъема языка);

[д] - смычно-взрывной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[в] – щелевой (или фрикативный) (по способу образования), губно-зубной (по месту образования), мягкий (по наличию или отсутствию мягкости);

[и] - верхнего подъема (по степени подъема языка), переднего ряда (по месту подъема языка);

[л] – боковой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[к] – смычно-взрывной (по способу образования), заднеязычный (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[л] – боковой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[а] – нижнего подъема (по степени подъема языка), среднего ряда (по месту подъема языка);

[б] - смычно-взрывной (по способу образования), губно-губной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

Отметим, что ударными звуками обсуждаемого сочетания «GOODWILL – CLUB» являются [y] и [a].

GOODWILL ГУДВИЛ:

[г] – смычно-взрывной (по способу образования), заднеязычный (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[y] – верхнего подъема (по степени подъема языка), заднего ряда (по месту подъема языка);

[д] - смычно-взрывной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[в] – щелевой (или фрикативный) (по способу образования), губно-зубной (по месту образования), мягкий (по наличию или отсутствию мягкости);

[и] - верхнего подъема (по степени подъема языка), переднего ряда (по месту подъема языка);

[л] – боковой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

Звуковой состав второй части обозначения («ГУДВИЛ») тождествен звуковому составу его первой части («GOODWILL»).

Ударным звуком обсуждаемого наименования является [y].

GOODWILL:

[г] – смычно-взрывной (по способу образования), заднеязычный (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[у] – верхнего подъема (по степени подъема языка), заднего ряда (по месту подъема языка);

[д] - смычно-взрывной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости);

[в] – щелевой (или фрикативный) (по способу образования), губно-зубной (по месту образования), мягкий (по наличию или отсутствию мягкости);

[и] - верхнего подъема (по степени подъема языка), переднего ряда (по месту подъема языка);

[л] – боковой смычно-проходной (по способу образования), переднеязычный зубной (по месту образования), твердый (по наличию или отсутствию мягкости).

Отметим, что ударным звуком обсуждаемого наименования «GOODWILL» является [у].

Сопоставление звукового состава анализируемых единиц осуществляется путем расчета т.н. коэффициента звукового сходства (далее - КЗС) (см.: Новичихина М.Е. О некоторых подходах к лингвистической экспертизе товарных знаков / М.Е. Новичихина // V Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения / Сб. научных статей. – Севастополь, 2011. - С. 375 – 382). Для единиц, имеющих тождественное количество звуков, КЗС определяется как отношение числа совпадающих звуков к общему числу звуков, выраженное в процентах. Для единиц, имеющих нетождественное количество звуков, КЗС определяется как удвоенное отношение числа совпадающих звуков к общему числу звуков в обоих сопоставляемых элементах, выраженное в процентах. Как уже отмечалось выше, при вычислении КЗС анализируемых единиц осуществляется корректировка на вес ударного звука, который увеличивается в 2 раза. (Журавлев А.П. Звук и смысл / А.П. Журавлев. - М.: Просвещение, 1991. – С. 31), а также на вес долгого звука.

Заметим также, что традиционный расчет коэффициента звукового сходства может использоваться во всех случаях - как в случае тождественных (по степени подъема языка и по месту подъема языка) ударных звуках, так и в случае различающихся ударных звуков. Характер отличия ударных звуков не учитывается количественно, однако требует корректировки при качественном анализе результатов расчета.

В результате были рассчитаны следующие значения коэффициента звукового сходства:

$KЗС \text{ ГОДВИЛЛЬ } GODVILLE, \text{ GOODWILL} - CLUB = (2 \times 4 / (14 + 12)) \times 100\% = 31,1 \%$
 (количество звуков в анализируемых элементах не совпадает; общее количество звуков в первом элементе с учетом двойных ударных = 14 ([г], удвоенный ударный [о], [д], [в], [и], [л], [г], удвоенный ударный [о], [д], [в], [и], [л]); общее количество звуков во втором элементе с учетом двойных ударных = 12 ([г], удвоенный ударный [у], [д], [в], [и], [л], [к], [л], удвоенный ударный [а], [б]); количество совпадающих звуков с учетом двойных ударных = 4 ([г], [д], [в], [и]); ударные звуки не совпадают).

КЗС ГОДВИЛЛЬ GODVILLE, GOODWILL ГУДВИЛ = $(8/14) \times 100\% = 57,1 \%$ (количество звуков в анализируемых элементах совпадает; общее количество звуков в каждом элементе с учетом двойного ударного =14 (в первом элементе - [г], удвоенный ударный [о], [д], [в], [и], [л], [г], удвоенный ударный [о], [д], [в], [и], [л]; во втором элементе - [г], удвоенный ударный [у], [д], [в], [и], [л], [г], удвоенный ударный [у], [д], [в], [и], [л]), количество совпадающих звуков = 8, ударные звуки не совпадают);

КЗС ГОДВИЛЛЬ GODVILLE, GOODWILL = $(2 \times 4 / (14 + 7)) \times 100\% = 38,1 \%$ (количество звуков в анализируемых элементах не совпадает; общее количество звуков в первом элементе с учетом двойных ударных =14 ([г], удвоенный ударный [о], [д], [в], [и], [л], [г], удвоенный ударный [о], [д], [в], [и], [л]); общее количество звуков во втором элементе с учетом двойных ударных = 7 ([г], удвоенный ударный [у], [д], [в], [и], [л]), количество совпадающих звуков с учетом двойных ударных =4, ударные звуки не совпадают).

Выносить заключение о звуковом сходстве до степени смешения можно лишь в тех случаях, когда коэффициент звукового сходства существенно превышает 50% (по нашему мнению, не менее 75%).

Таким образом, можно утверждать, что названия «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL – CLUB» не сходны в звуковом отношении (с КЗС 31,1% при различии ударных звуков); названия «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL» не сходны в звуковом отношении (с КЗС 38,1% при различии ударных звуков); названия «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL ГУДВИЛ» сходны в звуковом отношении (с КЗС 57,1% при качественном отличии ударного звука – среднего подъема (в первом случае) и верхнего подъема (во втором.)).

В отношении последней упомянутой пары исследуемых единиц заметим, что выполненные расчеты целиком совпадают с логикой звукового восприятия носителя русского языка, для которого оказываются дифференцируемыми и становятся абсолютно различимыми в звуковом отношении все лексические единицы, различающиеся ударным звуком (даже при тождестве остального звукового состава), сравни, например: ЛЕС и ЛИС, КРИК и КРЮК, СТОЛ и СТУЛ, БЕЛКА и БУЛКА и т.п.

2. Смысловое сходство.

Как уже отмечалось выше, смысловое сходство определяют на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, на основании совпадения значения обозначений в разных языках), на основании совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, на основании противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Для выявления подобия заложенных в обозначениях понятий, предпримем попытку определить значение анализируемых элементов.

Анализ словарей ведущих языков мира (английского, немецкого, французского, испанского, русского) (использовались материалы электронных словарей Мультитран: multitrans English-Russian, multitrans

German-Russian, multitranspanish-Russian, multitranspanish-French-Russian - www.multitranspanish.ru) показал (см. сводную Таблицу 1 ниже):

лексема ГОДВИЛЛЬ не зафиксирована ни в одном словаре ведущих языков мира; лексема GODVILLE зафиксирована только в словарях английского языка как состоящая из двух элементов GOD (*бог, божество, всевышний, идол, кумир, боготворить*) и VILLE (*город*), что позволяет трактовать значение лексемы GODVILLE как *город богов*;

сочетание GOODWILL – CLUB сформировано из лексем GOODWILL и CLUB; в свою очередь, лексема GOODWILL зафиксирована в словарях английского языка (*расположение, добрая воля, рвение, престиж фирмы, ценность фирмы, репутация, нематериальные активы, условная стоимость деловых связей фирмы, стоимость торгового названия, репутация*) и немецкого языка (*престиж, репутация фирмы, коммерческая репутация, стоимость фирмы*), лексема же CLUB выявляется в словарях английского (клуб), французского (клуб, общество) и испанского (клуб) языков; таким образом, сочетание GOODWILL – CLUB оказывается семантически осмысленным лишь в английском языке и может трактоваться как *клуб с высокой репутацией, престижный клуб* и т.п.

лексема GOODWILL фиксируется словарем английского языка (*расположение, добрая воля, рвение, престиж фирмы, ценность фирмы, репутация, нематериальные активы, условная стоимость деловых связей*) и немецкого языка (*престиж, репутация фирмы, коммерческая репутация, стоимость фирмы*); лексема ГУДВИЛЛ выявляется и в словарях русского языка (см., например: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.) как экономический термин, означающий: *активы, капитал фирмы, не поддающийся материальному измерению, например репутация, техническая компетенция, связи, маркетинговые приемы, влияние.*

| | Английский | Немецкий | Французский | Испанский | Русский |
|----------------------|---|---|-------------|-----------|---------|
| ГОДВИЛЛЬ GODVILLE | GOD – <i>бог, божество, всевышний, идол, кумир, боготворить;</i> x-VILLE – <i>город такой-то;</i> GODVILLE – <i>город богов</i> | - | - | - | - |
| GOODWILL – CLUB | GOODWILL – <i>расположение, добрая воля, рвение, престиж фирмы, ценность фирмы, репутация, нематериальные</i> | GOODWILL – <i>престиж, репутация фирмы, коммерческая репутация, стоимость фирмы</i> | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------------------|---------------|--|
| | <i>активы, условная стоимость деловых связей фирмы, стоимость торгового названия, реноме;</i> CLUB - клуб | | | | |
| | | | CLUB – клуб, общество. | CLUB- клуб | |
| GOODWILL ГУДВИЛ | GOODWILL - <i>расположение, добрая воля, рвение, престиж фирмы, ценность фирмы, репутация, нематериальные активы, условная стоимость деловых связей фирмы, стоимость торгового названия, реноме</i> | GOODWILL - <i>престиж, репутация фирмы, коммерческая репутация, стоимость фирмы</i> | - | - | ГУДВИЛ — <i>активы, капитал фирмы, не поддающийся материальному измерению, например репутация, техническая компетенция, связи, маркетинговые приемы, влияние и др.</i> - |
| GOODWILL | <i>Расположение, добрая воля, рвение, престиж фирмы, ценность фирмы, репутация, нематериальные активы, условная стоимость деловых связей фирмы, стоимость торгового названия, реноме</i> | <i>Престиж, репутация фирмы, коммерческая репутация, стоимость фирмы</i> | - | - | - - |

Таблица 1.

Таким образом, проведенное сопоставление смыслов анализируемых обозначений позволяет сформулировать вывод о том, что коэффициент смыслового сходства, традиционно фиксирующий сходство на уровне денотативного, коннотативного, функционально-стилистического макрокомпокоментов, всех анализируемых пар равен нулю.

3. Ассоциативное сходство

Восприятие коммерческого обозначения носителем языка (потребителем

товаров и услуг) зависит от тех ассоциативных связей, которые актуализируются данным наименованием в сознании потребителя.

Заметим, что в «Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» не оговаривается необходимость отдельного исследования ассоциативного сходства обозначений, что по нашему мнению, принципиально неверно. Тем более, что и в самом тексте правил говорится (и здесь усматривается определенное противоречие) что «обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно *ассоциируется* с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия». С нашей точки зрения (см., например: Новичихина М.Е. О некоторых подходах к лингвистической экспертизе товарных знаков / М.Е. Новичихина // V Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения / Сб. научных статей. – Севастополь, 2011. - С. 375 – 382; Крюкова И.В. Типы ассоциативных реакций при восприятии коммерческих номенов / И.В. Крюкова // Методы современной коммуникации. – Вып. 1. - М., 2003. - С. 119 – 127), именно ассоциативные связи дают наиболее точную информацию о возможности смешения тех или иных коммерческих обозначений. Многочисленные психолингвистические исследования свидетельствуют о том, что нередко единицы, принципиально отличающиеся как в фонетическом, так и в семантическом плане, вызывают у носителя языка сходные ассоциации и, как следствие, смешиваются в индивидуальном сознании (см. труды ученых Тверской психолингвистической школы, например, А.А. Залевской и др.). Именно поэтому исследование лишь звукового (фонетического) и смыслового (семантического) сходства видится нам необходимым, но недостаточным при вынесении суждения о сходстве обозначений до степени смешения.

С целью выявления ассоциативных связей и ассоциативного сходства/несходства исследуемых коммерческих названий был проведен ассоциативный эксперимент, для чего было осуществлено обращение к испытуемым - носителям языка, потенциальным потребителям товаров и услуг. Испытуемыми явились люди в возрасте от 17 до 55 лет как женского, так и мужского пола, представители разных социальных, профессиональных и т.п. групп. Однако 80 % опрошенных составили респонденты в возрасте от 17 до 30 лет, что соответствует целевой аудитории, на которую рассчитано анализируемое обозначение «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE». Эксперимент осуществлялся как в групповой, так и в индивидуальной форме. Общее количество опрошенных – 140, что обеспечивает минимально необходимую достоверность результатов исследования.

В ходе эксперимента испытуемым предлагалась следующая инструкция:

«Укажите, пожалуйста, по одной ассоциации, вызываемой каждым из этих слов (сочетаний)».

Цели эксперимента испытуемым не озвучивались, предлагаемые слова-стимулы не характеризовались.

Таким образом, в работе были соблюдены все требования, предъявляемые к проведению массового ассоциативного эксперимента и сформулированные,

например, в работе Ю. Н. Караулова (Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка / Ю.Н. Караулов. - М., 1993. С. 316 - 317).

В качестве слов-стимулов в данном эксперименте использовалось 20 слов – «ГОДВИЛЬ GODVILLE», GOODWILL – CLUB», «GOODWILL ГУДВИЛ», «GOODWILL», а также (в целях завуалирования для испытуемых целей эксперимента и получения достоверных результатов) другие слова: «ДЕЛЬТА DELTA», «VOLTAG», «HILLMAN», «БЕРТА», «CARTCOUNT», «GORMI – TVOR», «МОНИТОР», «FRESH FIRST COMPANY», «ЗЕБРА» и т.д. Последние обозначения выполняли функцию т.н. дистракторов. В общем перечне – как отдельные слова, так и словосочетания, как известные, так и неизвестные слова, как коммерческие названия, так и слова, таковыми не являющиеся. Общий перечень исследуемых единиц был разбит на четыре анкеты, интересующие исследователя названия «ГОДВИЛЬ GODVILLE», «GOODWILL – CLUB», «GOODWILL ГУДВИЛ», «GOODWILL» помещались в центральную или во вторую часть каждого списка.

Обработка анкет дала следующие результаты (результаты приведены ниже в следующем виде: а) слово-стимул; б) количество информантов, опрошенных по данному стимулу; в) слова-реакции в порядке убывания частотности (с указанием этой частотности); при этом равночастотные реакции даны в алфавитном порядке; г) количество отказов (т.е. число информантов, не давших реакцию на данный стимул).

Результаты реализации ассоциативной методики:

ГОДВИЛЬ GODVILLE 35 – город 3, божество 2, волшебный 2, Годзилла 2, гора 2, здание 2, поселок 2, бар 1, барон 1, город Бога 1, игрушка 1, духи 1, мебель для дач 1, отель 1, парк 1, религиозная книга 1, старый 1, Робин Гуд 1, церковь 1, шикарный особняк 1; отказ – 7.

GOODWILL – CLUB 35 – клуб 4, бар 2, гольф 2, Гудвин 2, американское кино 1, аттракцион 1, благотворительная организация 1, будет хорошо в клубе 1, веселый клуб 1, волевой 1, Волшебник Изумрудного города 1, дискотека 1, добрый клуб 1, ирландский паб 1, клуб «Добрый лес» 1, клуб «Божьей воли» 1, клуб по интересам 1, клуб хороших намерений 1, клуб хороших желаний 1, настроение 1, продукт 1, секта 1, хороший клуб 1, элитный клуб 1; отказ – 5.

GOODWILL ГУДВИЛ 35 – хорошо 4, Волшебник Изумрудного города 2, Гудвин 2, добрая воля 2, компания 2, мультфильм 2, Робин Гуд 2, фирма 2, ценность 2, чья-то вилла 1, здоровье 1, игра 1, консалтинговое агентство 1, сказка 1, первое поселение американцев 1, путешествие 1, шины 1; отказ – 7.

GOODWILL 35 – будущее 6, удача 3, Дэвид Гудвилли 2, отличная оценка 2, волшебный город 1, дикий 1, дикий запад 1, доброе утро 1, дорога в горах 1,

завтрашний день 1, известный спортсмен 1, название города 1, название туристической зоны 1, нападающий «Блэкберна» 1, объединение 1, позитив 1, радость 1, седой мудрый старик в вязаном свитере 1, содружество 1, уют 1, хижина 1, хорошая вилла 1, хорошее настроение 1, хорошо 1 ; отказ – 2.

Полученные результаты позволяют рассчитать так называемый коэффициент ассоциативного сходства исследуемых названий.

Коэффициент ассоциативного сходства (КАС) может быть определен как отношение количества респондентов, предложивших сходные ассоциации, к общему числу опрошенных, выраженное в процентах. При этом (для обеспечения надежности результата) к сходным ассоциациям были отнесены не только абсолютно совпадающие, но и близкие реакции (например, *хорошее, хорошо и что-то хорошее, компания и американская компания, мультфильм и мультяшка* и т.п.).

В результате были рассчитаны следующие коэффициенты ассоциативного сходства (КАС):

КАС ГОДВИЛЬ GODVILLE, GOODWILL – CLUB = 8, 6 %

Такой показатель вполне объясним исходя из восприятия исследуемых обозначений испытуемыми: обозначение GOODWILL – CLUB в поголовном большинстве случаев ассоциируется с «клубом» (см. ассоциации *клуб 4, будет хорошо в клубе 1, веселый клуб 1, добрый клуб 1, клуб «Добрый лес» 1, клуб «Божьей воли» 1, клуб по интересам 1, клуб хороших намерений 1, клуб хороших желаний 1, хороший клуб 1, элитный клуб 1* - 40 % от общего числа ассоциаций). Остальные же выявленные ассоциации связаны либо с баром/дискотекой или с известным произведением А.М. Волкова. Обозначение же ГОДВИЛЬ GODVILLE подобных ассоциаций не вызывает или вызывает в единичных случаях (ассоциации *волшебный 2, бар 1*). В большинстве же случаев обозначение ГОДВИЛЬ GODVILLE ассоциируется или с некой территорией (см. ассоциации *город 3, гора 2, здание 2, поселок 2, отель 1, парк 1, шикарный особняк 1– 34, 3 % ассоциаций*) или с чем-то божественным (см. ассоциации *божество 2, духи 1, религиозная книга 1, церковь 1, город Бога 1* - 17, 1 % ассоциаций).

КАС ГОДВИЛЬ GODVILLE, GOODWILL ГУДВИЛ = 18, 6 %.

Вычисленный коэффициент ассоциативного сходства объясняется следующим образом: основная доля ассоциаций, вызываемых обозначением GOODWILL ГУДВИЛ, связана с художественным и кино- творчеством (см. ассоциации *Волшебник Изумрудного города 2, Гудвин 2, мультфильм 2, Робин Гуд 2, сказка 1* - 25, 7 % от общего числа ассоциаций), с позитивной оценкой чего-либо (см. ассоциации *хорошо 4, добрая воля 2, ценность 2 – 22, 9 % от общего числа ассоциаций*), а также с некой деловой организацией (см. ассоциации *компания 2, фирма 2, консалтинговое агентство 1– 14, 3 % ассоциаций*). Обозначение же ГОДВИЛЬ GODVILLE подобные ассоциации вызывает лишь в единичных случаях (см. ассоциации

волшебный 2, Робин Гуд 1). Оставшаяся же область ассоциативного пересечения невелика и (что в данном случае принципиально) не представляет собой абсолютного тождества (см. ассоциации *Годзилла 2 / мультфильм 2, шикарный особняк 1 / чья-то вилла 1*).

КАС ГОДВИЛЛЬ GODVILLE, GOODWILL = 22, 9 %.

Такой коэффициент ассоциативного сходства мотивирован набором ассоциаций, вызываемым каждым анализируемым обозначением: обозначение GOODWILL преимущественно вызывает ассоциации, связанные либо с некой позитивной оценкой чего-либо (см. ассоциации *удача 3, отличная оценка 2, позитив 1, радость 1, уют 1 хорошее настроение 1, хорошо 1* - 28, 6 % от общего числа ассоциаций), либо с будущим (см. ассоциации *будущее 6, завтрашний день 1* - 20 % от общего числа ассоциаций), либо со спортом (см. ассоциации *Дэвид Гудвилли 2, известный спортсмен 1, нападающий «Блэкберна» 1* - 11, 4 % ассоциаций). Обозначение же ГОДВИЛЛЬ GODVILLE подобных ассоциаций не вызывает в принципе. Область же ассоциативного пересечения невелика и (что в данном случае принципиально) не представляет собой абсолютного тождества (см. ассоциации *город 3 / название города 1, волшебный 2 / волшебный город 1, гора 2 / дорога в горах 1, парк 1 / название туристической зоны 1, старый 1 / мудрый старик в вязаном свитере 1, шикарный особняк 1 / хорошая вилла 1*).

Выносить заключение об ассоциативном сходстве до степени смешения можно лишь в тех случаях, когда коэффициент ассоциативного сходства заметно превышает 50%.

Таким образом, можно утверждать, что названия «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL – CLUB» ассоциативно не сходны (с КАС 8, 6 %); названия «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL ГУДВИЛ» ассоциативно не сходны (с КАС 18, 6 %); названия «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL» ассоциативно не сходны (с КАС 22, 9 %).

Следует непременно оговорить, что «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», строго говоря, диктуют также необходимость исследования т.н. визуального (графического, аудиального) сходства обозначений. При этом предписывается осуществить анализ общего зрительного впечатления, вида шрифта, характера букв (печатные или письменные, заглавные или строчные), алфавита, буквами которого написано слово, цвета или цветового сочетания и др.

Нисколько не оспаривая необходимость такого исследования, хотелось бы особо отметить, что оно представляется целесообразным лишь в случаях нестандартного графического решения (нестандартный шрифт, нестандартное цветовое решение, выполнение обозначения буквами разных алфавитов и т.п.). В ситуации же стандартной визуальной подачи подобное исследование визуального (графического) сходства неизбежно приведет к

выводу о смешении абсолютно всех слов выполненных одним и тем же шрифтом одного и того же алфавита (например, русского) с одним и тем же черным цветовым решением и др. сходными стандартными внешними признаками. Сформулированный подобным образом вывод будет противоречить как здравому смыслу, так и логике восприятия визуальной составляющей лексических единиц носителем языка.

Именно поэтому говорить о каком-либо визуальном сходстве обозначений «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL – CLUB», «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL ГУДВИЛ», «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» и «GOODWILL», выполненных стандартным образом, с точки зрения автора заключения, не представляется возможным в принципе.

Между тем, автор настоящего экспертного заключения оставляет право вынесения окончательного решения о визуальном сходстве/несходстве сравниваемых обозначений специалистам в области графики и дизайна.

Заключение

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

- словесное обозначение «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» не может считаться сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «GOODWILL – CLUB»;
- словесное обозначение «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» не может считаться сходным до степени смешения со словесным элементом «GOODWILL» соответствующего комбинированного товарного знака;
- словесное обозначение «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» не может считаться сходным до степени смешения со словесным элементом «GOODWILL» соответствующего комбинированного обозначения, поданного на регистрацию с приоритетом по дате;
- словесное обозначение «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE» может рассматриваться как сходное до степени смешения с обозначением «GOODWILL ГУДВИЛ» только в звуковом отношении при качественном отличии ударного звука.

2.3. Заключение специалиста по наименованию «ABIREG.RU»

Основание для подготовки заключения:
обращение адвоката Х. относительно заявки на товарный знак №2009731068/50(010285).

Предмет исследования

По результатам проверки соответствия заявляемого комбинированного обозначения ABIREG.RU требованиям законодательства по заявке № 2009731068/50(010285) от 21.12.2010г. установлено, что его словесный элемент «ABIREG.RU» сходен до степени смешения с товарным знаком

«ОБЕРЕГ», зарегистрированным под №262844 для однородных услуг 45 класса МКТУ: службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; агентства брачные; агентства детективные; охрана штатская; услуги клубов по организации встреч; услуги телохранителей,

со словесным товарным знаком «ОБЕРЕГ», зарегистрированным под № 227444 для однородных услуг 35, 41 классов и услуг 41, 45 классов, однородных услугам 42 класса МКТУ: 35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; консультации профессиональные в области бизнеса; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; распространение образцов; реклама; сбыт товара через посредников; экспертиза деловых операций,

42 - аренда машинного времени; аренда помещений для проведения собраний; дизайн в области упаковки [услуги]; здравницы; клиники; контроль качества; лечебницы; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; научно-исследовательские разработки; организация встреч по интересам; печать; программирование; снабжение продовольственными товарами; типографское дело; туристические базы; услуги мотелей; фармацевтические консультации; физиотерапия; экспертиза инженерно-техническая; юридическая служба; ясли [детские],

со словесным товарным знаком «ОБЕРЕГ», зарегистрированным под №201507 для однородных услуг 35, однородных услугам 42 класса:

42 - реализация товаров; создание новых видов товаров; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; косметические кабинеты; исследования в области косметологии; массаж; маникюр; медицинская помощь; парикмахерские,

со словесным товарным знаком «ОБЕРЕГ», зарегистрированным под №193967 для однородных услуг 35 класса, однородных услугам 42 - реализация алкогольных и безалкогольных напитков.

В связи с изложенным экспертом сделан вывод, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для услуг 35, 41, 45 классов МКТУ и сопутствующих им услуг 35 класса на основании положения п. 6 ст. 1483 Кодекса.

Статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации «Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака» гласит:

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Проведенное лингвистическое исследование обозначений Оберег и ABIREG.RU показывает, что выводы эксперта о тождественности или сходстве до степени смешения сравниваемых словесных обозначений Оберег и ABIREG.RU могут быть оспорены, поскольку не учитывают существенных и многочисленных дифференциальных признаков сравниваемых товарных знаков.

«Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 197)» указывают:

«сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми» (п.3 «Методических рекомендаций».

Знаки Оберег и ABIREG.RU не являются тождественными, поскольку они не являются одинаковыми, различаются шрифтом (славянский и латинский) и составом компонентов.

Относительно сходства до степени смешения «Методические рекомендации» (п.3) предусматривают:

«Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым».

Сопоставление обозначения ABIREG.RU с зарегистрированным товарным знаком «Оберег» показывает, что между этими знаками наблюдаются существенные различия, не позволяющие констатировать «сходство до степени смешения».

1. Сопоставляемые обозначения Оберег и ABIREG.RU состоят из разного числа структурных компонентов.

2. Сопоставляемые обозначения Оберег и ABIREG.RU содержат разное количество графических элементов.

3. Сопоставляемые обозначения выполнены в разных национальных графиках.

4. Сопоставляемые обозначения выполнены разными типами шрифта.

5. Сопоставляемые обозначения общим зрительным впечатлением однозначно воспринимаются как единицы разных национальных языковых систем – иностранное и русское слово.

6. При устном воспроизведении сопоставляемых обозначений различается ударение, нет тождества звучания конечных элементов обозначений.

7. Сопоставляемые обозначения различаются происхождением – одно имеет фантазийный характер и представляет собой аббревиатуру, второе является исконным корневым словом русского языка, то есть они имеют лингвистическую разную мотивацию.

8. Обозначение ABIREG.RU относит название к одной предметной сфере, обозначение Оберег – к другой.

9. «Методические рекомендации определяют:

«В состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов» - выд. нами – авт. (Методические рекомендации», пункт 4.2.1.3).

В обозначении ABIREG.RU компонент RU является сильным компонентом, занимает конечную позицию в наименовании, которая в лингвистике всегда определяется как сильная, но этого компонента нет в товарном знаке ОБЕРЕГ, что должно быть признано существенным различием – см выше: *«При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов».*

10. При устном произнесении обозначения ABIREG.RU по-русски оно будет дифференцировано от русского Оберег тем, что произносящий зафиксирует в сознании, что от русского слова данное обозначение отличается двумя буквами - А, I и, следовательно, оно не будет соотнесено в русском сознании с обозначением Оберег, а будет воспринято как другое слово.

Суммируем выявленные различия в форме дифференциальной таблицы:

| ABIREG.RU | Оберег |
|--|--|
| Состоит из двух структурных компонентов | Состоит из одного структурного компонента |
| Содержит 9 графических элементов | Содержит 6 графических элементов |
| Выполнен в латинской графике | Выполнен в кириллической графике |
| Выполнен прописными буквами | Выполнен строчными буквами |
| Зрительно воспринимается как иностранное слово | Зрительно воспринимается как русское слово |
| При устном произнесении | При устном произнесении слова |

| | |
|--|---|
| наименования товарного знака ударение всегда будет падать на слог REG как у иностранного слова | Оберег в равной мере возможны произнесение <i>оберЕг</i> и <i>Оберг</i> , оба варианта в современном русском языке равноправны. |
| Имеет фантазийный характер, является искусственно образованной языковой единицей | Является исконной русской языковой единицей |
| Является аббревиатурой от «Агентство бизнес информации «Регион 36». | Является корневым словом русского языка, не является аббревиатурой. |
| Мотивировано полным наименованием организации «Агентство бизнес информации «Регион 36» | Мотивировано корнем - <i>берег</i> -. |
| Содержит легко опознаваемый современными носителями языка фрагмент RU, который однозначно отсылает данный товарный знак к предметной сфере Интернет | Относящих название к сфере оберегания кого-либо, предположительно - сфере здоровья или судьбы. |
| Компонент RU является сильным элементом, он стоит в конце единицы, на него падает второе ударение. | Сильный элемент RU отсутствует. |
| При возможном ассоциативном соотнесении устного произнесения спорного товарного знака с русским словом <i>оберег</i> реципиент автоматически дифференцирует эти слова, поскольку спорный товарный знак будет в этом случае содержать для реципиента две орфографические ошибки – в первой и третьей буквах А, I. | |

Таким образом, сходство между знаками ABIREG.RU и «Оберег» отсутствует при восприятии письменной формы знаков (что является основной формой их существования и главным средством идентификации) и маловероятно при устном произнесении.

Заключение

Обозначение ABIREG.RU не является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «Оберег» и может быть зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания).

2.4 . Заключение специалиста по наименованию «Автодизель»

Основание для исследования:

обращение Х, менеджера по маркетингу объединения «Автодизель».

Х. просит специалиста-лингвиста провести лингвистическое исследование товарного знака «Автодизель» на предмет соответствия его основным требованиям к регистрируемым товарным знакам.

Предмет исследования:

товарный знак «Автодизель» на предмет соответствия его основным требованиям к регистрируемым товарным знакам.

На разрешение специалиста-лингвиста вынесены вопросы:

1. Является ли слово «автодизель» вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида.
2. Является ли «автодизель» общепринятым термином.

Исследование

Согласно Закону Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров")¹⁶,

«в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации» (Статья 5. Виды товарных знаков).

«Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

¹⁶ этот и некоторые другие тексты подготовлены в период до 2008 г., поэтому содержат ссылки на функционирующий до 2008 г. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования»;

«В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа»;

«Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали»;

«Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков»;

«В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта» (Статья 6. Абсолютные основания для отказа в регистрации).

Кроме того, «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя»;

«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями»;

«Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника» (Статья 7. Иные основания для отказа в регистрации).

Необходимо проведение анализа номинации «Автодизель» с целью выявления наличия языковых характеристик данной номинации, потенциально подпадающих под действие указанных статей закона о товарных знаках. Анализ должен быть проведен по отдельным признакам указанных статей.

Анализ

соответствия предлагаемого к регистрации товарного знака «Автодизель» требованиям Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11 декабря 2002 года № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»».

Признаки языковой номинации, препятствующие регистрации ее в качестве товарного знака.

1. «В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации» (Статья 5. Виды товарных знаков).

Предлагаемый к регистрации товарный знак «Автодизель» является словесным, представляет собой лексическую единицу русского языка, образованную из двух корней по правилам русского словообразования.

2. «Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров» (Статья 5. Виды товарных знаков).

Товарный знак «Автодизель» обладает различительной способностью в силу своей языковой уникальности.

Данная лексическая единица не отмечена в 17-томном академическом Словаре русского языка АН РФ, в четырехтомном Словаре русского языка под ред. А.П.Евгеньевой, в Словаре сокращений русского языка под ред. Д.И.Алексеева, а также в новейшем Большом толковом словаре русского языка под ред. С.А.Кузнецова.

Товарный знак «Автодизель» не является общепринятым символом - это лексическая единица (слово), а не символ.

Слово «Автодизель» не является в современном русском языке общепринятым термином - оно отсутствует в Политехническом словаре (М., Советская энциклопедия, /под ред.акад.И.И.Артоболевского, 1976), а

также во всех основных общих толковых словарях русского языка - в 17-томном академическом Словаре русского языка АН РФ, в четырехтомном Словаре русского языка под ред. А.П.Евгеньевой, в Словаре сокращений русского языка под ред. Д.И.Алексеева, а также в новейшем Большом толковом словаре русского языка под ред. С.А.Кузнецова.

Товарный знак «Автодизель» является сложным словом, новым для лексической системы русского языка.

Согласно большому толковому словарю русского языка под ред. С.А.Кузнецова (БТС), словообразовательные элементы исследуемого слова имеют в русском языке следующие значения:

АВТО

1. Первая часть сложных слов. Обозначает отнесенность, связь чего-н. с автомобилем; автомобильный. *Автобензин. автобизнес, автодеталь, автодорога.*

2. Первая часть сложных слов. Обозначает отнесенность, связь чего-н. с автоматом. *Автовесы, автодиспетчер, автодоилка.*

3. Первая часть сложных слов. Обозначает направленность чего-л. на самого себя. *Автобиография, автогипноз, автогол.* (БТС, с.26).

ДИЗЕЛЬ – двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, работающий на дизельном топливе. *Запустить д. Установить д.* (БТС, с.258)

В составе сложного слова «автодизель» реализуется первое значение слова АВТО – относящийся к автомобилю, поскольку второй элемент сложного слова обозначает двигатель.

Данное слово является в современном русском языке *неологизмом*.

Неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в определенный период в к-л. языке или использованное один раз (Лингвистический энциклопедический словарь. М., Сов. энц., 1990; с.331; Русский язык. Энциклопедия, с.262).

Статус неологизма имеют слова, воспринимаемые как новые сознанием рядового человека.

Установление факта, что слово является неологизмом, основывается на анализе словника наиболее известных, авторитетных и современных словарей и определяется отсутствие слова в данных словарях.

Во всех проанализированных в ходе исследования словарях (список см. в конце исследования) слово «Автодизель» не зафиксировано, следовательно, оно является неологизмом - новым словом для русского языка и языкового сознания рядового носителя русского языка.

Слово «Автодизель» не состоит исключительно из элементов, которые характеризуют реализуемый товар – запчасти: оно не указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Слово «Автодизель» не отражает собой форму реализуемых товаров – в семантике слова нет указания на форму товаров, которая определялась бы исключительно или главным образом свойством либо назначением реализуемых товаров.

3. Предлагаемое к регистрации в качестве товарного знака слово «Автодизель» не состоит из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Данное слово имеет чисто техническую семантику.

4. Слово «Автодизель» не способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, поскольку семантически «прозрачно», состоит из общеизвестных словообразовательных элементов – *авто* и *дизель* и не допускает каких-либо посторонних толкований.

5. Слово «Автодизель» по своей семантике не несет информации, которая могла бы рассматриваться как противоречащая общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку данное слово является техническим обозначением и находится вне сферы моральной лексики.

6. Слово «Автодизель» не является обозначением, тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, поскольку является техническим обозначением и находится вне сферы лексики культуры или природы.

7. Слово «Автодизель» не является обозначением, представляющим собой или содержащим элементы, которые охраняются в одном из государств - участников международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, поскольку находится вне сферы лексики пищевого потребления, являясь техническим обозначением типа двигателя автомобиля.

8. Слово «Автодизель» не является тождественным или сходным до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми Законом, являясь техническим обозначением, не связанным с местом происхождения реализуемого товара – запасными частями. В семантике слова нет Никах указаний на места происхождения реализуемых товаров.

9. Слово «Автодизель» не является тождественным охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении

однородных товаров или промышленному образцу, поскольку является неологизмом и заявляется для фирмы по продаже запчастей, а не по производству или ремонту автомобильных дизельных двигателей..

10. Слово «Автодизель» не тождественно названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного лица, поскольку находится вне тематической сферы лексики культуры, являясь техническим обозначением.

Выводы исследования

1. Слово «Автодизель» в современном русском языке не является лексической единицей, вошедшей во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида.

2. Слово «Автодизель» в современном русском языке не является общепринятым термином.

Заключение

Наименование «Автодизель» в современном русском языке не имеет языковых характеристик, препятствующих регистрации его в качестве товарного знака.

2.5 Заключение специалиста по наименованию «Дон Аппетито»

Основание для исследования: письменное обращение гр. Х.

Х просит специалиста-лингвиста оценить доводы, содержащиеся в «Возражении против регистрации № 290296 на имя Х, внесенного в Палату по патентным спорам 15.11.2005, № 2406-920768/VVR .

Предмет исследования:

Обоснованность доводов, содержащихся в тексте «Возражения против регистрации № 290296 на имя Х, внесенного в Палату по патентным спорам 15.11.2005, № 2406-920768/VVR о наличии у спорных товарных знаков сходства до степени смешения.

На разрешение специалиста вынесен вопрос:

обоснованы ли с лингвистической точки зрения возражения против регистрации Х-ом товарного знака «Дон Аппетито» на основании того, что этот товарный знак, якобы, является «сходным до степени смешения» с зарегистрированным ранее товарным знаком заявителя Бонгрэн С.А. (Франция) «АРЕТИТО» (далее в тексте заключения эксперта используются

понятия «русский товарный знак» и «французский товарный знак» соответственно).

Исследование

I. Анализ доводов заявителя

Анализируются доводы, приводимые заявителем в следующих фрагментах текста «Возражения против регистрации № 290296 на имя Х, внесенного в Палату по патентным спорам 15.11.2005, № 2406-920768/VVR.:

1. «Товарный знак нашего доверителя по свидетельству № 203206 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 290296 также является словесным, состоит из двух элементов «Дон Аппетито», выполненных стандартным шрифтом в кириллице, причем первые буквы словесных элементов заглавные».

Данный довод свидетельствует о сходстве спорных товарных знаков только на том основании, что они оба словесные. Этот довод не является аргументом для признания товарных знаков сходными, поскольку все основные товарные знаки словесные. При этом фактически самим заявителем в данном фрагменте текста в большей степени констатируются различия спорных знаков – латинский и кириллический шрифт, однословное и двухсловное наименование, один выполнен полностью заглавными буквами, а другой имеет только две заглавных буквы.

2. «При этом следует отметить, что в оспариваемом обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «Аппетито», который занимает большую площадь знака и примерно в три раза длиннее первого словесного элемента «Дон», который воспринимается как форма почтительного обращения в испаноязычных странах по примеру таких сочетаний как «Дон Кихот», «Дон Жуан» и т.п. (см прилагаемую копию Толкового словаря), то есть является элементом, характеризующим основной словесный элемент «Аппетито». Сходство сравниваемых обозначений определяется сходством доминирующих сильных элементов, которым в оспариваемом знаке является слово «Аппетито».

Элемент «Аппетито» действительно занимает в товарном знаке доминирующее в смысловом отношении место, однако русский товарный знак имеет двухсловную структуру, и оба элемента при этом являются знаменательными частями речи, существительными, имеющими свое собственное конкретное значение, поэтому вклад семантики слова ДОН в общее значение товарного знака также существен. Слово ДОН вносит в семантику товарного знака дополнительный семантический компонент «ЧЕЛОВЕК», который отсутствует во французском товарном знаке.

Кроме того, слово ДОН в восприятии носителей русского языка в данном товарном знаке может также рассматриваться как сильный элемент номинации, поскольку занимает сильную (первую) позицию в номинации, написано с заглавной буквы, является привлекающим внимание носителей иностранным словом (варваризмом, то есть характеризующим иностранную действительность), что всегда актуализирует внимание носителей языка в процессе словоупотребления и восприятия речи.

Таким образом, довод о доминантном характере элемента со значением «аппетит» в товарном знаке не является убедительным для рассматриваемой проблемы.

3. «Сравнивая оспариваемый товарный знак «Дон Аппетито» и зарегистрированный на имя нашего доверителя вышеуказанный товарный знак «АРЕТИТО», можно сделать вывод о сходстве данных товарных знаков до степени смешения по следующим признакам:

Фонетический критерий

С точки зрения фонетического восприятия наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (полностью совпадает произношение товарного знака нашего доверителя и основного элемента «Аппетито» оспариваемого знака) - «А», «П», «Е», «Т», «И», «Т», «О», при этом произнесение элемента «Дон» в оспариваемом обозначении существенно не влияет на фонетическое восприятие сравниваемых знаков как фонетически сходных ввиду идентичности произношения доминирующих элементов; одинаковое расположение совпадающих и близких звуков, при этом удвоение согласной «П» в оспариваемом знаке не влияет на восприятие сравниваемых обозначений как фонетически сходных, так как произнесение двойной буквы «П» практически неразличимо от произнесения одной буквы «П», тождество звучания начальных, средних частей и конечных частей обозначений ("АП(П)-" и "-(П)ЕТИ-" и "-ТО"), одинаковое расположение совпадающих и близких звуко сочетаний («А-ПЕ-ТИ-ТО» и «АП-ПЕ-ТИ-ТО»); одинаковый состав гласных звуков («А», «Е», «И», «О»), одинаковый состав согласных звуков доминирующих элементов («П», «Т», «Т»).

На основании приведенных признаков можно установить, что сравниваемые обозначения с точки зрения фонетического критерия сравнения являются сходными до степени смешения обозначений».

Выявленные заявителем фонетические сходства несомненны, но все они связаны только с элементом «аппетит». Совпадение же большинства звуков в элементах со значением «аппетит» объясняется использованием в обоих случаях интернациональной лексической единицы, то есть слова, фонетически и семантически совпадающего во многих языках.

Слова АППЕТИТ и слово АРЕТИТО относятся к интернациональной лексике - они имеют общее происхождение из латинского языка (appetitus «желание»); это слово есть во всех европейских языках и везде имеет одно и то же значение. Данное слово естественно для использования в рекламе или

товарной номинации продуктов питания, которые должны вызывать аппетит у покупателя, иметь аппетитный внешний вид и употребляться потребителем с аппетитом. У слова «аппетит» нет синонимов, и поэтому его использование в рекламе и товарных знаках мотивировано самим его значением. Предъявлять претензии к использованию интернациональной лексики в рекламе или товарных знаках неправомерно именно в силу их интернационального характера – нельзя же предъявлять претензии к использованию в наименования товарных знаков таких слов как *интернет*, *спорт*, *маркет*, *компьютер*, *салон*, *кафе*, *бистро* и под., они во всех языках звучат практически одинаково.

Вывод заявителя о том, что «сравниваемые обозначения с точки зрения фонетического критерия сравнения являются сходными до степени смешения обозначений» неправомерен, поскольку не принимается во внимание наличие в русском языке дополнительного элемента ДОН, занимающего сильную позицию в русском товарном знаке; кроме того, в русском товарном знаке есть завершающий звук «О», отсутствующий во французском товарном знаке.

Визуальный критерий

«Оба сравниваемых обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом в черно-белом цвете, что позволяет установить их сходство с визуальной точки зрения, несмотря на использование различных алфавитов (латиницы и кириллицы). Однако, по мнению нашего клиента, визуальное сравнение словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, не может иметь решающего значения для вывода о сходстве знаков до степени смешения, так как такие обозначения воспринимаются, прежде всего, за счет фонетики, а не графического выполнения. Таким образом, для потребителя решающим фактором восприятия сравниваемых обозначений будет являться именно их произношение как словесных обозначений, то есть основным критерием сравнения знаков будет являться фонетическое восприятие».

В данном фрагменте текста заявителя содержатся два утверждения.

«Оба сравниваемых обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом в черно-белом цвете, что позволяет установить их сходство с визуальной точки зрения, несмотря на использование различных алфавитов (латиницы и кириллицы)». Данное утверждение не обосновано какими-либо аргументами или ссылками на специальную литературу, ничем не подтверждено.

Стандартный шрифт и черно-белое исполнение текста – несомненно, элемент сходства товарных знаков, но использование разных алфавитов – сильный элемент различия. Игнорировать различие спорных товарных знаков по критерию использования в них различных алфавитов нет оснований. Делать вывод о том, что потребители обратят внимание на

сходство шрифтов и при этом проигнорируют различие использованных алфавитов, никаких лингвистических, психологических или каких-либо иных оснований нет. Скорее наоборот - носители русского языка в современной лингвокультурной ситуации в России четко и однозначно разграничивают и воспринимают славянский и латинский шрифт как «свое» и «чужое».

Утверждение заявителя о том, что «такие (*неясно, какие? прим. эксперта*) обозначения воспринимаются, прежде всего, за счет фонетики, а не графического выполнения. Таким образом, для потребителя решающим фактором восприятия сравниваемых обозначений будет являться именно их произношение как словесных обозначений, то есть основным критерием сравнения знаков будет являться фонетическое восприятие» ничем не обосновано. На каком основании делается такой вывод? Проводилось ли исследование данного вопроса?

Современные научные представления о мышлении свидетельствуют, что мышление человека имеет невербальный (несловесный) характер: при восприятии слов на слух или при их визуальном восприятии человек в обычных ситуациях *не произносит* соответствующих слов, он связывает их с имеющимися в его сознании образами (Л.С.Выготский. Мышление и речь. Избр. соч. т.2. М., 1982; , Н.И.Жинкин. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания, 1964, №6; И.Н.Горелов. Избранные труды по психолингвистике. М., 2003), поэтому фонетическое сходство не имеет решающего значения для идентификации языковых единиц. Кроме того, в русском товарном знаке есть дополнительный элемент ДОН, так что совпадение будет в любом случае неполным.

Семантический критерий

«С точки зрения семантического критерия необходимо отметить, что сильные элементы сравниваемых обозначений являются изобретенными словами, однако их фонетика легко наводит потребителя на ассоциации с русскими словами «аппетит, аппетитный», то есть, можно сказать, что оба обозначения в целом вызывают одинаковые семантические ассоциации и могут быть признаны сходными до степени смешения с семантической точки зрения».

Фонетическое сходство элемента, означающего «аппетит» в обоих товарных знаках обусловлено, как отмечалось выше, тем, что данное слово является интернационализмом, поэтому оба элемента семантически идентичны по определению. Это, однако, не свидетельствует о сходстве товарных знаков до степени смешения, поскольку русский товарный знак содержит второй элемент ДОН, отсутствующий во французском товарном знаке и вносящий дополнительный смысл в русский товарный знак.

4. «Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Дон» (являющегося значимым словом, обозначающим почтительное

обращение в испаноязычных странах, по семантике соответствует русскому слову «господин») не может опровергнуть вывод о сходстве знаков до степени смешения, так как, по мнению нашего доверителя, российский потребитель будет, прежде всего, обращать внимание на более распространенное в русском языке слово «АППЕТИТ», с которым ассоциируется основной элемент оспариваемого обозначения и, кроме того, в силу своей семантики слово «Дон» играет второстепенную роль по отношению к слову «Аппетито».

Утверждение, что «российский потребитель будет, прежде всего, обращать внимание на более распространенное в русском языке слово «АППЕТИТ», с которым ассоциируется основной элемент оспариваемого обозначения», не обосновано какими-либо аргументами или результатами исследований. Анализ показывает, что российский потребитель в равной мере обратит внимание и на иноязычный элемент - варваризм ДОН, и на слово АППЕТИТО, поскольку в товарном знаке присутствуют оба эти элемента, и синтезирует общий смысл – «человек + аппетит», которого нет во французском товарном знаке.

Утверждение, что «в силу своей семантики слово «Дон» играет второстепенную роль по отношению к слову «Аппетито» также является голословным и опровергается сильной (начальной) позицией слова ДОН, его иностранным происхождением и таким качеством как аттрактивность (т.е. привлекательность в названии, см.: М.Е.Новичихина. Коммерческая номинация. Воронеж, 2005) для носителей русского языка. Оба лексических компонента русского товарного знака играют существенную роль в формировании его интегральной семантики.

Таким образом, данный фрагмент текста не дает заявителю доводов в пользу утверждения, что спорные товарные знаки являются сходными до степени смешения.

5. «Таким образом, на основании изложенных критериев, предусмотренных правилами, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения и регистрация оспариваемого обозначения испрашивается для однородных товаров 29 класса МКТУ».

Анализ приведенных выше текстовых фрагментов и выводы проведенного исследования показывают, что ни один из рассмотренных доводов заявителя не содержит убедительных аргументов в пользу признания товарных знаков «Дон Аппетито» и «АРЕТИТО» сходными до степени смешения.

II. Анализ лингвистических различий товарных знаков «Дон Аппетито» и «АРЕТИТО»

Основные различия спорных товарных знаков заключаются в следующем:

русский товарный знак двухсловен, французский – однословен, что не допускает их смешения;

в спорных товарных знаках используется разный алфавит, что указывает рядовому носителю языка на разную территориальную принадлежность товарного знака и, соответственно, фирмы; русский носитель языка воспримет Дон Аппетито как русское название, “АРЕТИТО” – как иностранное. Русское языковое сознание, русский менталитет отчетливо разделяют русские и иностранные слова в названиях фирм и товаров, однозначно позиционирует соответствующие фирмы или товары как российские или зарубежные;

в русском товарном знаке в соответствии с нормами русского правописания использованы две буквы П, во французском – одна, что свидетельствует для носителя русского языка о том, что первое название – русское и принадлежит русской фирме, второе зарубежное и принадлежит зарубежной фирме;

русский товарный знак «Дон Аппетито» выполнен строчными буквами, французский “АРЕТИТО” – прописными;

слово ДОН известно значительной части носителей русского языка как обозначение человека в испанском языке (Дон Кихот, Дон Жуан, Дон Сезар де Базан, Донья Анна и др. литературные герои); в связи с этим смысл товарного знака «Дон Аппетито» семантически воспринимается носителями русского языка не столько как обозначение аппетита, сколько как обозначение человека, который имеет аппетит, ест с аппетитом и т.д. Семантика французского товарного знака предполагает только понимание «аппетит».

Выводы исследования

1. Анализ доводов заявителя не позволяет считать их обоснованными и достаточными для вывода о том, что спорные товарные знаки обладают сходством до степени смешения. Вывод заявителя о наличии сходств до степени смешения должен быть признан необоснованным.

2. Анализ лингвистических сходств и различий спорных товарных знаков выявляет наличие существенных различий между ними, очевидных для рядового носителя русского языка, что свидетельствует об отсутствии основания для их смешения. Анализируемые спорные товарные знаки сходны, но не до степени смешения.

Заключение

1. Доводы, содержащиеся в «Возражении против регистрации № 290296 на имя Х., внесенного в Палату по патентным спорам 15.11.2005, № 2406-

920768/VVR», не обоснованы и не могут служить основанием для признания спорных товарных знаков сходными до степени смешения.

2. Лингвистические различия спорных товарных знаков «Дон Аппетито» и «АРЕТИТО» существенны и отчетливо выражены, что не дает оснований утверждать, что они являются сходными до степени смешения.

2.6. Заключение специалиста по наименованию «бизнес-интуиция»

Основание для заключения специалиста:
запрос адвоката Х.

Вопрос, поставленные перед специалистом:

1. Является ли языковая единица *бизнес-интуиция* на обложке диска DVD и в рекламном материале журнала «Я» средством индивидуализации товара или услуг?

2. Если языковая единица *бизнес-интуиция* на обложке диска DVD и в рекламном материале журнала «Я» не является средством индивидуализации товаров и услуг, то какие функции выполняет данная языковая единица в контексте представленных материалов?

3. Означает ли наличие зарегистрированных товарных знаков «Бизнес Интуиция», «Бизнесинтуиция», что другие предприниматели не имеют права обучать бизнес-интуиции в рамках своих обучающих программ?

Материал исследования:

- Копия обложки диска DVD «Бизнес-интуиция»
- Копия материалов в журнале «Я» № 1 (сентябрь 2009), рекламирующих тренинг «Бизнес-интуиция»

Исследование

Проведенное исследование показало следующее.

1. Является ли языковая единица *бизнес-интуиция* на обложке диска DVD и в рекламном материале журнала «Я» средством индивидуализации товара или услуг?

Индивидуализация товара или услуги представляет собой утверждение уникальности товара или услуги.

В контексте анализируемых текстов – обложки диска и рекламного материала в журнале - языковая единица *бизнес-интуиция* не содержит информации об уникальности товара или услуги.

Бизнес-интуиция – общепринятый термин бизнес-психологии, он обозначает психологическое качество предпринимателя, которое подлежит

формированию и развитию в процессе бизнес-обучения. Данный термин имеет широкое распространение в современной науке:

Термин бизнес-интуиция широко употребляется с конца XX века.

«Бизнес-интуиция» является общепринятым термином в такой отрасли психологии как психология бизнеса (Н.Л.Иванова, Е.В.Михайлова, В.А.Штроо «Введение в психологию бизнеса: учебное пособие». -Гос.ун-т-Высшая школа экономики.-2-е изд.-М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2008. -471, (1) с.).

Понятие *бизнес-интуиция* широко исследуется в публикуемых научных и научно-методических работах:

- статья Бориса Бирштейна «Интуиция в бизнесе важнее анализа» (http://www.birshtein.md/book_txt/2/book2-02.htm);

- статья «Пять правил хорошей интуиции», где содержатся сведения о бизнес-интуиции, ее составляющих и приводятся примеры результатов применения бизнес-интуиции при принятии решений: <http://www.go-up.ru/articles/content.asp?id=194>;

- статья «Как открыть бизнес по продаже джинсов»:<http://www.e-shopping24.ru/tokov/180.php>, содержит описание сферы реализации такой одежды как джинсы. При этом одним из элементов успешного развития данного бизнеса указано обладание владельцем такого бизнеса бизнес-интуицией.

- статья «Свой бизнес. Как использовать интуицию в бизнесе?» (<http://rich2rich.ru/index.php?module=pages&id=1>);

- на сайте: <http://maxmarshal.com/catalog/dumai-zhivotom/trening> содержатся сведения о сферах применения бизнес-интуиции;

- статья в журнале «Секрет фирмы» №4 (187) от 05.02.2007 года под названием «Интуиция по расчету» (<http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=858220>), в которой содержатся сведения о принятии решений в бизнесе на основе интуиции, существующем споре о возможности использования интуиции при принятии решений.

Кроме психологии, термин «бизнес-интуиция» широко используется также в экономике и социологии.

На сайте Сибирского маркетинг-клуба НФ РАМ: http://www.sociumcenter.ru/smc/smc_send.html, на сайте «Бизнес на продажу»: <http://www.bonsale.ru/schedule/124>, указано, что «В 2002 году двое ученых – Верон Смит и Даниэль Канеман получили Нобелевскую премию в сфере экономики за открытия, которые наглядно демонстрировали прикладной характер интуиции. Сегодня уже десятки компаний используют **бизнес-интуицию** в своей повседневной деятельности в качестве базового инструмента».

В России был проведен Всероссийский студенческий чемпионат по управлению компанией Business Battle. В статье, описывающей данный чемпионат(http://www.businessbattle.ru/333.php?qsap_id_obj=227117), содержатся сведения о том, что «Из 512 команд, принимавших участие во 2-ом отборочном раунде, в Полуфинал Business Battle выходят 64 лучшие

команды, продемонстрировавшие **бизнес-интуицию** и нетривиальные способности по управлению молодой компанией...».

Термин «бизнес-интуиция», его синонимы использованы, например, также в следующих источниках:

Дэвид Майерс «Интуиция. Возможности и опасности» (СПб.: Питер, 2010.-272с.: ил.- (Серия «Сам себе психолог».)

В аннотации к книге указано, что в ней содержатся сведения относительно интуиции, возможности использования интуиции в работе специалистов разных профессий, в частности, в банковском деле, спорте, юриспруденции, медицине и т.п.

В самой книге (стр.8) указано, что обучение по использованию своей интуиции в работе и личной жизни проводится в разных странах не только посредством лекций в образовательных учреждениях, но и используя возможности СМИ. Например, в Англии курс лекций был показан в 2000 году на канале BBC. Кроме того, указаны иные издания, которые рассказывают о развитии **бизнес-интуиции** (стр.9): «Вы бизнесмен, менеджер или инвестор? Возможно, вам помогут книги «Интуитивный менеджер» («The Intuitive Manager»), «Интуитивный трейдер» («The Intuitive Trader») или практическая интуиция для достижения успеха» («Practical Intuition for Success»). Глава 8 книги называется «*Интуиция в инвестиционном деле*». На ст.185 дается описание *Интуиции предпринимателей*. Опубликовано в Лондоне в Йельском Университете в 2002 году.

Игорь Добротворский «100 тайн самых богатых и знаменитых, или как становятся миллиардерами» (М.: АСТ; Астрель, 2008. - 439, (9) с.): в книге дается описание жизни одних из самых богатых людей в мире, методов, которые способствовали им в достижении успеха и финансовых вершин. На странице 357 книги в Таблице 1 приведены основные ключевые характеристики успешных предпринимателей, где на первом месте из всех качеств указана интуиция.

Иванова Н.М., Иванов Ю.Н. «Интуиция и бизнес или как стать Богатым и при этом остаться Живым?!» (Москва: Новый Центр, 2001.-24 с. Данная книга посвящена интуиции в бизнесе, ее уровням и возможностям использования, развития. Кроме того, в данной книге в качестве рекламы предлагается семинар на тему «Интуиция и Бизнес» (<http://ssw.narod.ru>).

Лора Дэй «Практическая интуиция в Бизнесе. Самоучитель по развитию интуиции» (перевод с английского В.М.Абашкина.-М.:АСТ, 2005.-314, (6) с.). впервые в России опубликована в 2002 году. Согласно аннотации к данной книге, она посвящена залогом успеха в бизнесе – умению прислушаться к своей интуиции. Описаны способы развития бизнес- интуиции. Реклама книги содержится на сайте: <http://www.sovsem-nedorogo.ru/i1001324608.html>.

С.Ю. Ключников. «14 уроков по развитию интуиции: узнай свое будущее» (М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005.-310, (10) с.). Книга посвящена теме развития интуиции. В главе XIX «Игра без правил» говорится о том, что «без хорошо развитой интуиции в бизнесе делать нечего», даются советы по развитию

бизнес-интуиции и работе с ней. В данной книге в качестве рекламы предлагается перечень тренингов, один из них назывался «Развитие интуиции в бизнесе и менеджменте».

Аналогичные тексты содержатся на сайте психолога С.Ю.Ключникова: http://www.kluchnikov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96:in-tuicziya-v-biznese&catid=127:biznes-dengi-uspeh&Itemid=100080.

Г.Клэкстон, Б.Лукас «Креатив и интуиция в бизнесе. Правят умники с улицы...» (пер. с англ. О.С.Епимахова.-М.:РИПОЛ классик, 2010.-256.). Книга предназначена для сотрудников PR-служб, рекламных агентств и других специалистов креативных профессий, содержит сведения о том, как находить новые оригинальные решения в любой ситуации, развить гибкость ума. В частности, на стр.101- 111 рассказывается об интуиции, ее роли в повседневной жизни и работе, возможности ее развития в бизнесе.

Л.А.Робинсон «Доверяй своей интуиции. Как развить профессиональное чутье в бизнесе» (пер. с англ. Венюковой В.Е.-М.:Вершина, 2008. - 200с.). В данной книге содержатся сведения об интуиции, о развитии профессионального чутья, о достигнутых с помощью интуиции успехах в бизнесе. Книга предназначена для менеджеров.

П.Пирс «Путь интуиции» (пер. с англ. Я.В.Тимковой.-М.:АСТ:Астрель, 2007.-302, (2) с.). В книге описаны принципы работы интуиции, о ее практическом применении во всех сферах жизни, с том числе в работе независимо от сферы деятельности.

Е.А.Зверева. «Правовой режим информации в отношениях с участием субъектов предпринимательской деятельности» (Юстицинформ.-2008). В данной работе автор считает, что надлежащее исполнение маркетингового договора возможно при наличии у исполнителя такого качества как интуиция.

Д.И.Глик «Подбор торгового персонала» (система Гарант.-2007), в своей статье автор утверждает, что подбор трудового коллектива осуществляется бизнесменами при помощи интуиции и жизненного опыта и т.д.

Бизнес-интуиция - широко распространенный предмет обучения. Например, обучение и развитие бизнес-интуиции предлагается многочисленными обучающими компаниями и образовательными центрами:

- на сайте компании «Диалог»: <http://www.dialog-spb.com/trening/intuizia>, одним из семинаров указан семинар под названием «Интуиция в бизнесе», направленный на оказание помощи руководителям предприятий при принятии решений в деловой сфере;

- на сайте организации, оказывающей услуги по обучению персонала (http://www.cano.ru/seminary_i_treningi/Seminary_dlya_TOP_menedzherov/), указан семинар: «Ключи к успеху», состоящий из четырех частей: постановка цели; стратегия и тактика достижения цели; принятие управленческих решений; бизнес-интуиция как точный инструмент лидера.

- на сайте 3S: http://3s-training.com.ua/index.php?lang_id=1&content_id=109, содержится реклама тренинг-семинара под названием «Бизнес-интуиция» и т.д.;

- на сайте: <http://www.rrural.ru/coaching.htm>; <http://www.profobus.ru/trainers/1295/>, содержится реклама тренингов и преподавателя Бельской Я.Л., которая является автором более 50-ти бизнес-тренингов и образовательных программ, в числе которых «Бизнес-интуиция»;

- реклама семинара «Бизнес интуиция: психоаналитик» (<http://links.den.lv/detail.php?id=2165>);

- реклама тренинга Горбачева А.Г. (<http://training.intersyst.ru/?page=14&year=2007>), среди тем тренинга указана тема «Бизнес-интуиция: получаем доступ к ресурсам подсознания»;

- реклама сайта «Росбизнесконсалтинг» (<http://go-drug.narod.ru/links.html>) с аннотацией относительно игры «Проверь свою бизнес интуицию»;

- реклама тренинга «Коучинг личной эффективности для предпринимателей»: <http://hmao.info/doska/print:page,1,315-kouching-lichnoj-jeffektivnosti-dlja.html>, где одним из результатов указано «Расширение возможностей творческого мышления и развитие бизнес-интуиции»;

- реклама бизнес-семинара «Развитие бизнес-интуиции», где темой №1 указана «Интуиция в бизнесе» (<http://www.seminarium.ru/cgi-bin/viewer/events/data.cgi?eventID=1016845>);

- реклама семинара на тему «Творчество и интуиция в бизнесе» 10-11.08.2006 г. (<http://businessevents.ru/details.php?id=21071>);

- реклама: «Интуиция в бизнесе – сессия вопросов эффективному руководителю (Мастер – Евгений Талагаев, директор ООО «ТЕА»), http://www.k-uralsk.ru/poster/vse/konkurs/topmanage/07_04_08/2/tal;

- реклама тренинга «Мишка и мед», где во время обучения слушатели будут тренировать и оттачивать бизнес-интуицию (<http://www.btrus.ru/programDetails.jsp?lineId=9&id=541>);

- реклама тренинга «Практическая интуиция» интуиция в любви и в бизнесе (http://www.mai7.ru/eadv_30810589tml);

- реклама семинара, целью которого указано качественное улучшение индивидуальной стратегии успеха в подборе и оценке персонала (<http://kd-cano.livejournal.com/5407.html>). В программу семинара входит тема «Развиваем бизнес-интуицию»;

- Реклама тренингов по психологии – интуиция в бизнесе, которые направлены на развитие интуиции: http://www.vserinki.ru/main_109984.html;

Таким образом, употребление языковой единицы *бизнес-интуиция* в контексте анализируемых текстов не является средством индивидуализации товара или услуг.

2. Если языковая единица *бизнес-интуиция* на обложке диска DVD и в рекламном материале журнала «Я» не является средством

индивидуализации товаров и услуг, то какие функции выполняет данная языковая единица в контексте представленных материалов?

Языковая единица *бизнес-интуиция* на обложке диска DVD и в рекламном материале журнала «Я» выполняет функцию информирования о целях и содержании предлагаемого обучения.

Об этом свидетельствует обозначение общего предмета обучения – *бизнес-интуиция*, и дальнейшая выраженная в эксплицитной языковой форме конкретизация задач, содержания и формы обучения.

Языковая единица *бизнес-интуиция* на обложке диска не является самостоятельной номинацией, после нее стоит двоеточие, свидетельствующее о последующем смысловом раскрытии данной единицы в тексте: «действия, направленные на экономический рост» и указывается на форму обучения - бизнес-тренинг.

На обложке диска уточняется, что «в процессе обучения подробно объясняется, как со 100% точностью принимать решения как в бизнесе, так и в личной жизни».

В рекламном материале журнала «Я» приводится название предмета обучения - «бизнес –интуиция» и конкретные цели, на достижение которых направлено обучение - *повышение уровня личной эффективности, повышение уровня результатов в бизнесе, овладение практическими инструментами принятия точных оперативных решений в бизнесе, увеличение стоимости компании, переход на качественно другой уровень жизни*, что конкретизирует для неопределенного круга лиц цели и содержание процесса обучения.

Упоминание в журнале тренинга «Бизнес-интуиция» как одной из трех предлагаемых программ обучения (наряду с «Мастером управления» и «Стратегией прорыва») подтверждает, что данная языковая единица используется именно для обозначения одной из частей содержания предлагаемой комплексной программы обучения и имеет целью информацию об отдельном блоке данной комплексной программы.

Таким образом, языковая единица *бизнес-интуиция* на обложке диска DVD и в рекламном материале журнала «Я» выполняет функцию информирования о целях и содержании предлагаемого обучения.

3. Означает ли наличие зарегистрированных товарных знаков «Бизнес Интуиция», «Бизнесинтуиция», что другие предприниматели не имеют права обучать бизнес-интуиции в рамках своих обучающих программ?

Наличие зарегистрированных товарных знаков «Бизнес интуиция» и «Бизнесинтуиция» не означает монополию правообладателя знака на осуществление обучения бизнес-интуиции в различных обучающих программах, поскольку названия указанных товарных знаков содержат общепринятый в настоящее время психологический термин. В связи с этим формальное совпадение названия рекламируемой программы обучения с

зарегистрированными товарными знаками не означает, что рекламодатели используют чужую «торговую марку» – они информируют неопределенный круг лиц о содержании и целях своей обучающей программы, что соответствует нормам федерального «Закона о рекламе».

Предположим, если кто-то регистрирует торговый знак «нанотехнологии» или «высокие технологии», это не будет означать его монопольного права на эти технологии, их использование и обучение им.

Если в каком-либо рекламируемом тексте используются такие единицы как *личностный рост, дизайн, фитнес, аэробика, скорочтение, кулинарное искусство, искусство макияжа, переговоры* и под. – даже, если кто-то сможет зарегистрировать данные языковые единицы как товарный знак, это не лишает всех остальных людей права разрабатывать программы обучения и обучать этим навыкам, используя соответствующие наименования учебных программ.

Таким образом, наличие зарегистрированных товарных знаков с языковой единицей «Бизнес интуиция» в своем составе не означает, что правообладатель данных знаков имеет монополию на преподавание бизнес-интуиции и что другие предприниматели не имеют права обучать бизнес-интуиции в рамках своих обучающих программ.

2.7. Рассмотрение в арбитражном суде дела о наименовании ООО «Торговая система «Русский алкоголь»

2.7.1. Предварительное рассмотрение запроса об экспертизе экспертом.

Ген.директору ООО «Торговая система русский алкоголь» Т-ову Е.Л.

По поводу запроса
о лингвистической экспертизе по товарным знакам
ООО «Торговая система «Русский алкоголь»,
ООО «Торговый дом «Русский алкоголь»

Предварительное ознакомление с материалами показывает, что в спорных товарных знаках присутствует сходство до степени смешения. Из 8 слов обоих товарных знаков в них полностью совпадают 7, а слова *система* и *дом* в контексте названия воспринимаются потребителями как синонимы – «организация».

В связи с этим полагаю, что Вам не имеет смысла обращаться за лингвистической экспертизой - она не поддержит вашу позицию и будет в пользу истца.

С уважением

(эксперт)

2.7.2. Постановление Арбитражного суда.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**ПОСТАНОВЛЕНИЕ****от 23 июня 2009 г. по делу N А14-15675-2008/500/5**

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2009 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 23 июня 2009 года.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Шеина А.Е.,
судей Яковлева А.С.,
Алферовой Е.Е.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анохиной К.Г.,
при участии:
от Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русский Алкоголь": Осинцев К.С., представитель по доверенности N 1071 от 18.05.2009, паспорт серии <...>;
от Закрытого акционерного общества "Группа компаний "Русский Алкоголь": Осинцев К.С., представитель по доверенности N 316 от 31.12.2008, паспорт серии <...>;
от Общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ СИСТЕМА РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ": Плотников В.П., представитель по доверенности б/н от 14.05.2009, паспорт серии <...>; Талдыкина Е.С., представитель по доверенности б/н от 14.05.2009, паспорт серии <...>,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русский Алкоголь" на решение Арбитражного суда Воронежской области от 01.04.2009 по делу N А14-15675-2008/500/5 (судья Шишкина В.М.),

установил:

01.12.2008 Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русский алкоголь" (далее - истец, ООО "ТД "Русский алкоголь") обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ СИСТЕМА РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" (далее - ответчик, ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ") об обязанности прекратить использование фирменного наименования "РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" путем внесения изменений в учредительные документы об исключении из фирменного наименования ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" слов "РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" и к Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Воронежской области об обязанности осуществить государственную регистрацию изменений ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" в учредительные документы об исключении из фирменного наименования ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" слов "РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ".

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле участвовало Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Русский Алкоголь" (далее - третье лицо, ЗАО "Русский Алкоголь").

27.02.2009 истцом, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), заявлен отказ от требований в отношении Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Воронежской области, который был принят судом.

Определением от 27.02.2009 производство по делу в части требований заявленных к Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Воронежской области об обязанности осуществить государственную регистрацию изменений ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" в учредительные документы об исключении из фирменного наименования ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" слов "РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" прекращено.

Истец при рассмотрении дела в суде первой инстанции поддержал заявленные к ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" исковые требования. В их обоснование ссылался на то, что он зарегистрирован в качестве юридического лица 16.09.2004, основным его направлением деятельности является закупка, хранение и поставка алкогольной продукции.

Истцу стало известно, что 08.11.2007 в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о регистрации в качестве юридического лица ответчика, основным видом деятельности которого является закупка, хранение и поставка алкогольной продукции.

Считая, что в фирменном наименовании ответчика используется фирменное наименование тождественное сокращенному фирменному наименованию истца, полное фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с полным фирменным наименованием истца, последний обратился в суд с заявленными требованиями.

Ответчик требования истца не признал. По его мнению, истцом не представлено доказательств в обоснование требований. Буквенное написание наименований сторон различно. Стороны зарегистрированы на территории разных субъектов Российской Федерации. Ассортимент, наименование распространяемой сторонами продукции совпадений не имеют. Также считает, что лицензия (регистрационный N 87/54 от 28.02.2008) не может являться доказательством осуществления истцом фактической деятельности по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, поскольку выдана на организацию, фирменное наименование которой не совпадает с фирменным наименованием истца. Представленные истцом в обоснование требований буклеты, печатные издания, распечатки из сети Интернет свидетельствуют об осуществлении деятельности ЗАО "Группа компаний "Русский Алкоголь" (третьего лица), а не истца.

Третье лицо, в суде первой инстанции поддержало позицию истца.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 01.04.2009 по делу N А14-15675-2008/500/5 в удовлетворении исковых требований ООО "ТД "Русский алкоголь" отказано.

Не согласившись с решением суда, ООО "ТД "Русский алкоголь" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт, удовлетворив требования истца. По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции незаконно, необоснованно, и подлежит отмене по основаниям, изложенным в жалобе.

ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" против доводов апелляционной жалобы возражает по основаниям, изложенным в отзыве, решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным, просит оставить решение без изменения, жалобу - без удовлетворения.

ЗАО "Русский Алкоголь" отзыв на апелляционную жалобу не представило. В судебном заседании представитель третьего лица доводы апелляционной жалобы поддержал.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы ООО "ТД "Русский алкоголь" заявило ходатайство о назначении экспертизы на предмет определения тождества и сходности до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика.

Заявитель в обоснование своего ходатайства указал на то, что представитель общества Федотов Ю.П., представлявший общество в суде первой инстанции, необоснованно отозвал заявленное им в суде первой инстанции ходатайство о проведении экспертизы. Тем самым представитель не выполнил указание руководства ООО "ТД "Русский алкоголь". В качестве доказательств своих доводов заявителем представлен приказ ЗАО "Русский Алкоголь" о направлении в командировку Федотова Ю.П., служебное задание ЗАО "Русский Алкоголь" для направления в командировку и отчет о командировке, отчет Федотова Ю.П. ЗАО "Русский Алкоголь" о проделанной работе, приказ ЗАО "Русский Алкоголь" о прекращении трудовых отношений с Федотовым Ю.П., копия электронного письма Федотова Ю.П.

Представитель заявителя и третьего лица в судебном заседании пояснил, что ни у истца, ни у третьего лица нет каких либо иных документов в обоснование своего ходатайства. Он считает, что данные документы подтверждают изложенные им доводы.

ООО "ТС РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" против удовлетворения ходатайства о назначении экспертизы возражает. Считает, что из содержания представленных документов не следует, что представитель ООО "ТД "Русский Алкоголь" не исполнил поручение ООО "ТД "Русский Алкоголь".

Рассмотрев данное ходатайство, суд апелляционной инстанции считает, что оно не подлежит удовлетворению ввиду следующего.

Ходатайство о проведении экспертизы может быть заявлено в суде первой или апелляционной инстанции до объявления председательствующим в судебном заседании исследования доказательств законченным (часть 1 статьи 164 АПК РФ), а при возобновлении их исследования - до объявления законченным дополнительного исследования доказательств (статья 165 Кодекса).

Ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений части 2 статьи 268 АПК РФ, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными (пункт 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 66).

Из материалов дела следует, что в суде первой инстанции представителем ООО "ТД "Русский алкоголь" Федотовым Ю.П., действующим на основании доверенности б/н от 17.09.2008, от имени истца по делу - ООО "ТД "Русский Алкоголь", было заявлено письменное ходатайство о назначении экспертизы на предмет определения идентичности и сходности до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика.

От имени третьего лица по делу ЗАО "Русский Алкоголь" какие-либо ходатайства о проведении экспертизы не заявлялись.

ООО "ТД "Русский Алкоголь" представило в материалы дела переписку с экспертными организациями, из которой следует, что стоимость экспертизы о проведении которой заявил ходатайство истец, стоит от 50 000 рублей до 141 600 рублей.

Платежным поручением N 2658 от 17.03.2009 на депозитный счет Арбитражного суда Воронежской области по делу N А14-15675-2008/500/5 ЗАО "Русский Алкоголь" перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Заявителем ходатайства (ООО "ТД "Русский алкоголь") денежные средства для оплаты экспертизы на депозитный счет суда не перечислялись.

Таким образом, ни истец (ООО "ТД "Русский Алкоголь"), ни третье лицо (ЗАО "Русский Алкоголь") не перечислили на депозитный счет суда денежные средства в сумме, достаточной для назначения экспертизы, о которой ходатайствовал истец (ООО "ТД "Русский Алкоголь").

В связи с чем, у суда первой инстанции не имелось возможности для разрешения ходатайства ООО "ТД "Русский Алкоголь" о назначения указанной экспертизы.

Судебная коллегия полагает, что документы, представленные заявителем в суд апелляционной инстанции в обоснование своего ходатайства, не свидетельствуют о том, что представитель ООО "ТД "Русский Алкоголь" Федотов Ю.П. не исполнил указание руководства ООО "ТД "Русский Алкоголь" о поддержании ходатайства о проведении экспертизы. Так как из документов представленных истцом в суд апелляционной инстанции следует, что Федотов Ю.П. направлялся для представления интересов ЗАО "Русский алкоголь", а не ООО "ТД "Русский алкоголь". Доказательств того, что ЗАО "Русский алкоголь" поручало Федотову Ю.П. заявить ходатайство о проведении экспертизы, из представленных документов не следует.

Кроме того, из материалов дела следует, что ООО "ТД "Русский Алкоголь" и ЗАО "Русский алкоголь" знали о заявленном ООО "ТД "Русский Алкоголь" ходатайстве о проведении экспертизы и о стоимости данной экспертизы, а

также о дне судебного заседания, на котором должен был быть разрешен вопрос о назначении экспертизы, но не перечислили на депозитный счет суда денежные средства, достаточные для назначения экспертизы.

При подобных обстоятельствах, по мнению суда апелляционной инстанции, заявитель ходатайства не обосновал невозможность проведения необходимой экспертизы при рассмотрении дела судом первой инстанции, а следовательно не обосновал и свое право на проведение экспертизы при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

В связи с чем, ходатайство ООО "ТД "Русский алкоголь" о назначении экспертизы удовлетворению не подлежит.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыв на жалобу, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции до 01.01.2008, действовавшей на даты регистрации истца и ответчика; далее - ГК РФ), юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки.

Согласно статье 138 ГК РФ (действовавшей до 01.01.2008) и статье 1474 ГК РФ (действующей с 01.01.2008) фирменное наименование относится к средствам индивидуализации юридического лица, на которые юридическое лицо обладает исключительным правом.

В статье 4 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрено, что общество должно иметь полное фирменное наименование на русском языке, которое должно содержать полное наименование общества и слова "с ограниченной ответственностью".

В соответствии с пунктом 2 статьи 1473 ГК РФ фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Юридическое лицо вправе иметь сокращенное фирменное наименование (статья 4 названного Закона и пункт 3 статьи 1473 ГК РФ).

По мнению суда апелляционной инстанции, ссылки ответчика на неприменение при рассмотрении настоящего спора положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции правомерно посчитал нормативно необоснованными, поскольку статьей 5 Федерального закона N 231-ФЗ от 18.12.2006 "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

предусмотрено, что права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

Статьей 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации, в том числе фирменное наименование, оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В силу пунктов 3, 4 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Юридическое лицо, нарушившее указанное правило, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Из материалов дела следует, что фирменное наименование истца состоит из слов ООО "ТД "Русский Алкоголь" (т. 1 л.д. 32), ответчика - Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ СИСТЕМА РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" (т. 1 л.д. 57). Таким образом, фирменные наименования истца и ответчика не тождественны, но включают одно и то же словосочетание "Русский Алкоголь".

Однако наличие в составе фирменного наименования истца и ответчика одного и того же словосочетания "Русский Алкоголь" при несовпадении произвольной части (собственно наименования) фирменных наименований не свидетельствует об однозначной возможности смешения юридических лиц и введения в заблуждение потребителей или контрагентов.

В силу статьи 1474 ГК РФ использование одним юридическим лицом фирменного наименования, тождественного наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, не допускается, если эти лица осуществляют аналогичную деятельность.

В соответствии с представленными документами (выписками из ЕГРЮЛ) и пояснениями сторон, как истец, так и ответчик в рамках осуществляемой ими деятельности вправе заниматься, в том числе, оптовой торговлей алкогольными и другими напитками; оптовой торговлей алкогольными напитками, включая пиво; розничной торговлей алкогольными и другими напитками (т. 1 л.д. 35, 59).

Истец в обоснование требований ссылается на то, что основным направлением его деятельности, согласно лицензии N 87/54 от 28.02.2008, является закупка, хранение и поставка алкогольной продукции (т. 1 л.д. 55), ответчика - также закупка, хранение и поставка алкогольной продукции, согласно лицензии N 184 от 04.04.2008 (т. 1 л.д. 68).

Судом первой инстанции установлено, что истец и ответчик, последние не являются непосредственными производителями распространяемой продукции, в том числе водки. Каждый специализируется на распространении продукции, выпускаемой разными заводами - производителями, и, соответственно, имеющей различные наименования. При этом на продукции нет какой-либо информации об истце или ответчике, доказательством чему являются представленные ответчиком экземпляры водки "Кедровая" и "Березовая".

Пунктом 1 статьи 11 Федерального закона N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" предусмотрено, что производство и оборот алкогольной продукции осуществляются организациями при наличии соответствующих лицензий.

Лицензии выдаются на осуществление, в том числе такого вида деятельности, как закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции (пункт 2 статьи 18).

Для получения лицензии на осуществление вида деятельности, связанного с производством и оборотом алкогольной продукции, организацией представляется в лицензирующий орган заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой формы юридического лица (организации), места его нахождения, мест нахождения его обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемые виды деятельности (подпункт 1 пункта 1, пункт 3 статьи 19).

Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выданной организации, распространяется на деятельность ее обособленных подразделений только при условии указания в лицензии мест их нахождения (пункт 20 статьи 19).

В соответствии с представленными сторонами лицензиями, адрес нахождения склада, указанный в лицензии истца: 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 3, стр. 1; ответчика: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16. (т. 1 л.д. 55, 68). В указанных лицензиях нет соответствующих отметок о том, что у сторон имеются обособленные подразделения либо о регистрации лицензии на территориях других субъектов Российской Федерации.

Местонахождение ООО "ТД "Русский Алкоголь" и Общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ СИСТЕМА РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ" - в г. Москве и г. Воронеже соответственно.

Представленные истцом в обоснование требований документы (договоры, печатные издания, распечатки из сети Интернет, рекламные проспекты, буклеты и т.п.) судом первой инстанции правомерно не приняты во внимание с учетом положений статей 67, 68 АПК РФ, поскольку последние указывают

на осуществление деятельности не истцом, а иными лицами - ЗАО "Группа компаний "Русский Алкоголь", ООО "ТД "Русский Алкоголь-Центр".

На основании изложенного, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о несовпадении территориальной сферы деятельности данных организаций.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что истцом не представлено доказательств осуществления деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции, ввиду того, что в лицензии, представленной истцом, указано наименование - ООО "Торговый Дом "Русский Алкоголь", не соответствующее ни полному, ни сокращенному наименованию истца.

В выписке из ЕГРЮЛ (т. 1 л.д. 32) и лицензии на право осуществления деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции (т. 1 л.д. 55) указан один и тот же ИНН юридического лица, таким образом указанная лицензия была выдана именно ООО "ТД "Русский алкоголь".

Доказательств реального смешения юридических лиц, в частности, заключение контрагентами истца договоров с ответчиком в связи с заблуждением относительно того, с кем именно - с истцом или ответчиком они вступают в хозяйственные отношения, сторонами не представлено. Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что не может служить таким доказательством письмо от 14.11.2008 ООО "Грекон" в адрес истца (т. 2 л.д. 109) с учетом содержания письма-разъяснения, даты письма и наличия между ответчиком и ООО "Грекон" договора № 25 поставки продукции от 18.04.2008 (статья 68 АПК РФ).

В ходе рассмотрения дела истец не оспаривал доводов ответчика о том, что на уровне непосредственных потребителей продукции смешения наименований истца и ответчика не может произойти, поскольку, как указано выше, их наименования не указываются на продукции.

Кроме того, необходимо учитывать субъектный состав контрагентов сторон. Как следует из пояснений истца и ответчика, они осуществляют распространение продукции среди оптовых покупателей, являющихся профессиональными участниками рынка.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст. 68 АПК РФ).

В соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

По мнению суда апелляционной инстанции, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что истцом не представлено относимых и

допустимых доказательств того, что использование ответчиком фирменного наименования, включающего элемент, входящий также в состав фирменного наименования истца, является достаточным основанием считать, что потребители и/или контрагенты могут быть введены в заблуждение (статьи 67, 68 АПК РФ). Истец не доказал, что ответчиком нарушены его права и охраняемые законом интересы (статья 4 АПК РФ).

В связи с изложенным, арбитражный суд правомерно отказал ООО "ТД "Русский алкоголь" в удовлетворении заявленных исковых требований.

Довод заявителя жалобы об отсутствии в материалах дела четырех протоколов судебных заседаний, а именно от 23.12.2008, от 20.01.2009, от 16.02.2009 и от 27.02.2009 опровергается имеющимися в материалах дела N А14-15675-2008/500/5 протоколами судебного заседания за указанные даты, в связи с чем, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Кроме того, в каждом из протоколов судебного заседания имеются подписи представителей участвовавших в деле лиц, что свидетельствует о том, что протоколы судом первой инстанции велись в судебных заседаниях.

Также отсутствуют какие-либо возражения знакомившегося с материалами дела представителя истца и третьего лица относительно отсутствия в материалах дела протоколов судебных заседаний.

Доводы заявителя жалобы о том, что суд первой инстанции при написании решения умышленно создавал видимость визуальных отличий в фирменных наименованиях истца и ответчика, судом апелляционной инстанции отклоняются.

Согласно имеющимся в материалах дела выпискам из ЕГРЮЛ, иным документам, фирменное наименование истца - ООО "ТД "Русский алкоголь", а фирменное наименование ответчика - Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВАЯ СИСТЕМА РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ". Таким образом, суд первой инстанции при написании в тексте решения фирменных наименований сторон правомерно руководствовался данными из ЕГРЮЛ.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, сводящиеся к иной, чем у арбитражного суда, неверной трактовке законодательства, не могут служить основаниями для отмены обжалуемого судебного акта, так как не свидетельствуют о нарушении арбитражным судом норм права.

Кроме того, доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, по мнению суда апелляционной инстанции, не имеется.

При вынесении обжалуемого судебного акта суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно исследовал все представленные доказательства, дал им надлежащую правовую оценку и правильно применил нормы материального права. В связи с этим апелляционная инстанция не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации являются основанием к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах, решение Арбитражного суда Воронежской области от 01.04.2009 по делу N А14-15675-2008/500/5 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "ТД "Русский алкоголь" - без удовлетворения.

Учитывая результаты рассмотрения апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина относится на заявителя жалобы. При подаче апелляционной жалобы ООО "ТД "Русский алкоголь" квитанцией от 21.04.2009 уплачена государственная пошлина в сумме 1000 (одна тысяча) рублей. В связи с чем, оснований для взыскания или возврата государственной пошлины не имеется.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 АПК РФ, суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 01.04.2009 по делу N А14-15675-2008/500/5 оставить без изменения, апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русский Алкоголь" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу.

Председательствующий судья
(фамилия)
Судьи
(фамилии)

2.7.3. Решение УФАС по Постановлению арбитражного суда.

УФАС отменил решение Арбитражного суда:

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2009 г. по делу N А14-15675/2008/500/5

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 25.09.2009.

Постановление изготовлено в полном объеме 28.09.2009.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО "ТД "Русский алкоголь" на решение Арбитражного суда Воронежской области от

01.04.2009 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2009 по делу N А14-15675/2008/500/5,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Русский алкоголь" (далее - ООО "ТД "Русский алкоголь"), г. Москва, обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговая Система Русский алкоголь" (далее - ООО "ТС Русский алкоголь"), г. Воронеж, об обязанности прекратить использование фирменного наименования "Русский алкоголь" путем внесения изменений в учредительные документы об исключении из фирменного наименования ООО "ТС Русский алкоголь" слов "Русский алкоголь" и к Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Воронежской области об обязанности осуществить государственную регистрацию вышеуказанных изменений.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Русский Алкоголь" (далее - ЗАО "Русский Алкоголь"), г. Москва.

В ходе рассмотрения дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ заявил отказ от требований в отношении Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Воронежской области.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 27.02.2009 производство по делу в части требований заявленных к Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Воронежской области прекращено.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 01.04.2009 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2009 указанное решение оставлено без изменения.

Не согласившись с названными судебными актами, истец обратился в суд округа с кассационной жалобой, в которой просит решение от 01.04.2009 и постановление апелляционной инстанции от 23.06.2009 отменить, дело направить на новое рассмотрение.

При этом заявитель кассационной жалобы ссылается на несоответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального права.

В судебном заседании представитель истца и третьего лица поддержал доводы кассационной жалобы. Представители ответчика просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва ответчика на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции считает необходимым решение от 01.04.2009 и постановление апелляционной инстанции от 23.06.2009 отменить, дело передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующих обстоятельств.

Как установлено судебными инстанциями и усматривается из материалов дела, 16.09.2004 ООО "Торговый дом "Русский алкоголь" зарегистрировано в качестве юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц под ОГРН 1047796690611.

Согласно лицензии N 87/54 от 28.02.2008 основным направлением деятельности ООО "ТД "Русский алкоголь" является закупка, хранение и поставка алкогольной продукции.

Ссылаясь на то, что ООО "Торговая система "Русский алкоголь", занимающееся аналогичным видом деятельности, использует фирменное наименование схожее до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Торговый дом "Русский алкоголь", последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций указали на то, что фирменное наименование истца и ответчика не тождественны, а лишь включают в себя одно и то же словосочетание "Русский алкоголь". Помимо этого судебные инстанции отметили, что истец и ответчик не являются непосредственными производителями распространяемой продукции, а только специализируются на распространении продукции, выпускаемой разными заводами-производителями, на продукции которых отсутствует информация о фирменном наименовании поставщиков, что исключает возможность возникновения у потребителей сомнений по поводу фирменного наименования. Кроме того, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии нарушения прав истца ввиду различия территорий, на которых осуществляется предпринимательская деятельность ООО "ТД "Русский алкоголь", г. Москва, и ООО "ТС "Русский алкоголь", г. Воронеж.

Однако судебная коллегия не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются помимо прочего фирменные наименования.

Согласно п. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В силу п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный

реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В соответствии с п. 4 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Из материалов дела усматривается, что зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц фирменное наименование истца - ООО "Торговый дом "Русский алкоголь", фирменное наименование ответчика - ООО "Торговая система "Русский алкоголь". При этом фирменное наименование истца зарегистрировано в ЕГР70Л 16.09.2004, фирменное наименование ответчика - 08.11.2007.

Согласно лицензиям истца (N 87/54 от 28.02.2008) и ответчика (N 184 от 04.04.2008) ими осуществляется аналогичный вид деятельности, а именно закупка, хранение и поставка алкогольной продукции.

Делая вывод об отсутствии нарушения законодательства ввиду нетождественности фирменных наименований истца и ответчика, суды не опровергли доводы истца о том, что данные фирменные наименования схожи до степени смешения.

По мнению суда кассационной инстанции вопрос о сходстве до степени смешения двух фирменных наименований может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. При этом существенное значение имеет сама опасность такого смешения в глазах потребителей.

Таким образом, поскольку действующее законодательство запрещает использование не только тождественных фирменных наименований, то есть совпадающих во всех элементах, но и фирменных наименований схожих до степени смешения, то есть если одно наименование ассоциируется с другим в целом, несмотря на их отдельные отличия, судам первой и апелляционной инстанции при разрешении настоящего спора необходимо было дать оценку схожести до степени смешения фирменных наименований истца и ответчика с учетом основного характера словосочетания "Русский алкоголь" по отношению ко второстепенным словосочетаниям "Торговый дом", "Торговая система", которые в сокращенном варианте фирменного наименования сведены до обозначения начальных букв (ТД, ТС).

Что касается ссылки судебных инстанций на невозможность смешения фирменных наименований в глазах потребителей ввиду отсутствия их указания на поставляемой истцом и ответчиком продукции, то данную ссылку нельзя признать обоснованной, так как следует учитывать возможность смешения фирменных наименований не только конечными потребителями продукции, но и контрагентами по договорам поставки, то

есть самими производителями данной продукции, у которых она закупается истцом и ответчиком.

Указание судебных инстанций на то, что ООО "ТД "Русский алкоголь" и ООО "ТС "Русский алкоголь" не являются прямыми конкурентами, поскольку осуществляют свою деятельность соответственно в г. Москве и г. Воронеже и при этом не имеют обособленных подразделений на территории иных субъектов Российской Федерации, не заслуживает внимания, так как необходимо учитывать потенциальную возможность возникновения таких обособленных подразделений.

На основании изложенного, суд кассационной инстанции полагает, что решение от 01.04.2009 и постановление апелляционной инстанции от 23.06.2009 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суду области при новом рассмотрении дела следует устранить отмеченные недостатки, и с учетом установленных обстоятельств разрешить спор.

Руководствуясь ст. ст. 287 ч. 1 п. 3; 288 ч. 1, 2; 289 АПК РФ, суд

постановил:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 01.04.2009 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2009 по делу N А14-15675/2008/500/5 отменить и дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов

Тема 1. Понятие товарного знака. Место товарного знака в системе коммерческой номинации

Тема 2. Функционирование товарного знака

Тема 3. Проведение лингвистической экспертизы товарного знака

Тема 4. Методы, используемые в процессе лингвистической экспертизы товарного знака

Вопросы для повторения и задания для самостоятельной работы

Темы рефератов

Основные понятия и термины

Литература

Приложения

Приложение 1. Судебные споры, связанные с известными товарными знаками

Приложение 2. Из опыта лингвистической экспертизы товарных знаков

2.1. Экспертиза обозначения «HELMAR»

2.2. Заключение специалиста по обозначению «ГОДВИЛЛЬ GODVILLE»

2.3. Заключение специалиста по наименованию «ABIREG.RU»

2.4. Заключение специалиста по наименованию «Автодизель»

2.5. Заключение специалиста по наименованию «Дон Аппетито»

2.6. Заключение специалиста по наименованию «бизнес-интуиция»

2.7. Рассмотрение в арбитражном суде дела о наименовании ООО «Торговая система «Русский алкоголь»

Учебное издание

Стернин Иосиф Абрамович

Новичихина Марина Евгеньевна

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ

Компьютерная верстка – ...

Подписано в печать... Формат 60x84 1/16

Гарнитура **Times New Roman**. Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл. п. л. ... Тираж ... экз.

Воронежский государственный университет

Факультет журналистики

394068, Воронеж, Хользунова, 40-а

Тел. (4732) 74-94-91

Отпечатано в типографической лаборатории факультета журналистики ВГУ