



**Татьяна
Петровна
СОКОЛОВА,**
 кандидат
 филологических наук,
 доцент кафедры
 судебных экспертиз
 Института судебных
 экспертиз
 Университета имени
 О.Е. Кутафина (МГЮА).
 tsokolova58@mail.ru.
 125993, Россия, Москва,
 Садовая-Кудринская ул.,
 д. 9

ПСЕВДОИНОСТРАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В АСПЕКТЕ НЕЙМИНГОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В статье рассматриваются возможности нейминговой экспертизы как нового вида судебной лингвистической экспертизы в исследовании псевдоиностранных товарных знаков. На основе анализа судебно-экспертной практики выявляется противоречивость и неоднозначность термина «фантазийный» в аспекте обозначения товаров и услуг российского производителя, маскирующегося под иностранного.

Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, нейминговая экспертиза, фантазийный товарный знак, знак обслуживания.

SOKOLOVA T. P.,
 Professor Assistant

Ph.D. in Philology Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Moscow

PSEUDO-FOREIGN TRADEMARKS IN THE ASPECT OF NAMING EXAMINATION

The article features possibilities of naming examination as a new type of forensic linguistic examination of pseudo-foreign trademarks. On the basis of forensic practices analysis the author shows the incorrect usage of controversial and interpreted in various ways the term 'fanciful' for purposes of masking Russian goods manufacturer under foreign one.

Keywords: forensic linguistic examination, naming examination, fanciful trademark, service mark.

На кафедре судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) под руководством доктора юридических наук, профессора Е. Р. Россинской продолжается разработка частных теорий новых родов и видов судебных экспертиз¹ в русле судебной экспертологии². На основе анализа активных процессов, происходящих в системе речеведческих экспертиз³, были выявлены предпосылки и факторы формирования нового вида судебной лингвистической экспертизы — нейминговой экспер-

¹ *Россинская Е. Р.* Генезис и проблемы развития новых родов и видов судебных экспертиз // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. С. 114–121.

² *Россинская Е. Р., Зинин А. М., Галяшина Е. И.* Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология). М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.

³ *Галяшина Е. И.* Развитие судебных речеведческих экспертиз в России // Эксперт-криминалист. М.: Юрист. 2010. № 4.

тизы⁴, определен круг специальных знаний и их роль в нейминговой экспертизе⁵, предмет, объект, задачи, пределы компетенции специалиста в области этого вида экспертизы⁶. Нейминговая экспертиза – «процессуально регламентированное лингвистическое исследование нейма как речевого продукта, завершающееся дачей заключения по вопросам, разрешение которых требует применения специальных знаний в лингвистике, ономастике, судебном речеведении и судебной экспертиологии»⁷. Актуальность разработки нейминговой экспертизы определяется необходимостью правовой защиты личного имени гражданина, авторского имени или псевдонима, неймов как интеллектуальной собственности.

Развитие нейминговой экспертизы связано с разработкой методических подходов к исследованию разных объектов (неймов), обладающих своей спецификой. Наиболее востребованной в настоящее время является нейминговая экспертиза словесных и комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания).

Анализ судебно-экспертной практики арбитражных судов и Суда по интеллектуальным правам, а также решений Палаты по патентным спорам свидетельствует о том, что наиболее актуальной по-прежнему остается задача установления сходства спорных обозначений, а также установление индивидуальности и различительной способности наименования товара (услуги). Актуальность проблемы выявления признаков сходства средств индивидуализации подтверждается и непрекращающимися дискуссиями юристов, филологов и экспертов. Так, предлагая применять «правило треугольника» (то есть три группы критериев, которыми должны руководствоваться суды в ходе рассмотрения споров при столкновении различных средств индивидуализации), юрист В. В. Старженецкий⁸ не учитывает, что пресловутый треугольник может быть «неравносторонним», и математического решения задача установления сходства обозначений не имеет (об опасности формального и некомпетентного подхода к решению задачи установления сходства спорных обозначений предупреждает в своих работах профессор Е. И. Галяшина⁹). Мониторинг судебных решений показывает, что крите-

⁴ Соколова Т. П. Нейминговая экспертиза: генезис, проблемы, перспективы // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 3. С. 142–150.

⁵ Соколова Т. П. Роль специальных знаний в нейминговой экспертизе // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 12. С. 75–81.

⁶ Соколова Т. П. Нейминговая экспертиза: предмет, объект, задачи, пределы компетенции // Судебная экспертиза. Вып. 1 (45) 2016 : научно-практический журнал. Волгоград : ВА МВД России, 2016. С. 84–96.

⁷ Соколова Т. П. Нейминговая экспертиза: организация и производство : монография / под ред. докт. юрид. наук, докт. филол. наук, проф. Е. И. Галяшиной. М. : Юрлитинформ, 2016. С. 32.

⁸ Старженецкий В. В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // URL: <http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition07&issid=2007002000&docid=26> (дата обращения: 09.06.2016).

⁹ См. Галяшина Е. И. Лингвистические экспертизы в спорах о товарных знаках // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 12. С. 77–94 ; Галяшина Е. И. Лингвистическая экспертиза в битве за товарные знаки // Журналистика и культура русской речи. Вып. № 2 (62). 2012. С. 44–50 ; Галяшина Е. И. Возможности лингвистической экспертизы в случае коллизии прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности // Язык. Право. Общество : сб. статей II Международной научно-практической конференции (г. Пенза, 9–10 апреля 2014 г.) / под ред. к.ф.н. О.В. Барабаш, д.ф.н., доц. Т. В. Дубровской, к.п.н., проф. Г. И. Канакиной. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. С. 73–85.



рий однородности товаров и услуг не только не является определяющим, но в ряде случаев вовсе не принимается во внимание, в связи с этим особое значение приобретают критерии различительной способности обозначений и их сходство с другими обозначениями до степени смешения. Именно в определении степени индивидуальности, уникальности товарного знака (знака обслуживания) и степени сходства его с другими товарными знаками (и иными средствами индивидуализации) существенную помощь судьям может оказать нейминговая экспертиза.

В данной статье мы остановимся только на одном из аспектов проблемы анализа спорных товарных знаков – выявлении псевдоиностранных товарных знаков (знаков обслуживания), в том числе при столкновении зарубежных и российских наименований товаров и услуг.

Псевдоиностранный товарный знак — это результат искусственной номинации, цель которой маскировка российского производителя товаров и услуг под зарубежного ради получения коммерческой выгоды. Номинаторы (авторы неймов) — сами производители товаров и услуг (юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также менеджеры патентных и рекламных бюро, нейминговых агентств — иноязычными лексемами, морфемами, графемами стремятся придать словесному обозначению самобытность, уникальность: «Donatto», «Basconi», «Greenfield», «Francesco Donni», «TOM KLAIM» и многие другие. Анализ базы товарных знаков ФИПС¹⁰ показывает, что в заявках на регистрацию подобных товарных знаков патентные поверенные и сами предприниматели используют термин *фантазийные обозначения*.

Несмотря на то, что термин *фантазийный* получил широкое распространение, он не зафиксирован в словарях и нормативных правовых актах. Толковые словари современного русского языка предлагают традиционные дефиниции, например, *фантазийный*: прил. 1. соотн. с сущ. фантазия, связанный с ним; 2. Рожденный фантазией создателя (обычно о запахе духов или о самих духах). 3. Отличающийся оригинальностью, сложностью, экстравагантностью (обычно об одежде)¹¹. В Национальном корпусе русского языка зафиксировано появление нового значения слова *фантазийный* в газетном дискурсе, при этом следует учитывать, что пополнение базы данных этого корпуса происходит с запаздыванием на несколько лет, так, при обращении к материалам корпуса в 2015 г. нами было выявлено только одно словоупотребление, датированное 2010 г.: «X5 Retail Group патентует напитки с названиями Twitter и Facebook // РБК Daily, 2010.11.29: В каждом случае в подготовленных компанией документах записано, что «заявленное обозначение представляет собой слово, носящее фантазийный характер», сообщает деловая газета «Маркер»¹², а при обращении к базе в 2016 г. еще два словоупотребления, датированных 2013 г. («изображение носит фантазийный характер», «слово Windows по отношению к товарам 9-го класса МКТУ не является указанием на характеристики этих товаров, а следовательно, носит фан-

¹⁰ Сайт ФИПС. Информационные ресурсы. Открытые реестры // URL: <http://www1.fips.ru/> (дата обращения: 07.06.2016).

¹¹ Современный толковый словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой // URL: <http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/> (дата обращения: 15.06.2016).

¹² Национальный корпус русского языка // URL: <http://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 05.06.2016).

тазийный арактер»¹³. Как видно из приведенных словоупотреблений, все они вторичны, представляют собой цитирование документов, что отражает реальное функционирование слова *фантазийный* в новом, специальном значении именно в юридическом дискурсе, в документах, подаваемых на регистрацию товарного знака, в решениях Роспатента и судов по делам о защите прав интеллектуальной собственности. В результате анализа многочисленных словоупотреблений в юридическом дискурсе выявлено, что слово *фантазийный* употребляется как калька с английского языка (*fanciful brand name* — фантазийное название торговой марки). Однако указанный термин искусственно вырван из системы – американской классификации товарных знаков по степени их различительной способности и степени юридической защиты:

- 1) *Generic name* — родовое наименование товара (“Milk” — «Молоко»), “Dog Food” — «Еда для собак»), подобным тривиальным неймам трудно обеспечить правовую охрану;
- 2) *Descriptive name* — описательное имя, которое содержит указание на состав, качество и другие характеристики товара или услуги и тоже имеет низкую охраноспособность (“Quick-Print” — «Быстрая печать»);
- 3) *Suggestive name* – суггестивное название, подчеркивающее основное качество товара или услуги, создается на базе метафоры или аналогии (“Stronghold Nails” — «Крепкие ногти»);
- 4) *Arbitrary name* – произвольное имя (“Shell” («ракушка») для нефтяной компании), “Apple” («яблоко») для технологической компании), охраноспособность таких знаков гораздо выше;
- 5) *Fanciful name* – фантазийное имя, фантазийное название торговой марки, которое представляет собой только искусственно сконструированный нейм (“Kodak”, “Херох”). Именно последние обладают самой высокой степенью самобытности и охраноспособности¹⁴.

В применении к российским средствам индивидуализации объем термина *fanciful* (*фантазийный*) расширился: как фантазийные позиционируются *суггестивные названия*, например, «Лапушка-Малышка» (детская мебель), «КАДУШКА» (услуги кафе, ресторанов), «Бабушка Клюква» (для кондитерских изделий), «Крошкин дом» (детская мебель), «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» (видеофильмы, телекоммуникации); *произвольные имена* «КАТЮШКА» (продукты питания, кофе, пиво, реклама), «МЕСТО СИЛЫ» (безалкогольные и алкогольные напитки), «Respect YOURSELF (Уважай СЕБЯ)» (изделия из кожи, обувь, реклама), «Молоко аиста» (для алкогольной продукции); *суггестивно-произвольные* «МЕСТО СИЛЫ — ТАМ ГДЕ ТЫ» (бланки, упаковка, агентства), «Мясной градус» (для продуктов питания), «МЯГКИЕ ЛАПКИ» (конфеты), «Мягкое место» (контейнеры, подставки), «МЕСТО ПОКУПКИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (реклама, менеджмент, страхование) и собственно *фантазийные* («Мясье», «Колбаскинг», «МЯССР» и т.п.).

Указанное расширенное толкование терминов *фантазийное обозначение*, *фантазийный словесный компонент*, *фантазийный характер обозначения* (в документах частотна формулировка: «обозначение имеет фантазийный ха-

¹³ Там же.

¹⁴ USPTO — United States Patent and Trademark Office // URL: www.uspto.gov/ (дата обращения: 07.06.2016).



рактер по отношению к заявляемому перечню товаров и услуг») обусловлено задачей преодоления предписанного Гражданским кодексом РФ ограничения: «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» (ГК РФ ст. 1483).

Таким образом, в юридической практике слово *фантазийный* приобрело значение «не существующий в действительности, не соотносящийся с реальным именем собственным (топонимом, антропонимом), с конкретным географическим объектом, с конкретным прецедентным текстом или высказыванием, определенной сферой деятельности, конкретным продуктом или услугой» и служит средством узаконивания наименований, которые в силу своего «иностранного» облика могут ввести в заблуждение потребителей товаров и услуг. Например, в заявке на регистрацию словесного обозначения чая «Greenfield» указано, что оно «является фантазийным и нейтральным по отношению к маркируемым товарам», однако нейминговая экспертиза позволяет установить лингвистические признаки маскировки российского производителя продукции под иностранного.

Эксперты Роспатента пытаются противостоять подстраиванию маркированной латинизированным товарным знаком продукции российского производителя под иностранный бренд. Так, было отказано в регистрации словесного обозначения «Escadego», так как оно «способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и местонахождения их изготовителя». Об актуальности нейминговой экспертизы свидетельствует следующий факт: Роспатент отказал в регистрации товарного знака, содержащего словесные элементы «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI», так как он «... представляет собой слитное написание имени и фамилии иностранного (итальянского) происхождения и имеет фонетику, характерную для итальянского языка, при этом имя «ROBERTO» (Роберто) известно российскому потребителю; в отношении товаров 25 класса МКТУ анализируемые словесные элементы способны породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров, в силу высокой репутации Италии как мирового лидера в области моды, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российский индивидуальный предприниматель»¹⁵. Заявитель оспорил данное решение в Палате, и Коллегия палаты по патентным спорам отменила решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака со словесными компонентами «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI» со следующей мотивировкой: «... анализ общедоступных источников ... показал, что словесный элемент «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI» заявленного обозначения не является лексемой итальянского языка. ... Искусственное сочетание элементов «РОБЕРТО»/«ROBERTO» с элементами «РОНЕТТИ»/«RONETTI» в качестве слитного написания как име-

¹⁵ Макарова В. Проблемы регистрации знаков, выполненных в латинице, поданных от имени российских заявителей // URL: zuykov.com/ru/.../problemy-registracii-znakov-vypolnennyh-v-latinice/ (дата обращения: 10.06.2016).

ни и фамилии иностранного происхождения само по себе не способствует прямым ассоциациям с какой-либо конкретной личностью – деятелем в области индустрии моды, дизайнерской одежды, обуви, головных уборов, в том числе из Италии...»¹⁶. Нейминговая экспертиза с помощью применения специальных знаний не только в области лингвистики, но и ономастики могла дать аргументированное обоснование для принятия решения о недопустимости такого не фантазийного, а псевдоитальянского товарного знака, способного ввести потребителей в заблуждение. Второй аргумент коллегии: «подобные регистрации существуют» со ссылкой на раскрученный псевдоитальянский бренд «Карло Пазолини» (“Carlo Pazolini”) – несостоятелен, так как покупатели псевдоитальянской обуви в течение десяти лет жалуются на то, что их вводят в заблуждение якобы итальянские имя и фамилия производителя¹⁷. Тем не менее принятое Коллегией без экспертизы решение открыло дорогу новому псевдоиностранным товарному знаку, причем получив регистрацию, правообладатель легко заменил заявленное слитное написание отдельным и развернул широкую рекламную кампанию по продаже своего «итальянского шика» («ROBERTO RONETTI в интернет-магазине», «Модель Roberto Ronetti – Оптовая продажа мужской обуви»¹⁸ и т.д.). Роспатент зарегистрировал как фантазийные обозначения целую плеяду псевдоитальянцев с именем *Roberto*: «Roberto Bruno», «Roberto Bellini», «Roberto Moretti», «Roberto Oriani», «Roberto Ferrante» и др.

Позиция Высшего арбитражного суда и Суда по интеллектуальным правам по спорным псевдоиностранным знакам более категорична, если существует возможность смешения этих российских товарных знаков с подлинными иностранными: судебные разбирательства по российским товарным знакам «PARMIGIANI», «Vacheron Constantin» завершились принятием решения об отмене их регистрации¹⁹. Но судьи испытывают затруднения, если спорный псевдоиностранный товарный знак не имеет подлинных иностранных аналогов средств индивидуализации. Например, при рассмотрении дела о товарном знаке «BERGLAND» в Суде по интеллектуальным правам не была назначена экспертиза, хотя обстоятельства дела требовали привлечения специальных знаний в области нейминга в целом и ономастики в частности (установление разряда онима, типа и модели номинации, особенностей функционирования), и нейминговая экспертиза могла бы предотвратить появление еще одного дезориентирующего потребителя псевдонемецкого наименования²⁰. С сожалением можно констатировать, что многие квалифицированные юристы, в том числе

¹⁶ Там же.

¹⁷ См. подробнее: *Sokolova T. Unconventional anthroponyms in Moscow urban names // Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function // ed. O. Felecan, D. Felecan. – UK, Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 354—369.*

¹⁸ URL: so.glamourbook.ru › ... › ROBERTO › Главная › ROBERTO RONETTI (дата обращения: 11.06.2016).

¹⁹ Постановление Президиума ВАС Российской Федерации от 24 апреля 2012 г. № 16912/11 по делу № А40-73286/10-143-625. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2015 г. по делу № СИП-265/20.

²⁰ URL: <http://base.garant.ru/2540422/http://www.garant.ru/forum/read.php?f=1&i=30439&t=27087> (дата обращения: 17.06.2016).



судьи и адвокаты, участвующие в рассмотрении арбитражных споров, недооценивают возможности нейминговой экспертизы, которая может способствовать вынесению обоснованных решений по вопросу спорных наименований товаров и услуг.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Галяшина, Е. И.* Возможности лингвистической экспертизы в случае коллизии прав на средства индивидуализации и результаты интеллектуальной деятельности // Язык. Право. Общество : сб. ст. II Международной научно-практической конференции (г. Пенза, 9–10 апреля 2014 г.) / под ред. к.ф.н. О. В. Барабаш, д.ф.н., доц. Т. В. Дубровской, к.п.н., проф. Г. И. Канакиной. — Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. — С. 73–85.
2. *Галяшина, Е. И.* Лингвистические экспертизы в спорах о товарных знаках / Е. И. Галяшина // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. — № 12, 2006. — С. 77–94.
3. *Галяшина, Е. И.* Развитие судебных речеведческих экспертиз в России / Е. И. Галяшина // Эксперт-криминалист. — Юрист. — 2010. — № 4.
4. *Галяшина, Е. И.* Лингвистическая экспертиза в битве за товарные знаки / Е. И. Галяшина // Журналистика и культура русской речи. Выпуск № 2 (62). — 2012. — С. 44–50.
5. *Ефремова, Т. Ф.* Современный толковый словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой.
6. *Россинская, Е. Р.* Генезис и проблемы развития новых родов и видов судебных экспертиз / Е. Р. Россинская // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2104. — № 3. — С. 114–121.
7. *Россинская, Е. Р., Зинин, А. М., Галяшина, Е. И.* Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) / Е. Р. Россинская, А. М. Зинин, Е. И. Галяшина. — М. : Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 368 с.
8. *Соколова, Т. П.* Нейминговая экспертиза: генезис, проблемы, перспективы / Т. П. Соколова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2014. — № 3. — С. 142–150.
9. *Соколова, Т. П.* Нейминговая экспертиза: организация и производство: монография / Т. П. Соколова ; под ред. д-ра юрид. наук, д-ра филол. наук, проф. Е. И. Галяшиной. — М. : Юрлитинформ, 2016. — 208 с.
10. *Соколова, Т. П.* Нейминговая экспертиза: предмет, объект, задачи, пределы компетенции / Т. П. Соколова // Судебная экспертиза. Выпуск 1 (45) 2016. — Волгоград: ВА МВД России, 2016. — С. 84–96.
11. *Соколова, Т. П.* Роль специальных знаний в нейминговой экспертизе / Т. П. Соколова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2015. — № 12. — С. 75–81.
12. *Sokolova, T.* Unconventional anthroponyms in Moscow urban names // Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function // ed. O. Felecan, D. Felecan. — UK, Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 354–369.