

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА



*В. А. МОРДВИНОВ,  
член правления АСПАТ,  
Санкт-Петербург*



*В. В. МОРДВИНОВА,  
патентный поверенный РФ,  
Санкт-Петербург*

### ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Статья государственного патентного эксперта ФГУ ФИПС Дубовицкой Н.Л.<sup>1</sup> начинается так: *«Особые условия..., в которых развивается отечественная правоприменительная практика, позволяют говорить о целесообразности применения при экспертизе заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений **специальных подходов**, позволяющих предотвратить недобросовестное приобретение прав на обозначения и неправомерное использование репутации добросовестного изготовителя».*

По мнению Дубовицкой Н.Л., доводы эксперта относительно невозможности регистрации обозначения в качестве товарного знака могут базироваться на сведениях, полученных из любых доступных ему источников информации. В статье упоминаются *«...сведения, предоставляемые третьими лицами»*, а на практике это выливается в свободную интерпретацию случайной, непроверенной, недостоверной информации из сети Интернет при подготовке уведомлений о предполагаемом отказе в регистрации ТЗ.

В ответ патентовед из Ижевска М.Г. Любомирова в статье *«Куда приведут благие намерения?»*<sup>2</sup> аргументировано развенчала *«специальные подходы»* экспертизы:

*«1. Эксперт не должен подозревать заявителя в недобросовестности и в намеренном введении потребителей в заблуждение. Если подозревает, значит, нарушает требования п. 3 ст. 10 ГК РФ "Пределы осуществления гражданских прав".*

*2. Эксперт ФГУ ФИПС, проводя экспертизу заявленного знака, не должен по собственной инициативе выяснять, кто и когда вводил в оборот то или иное обозначение в качестве товарного знака.*

<sup>1</sup> Н.Л. Дубовицкая. Экспертиза заявок на товарные знаки // Патентный поверенный. 2007. № 2. С. 35.

<sup>2</sup> М.Г. Любомирова. Куда приведут благие намерения? // Патентный поверенный. 2007. № 4.

*3. Эксперт ФГУ ФИПС не должен выносить отказ в регистрации знака на основании п. 3 ст. 6 Закона (или п. 3 ст. 1483 ГК РФ), если суть отказа – ссылка на похожие обозначения, которые используются без регистрации».*

После появления статьи М.Г. Любомировой эксперты ФИПС больше не говорят о «специальных подходах» (по крайней мере, в открытой печати). Но стало ли заявителям легче?

Чуть легче стало. Прежде всего, тем, кто постоянно переписывается с экспертизой и не опускает руки после получения уведомлений о предполагаемом отказе в регистрации. Однако полной информации нет... Свободный обмен мнениями специалистов пока не получается даже «в учебных целях». Наверное, большинство патентных поверенных свято охраняют коммерческие тайны своих клиентов (зачастую ничего не подозревающих о наличии таковой).

После долгих поисков удалось найти несколько правообладателей, возмущенных ничем не оправданной затяжкой сроков проведения экспертизы (по мотивам якобы «введения потребителей в заблуждение» – на основе информации, полученной экспертом из сети Интернет) и давших свое согласие на опубликование любых материалов из длительной переписки с ФГУ ФИПС.




Ниже приведена сводная таблица, копия которой размещена в сети Интернет<sup>3</sup>. При подключении к сети эта таблица открывает доступ к копиям документов из переписки с экспертизой, в том числе к gif-копиям документов с автографами экспертов. Соответствующие дополнительные ссылки скрываются за каждым подчеркнутым в таблице словом. Для демонстрации изменчивости информации, добытой тяжкими усилиями в сети Интернет, содержание таблицы будет непредсказуемо изменяться по мере получения новых примеров и уточнения ситуации по уже рассмотренным заявкам.



По заявкам 2006721928 и 2006718589 решения состоялись. Проведено два заседания Палаты по патентным спорам с взаимно исключающими решениями. Особое мнение отправлено заместителю директора ФГУ ФИПС, руководителю Палаты по патентным спорам А.Л. Журавлеву. Подано две жалобы в службу качества ФГУ ФИПС – О.Л. Алексеевой и заявление руководителю Роспатента Б.П. Симонову. По состоянию на август 2009 года один ответ от службы качества уже получен. Так что поводов вернуться к рассмотрению проблемы использования информации из сети Интернет будет предостаточно.


---

<sup>3</sup> [www.patentovedam.narod.ru/download6/vvzabl.doc](http://www.patentovedam.narod.ru/download6/vvzabl.doc)

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Заявка	Уведомление о предполагаемом отказе	Ответ заявителя	Результат
<p><b>NIGHT HUNTERS MC</b></p> <p>2005733174</p>	<p>Шорникова Е.В.: Обозначение воспроизводит название мото клуба. Информация получена из сети Интернет <a href="http://www.nighthuntersmc.ru">www.nighthuntersmc.ru</a></p>	<p>Управление сайтом <a href="http://www.nighthuntersmc.com">www.nighthuntersmc.com</a>, администрирование доменного имени <a href="http://nighthuntersmc">nighthuntersmc</a> в зоне .com, и ведение дел по заявке на товарный знак «NIGHT HUNTERS MC» сосредоточены в руках основателей мотоциклетного клуба – супругов Пинчук</p>	<p>Знак зарегистрирован в декабре 2007</p>
<p><b>EX- SR</b></p> <p>2006709007</p>	<p>Дубовицкая Н.Л., Катаева: Противопоставлен «сходный» знак</p> <p><b>СТЕНЛИ</b></p> <p>«Кроме того, на основании сведений, полученных из базы данных сети Интернет, установлено, что элемент "EX-SR" используется многими производителями»</p>	<p>Сходства нет, рубрики не однородны, приведены ссылки на сайты дилеров</p>	<p>Знак зарегистрирован в декабре 2007</p>
 <p>2005724759</p>	<p>Шорникова Е.В., Родионова: «По данным, полученным из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование и способно ввести потребителя в заблуждение»</p>	<p>Представлен договор с фирмой из Канады о согласованной стратегии регистрации обозначений в разных странах.</p>	<p>Знак зарегистрирован в июне 2008</p>
 <p>2005728831</p>	<p>Ментягова И.В.: «Противопоставлена информация из сети Интернет о существовании фирмы с тождественным фирменным наименованием»</p>	<p>Заявитель не виноват в том, что регистрация ТЗ в РФ может продолжаться более 1,5 лет, а регистрация созданной им же новой компании – всего несколько дней</p>	<p>Знак зарегистрирован в ноябре 2007</p>
 <p>2006701162</p>	<p>Бакулина И.Г., Медведева: «Обозначение воспроизводит наименование российской компании и способно ввести потребителя в заблуждение»</p>	<p>Экспертиза и Женский журнал «IT-новости только для продвинутых девушек» заблуждается. Нет такой компании.</p>	<p>Знак зарегистрирован в декабре 2007</p>

Заявка	Уведомление о предполагаемом отказе	Ответ заявителя	Результат
 2006709008	Саришвили Н.Н. и Сеньковская Ю.В.: «...установлено, что словесный элемент "ШУВ" для части товаров 9 класса, является неохраняемым, т.к. указывает на вид товара и занимает доминирующее положение в заявленном обозначении на основании п.1 ст.1483 Кодекса, а для оставшейся части товаров является ложным на основании п. 3 ст. 1483 Кодекса»	Никакой информации о «шкафе... ШУВ» на указанной экспертом странице нет. Возможно, эта ссылка когда-то действительно выводила на информацию о «шкафе ...ШУВ», но теперь не выводит. С информацией в сети Интернет такое случается довольно часто.	Знак зарегистрирован в январе 2009
<b>ЗЕЛЕННЫЕ СПИРАЛИ</b> 2007708109	Смагина Е.А.: «Установлено, что обозначение воспроизводит название зеленого китайского чая (См. Информацию на сайтах <a href="http://tea.piktrade.ru">http://tea.piktrade.ru</a> и др.), что... способно ввести потребителя в заблуждение»	Обозначения, встречающиеся в сети Интернет, далеко не всегда являются зарегистрированными ТЗ или хотя бы заявленными на регистрацию обозначениями. Факт существования таких обозначений не является основанием для отказа в регистрации ТЗ на основании п. 3 ст. 1483 Кодекса	Знак зарегистрирован в октябре 2008
 2007726791	Грачева В.К.: «В соответствии с информацией, полученной через всемирную сеть Интернет, установлено, что словесный элемент воспроизводит наименование фирмы, которая производит товары, однородные заявленным, что способно ввести потребителя в заблуждение»	Нет никакого упоминания о «фирме NOBITEC» на указанной экспертом странице с доски бесплатных объявлений, в том числе эротического характера.	Знак зарегистрирован в апреле 2009

Заявка	Уведомление о предполагаемом отказе	Ответ заявителя	Результат
 <p>2006721928</p>	<p>Сова Т.В., Байкова Е.А.: «...установлено, что обозначение воспроизводит марку французского вина "Elysee" производства Компани Франсез де Гран Вэн (сведения получены из базы данных сети Интернет – <a href="http://www.bonvin.ru/goods.phtml?id=5360">http://www.bonvin.ru/goods.phtml?id=5360</a>; <a href="http://www.vparis.ru/vine.php">http://www.vparis.ru/vine.php</a>) и будет вводить потребителя в заблуждение»</p>	<p>Противопоставлены сайты РОССИЙСКОГО магазина и меню РОССИЙСКОГО ресторана с «битыми» ссылками.</p>	<p>Решение ППС о регистрации знака от 17.03.2009</p> <p>При повторном рассмотрении возражения ППС приняла решение, соответствующее гражданской позиции Руководителя Роспатента и отказала в регистрации ТЗ</p>
	<p>Решение экспертизы об отказе в регистрации от 2008.04.17;</p>	<p>На сайте <a href="http://www.cfgv.com">www.cfgv.com</a> французского производителя вина «ELYSEE» нет! Нет ни одной компании во Франции, которая бы производила игристое вино с таким наименованием</p>	
	<p>Резолюция Симонова Б.П. о повторном рассмотрении на ППС (текст резолюции не известен заявителю)</p>	<p>На повторном заседании ППС эксперт Байкова Е.А. не смогла предъявить ни одной копии документа из сети Интернет, подтверждающего ее выводы о существовании французского вина «Elysee», но продолжала утверждать, что «видела своими глазами» такие документы 2 года назад</p>	

Заявка	Уведомление о предполагаемом отказе	Ответ заявителя	Результат
Elisée 2006718589	Толстова В.Т.: Уведомление 1 от 15.10.2007. Противопоставлены три знака: м.р. 468255 (ELLESSE); м.р. 908324 (ELYSEE); 268489 (Елисей)	Знак 908324 далее может не рассматриваться, (неоднородные товары) Знаки 468255 и 268489 аннулированы по неиспользованию	Два уведомления и один запрос
	Уведомление 2 от 23.09.2008 Третье лицо противопоставило подписанную патентным поверенным РФ копию протокола о намерениях ввоза трех марок вин из Франции и новые ссылки на бесплатные объявления в сети Интернет.	Только таможенные документы могут подтвердить ввоз французского вина в РФ. Ссылки – «битые» на сайты, в т.ч. созданные после подачи заявки. По третьей указанной третьим лицом ссылке <a href="http://www.jpot.ru/menu/alcoholic_drinks">www.jpot.ru/menu/alcoholic_drinks</a> открывается карта вин стриптиз-бара	
	Запрос от 18.02.2009.(Поступил 23.04.2009) При повторном обращении к материалам заявки установлено, что словесное обозначение «Elisée» воспринимается словом иностранного происхождения и способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара	Действительно так, но использование латиницы не запрещено ГК РФ	
	Письмо произвольной формы от 19.06.2009: Решение об отказе в регистрации вынесено 25.05.09.		

### ПРОВЕРЯТЬ ИЛИ НЕ ПРОВЕРЯТЬ?

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак (Проект) вот уже более двух лет путешествует по административным инстанциям и до

сих пор не прошел согласование в Минюсте. Два года назад этот проект благодаря инициативе Кирий Л.Л. активно обсуждался на сайте ФГУ ФИПС. После модернизации сайта ФИПС материалы обсуждения растворились в виртуальном пространстве. Так что теперь трудно дать официальную ссылку на комментарии Л.Л. Кирий к замечаниям и предложениям, поступившим от пользователей и специалистов. Однако неофициальные копии сохранились.

В частности, отвечая на критику в части отсутствия в регламенте конкретных процедур по раздуванию весьма вероятных столкновений между заявленными обозначениями и неизвестно где зарегистрированными и систематизированными фирменными наименованиями, а также с еще более загадочными коммерческими обозначениями, Л.Л. Кирий разрешила проблему очень просто: *«В соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК РФ проверка заявленного обозначения требованиям пунктов 8 – 9 ст. 1483 в ходе проведения экспертизы не осуществляется. Указанные положения не являются основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака на стадии экспертизы заявленного обозначения».*

Уж коли так просто решается проблема с официальными средствами индивидуализации – общепризнанными объектами интеллектуальной собственности, то логично предположить (по аналогии применения закона), что незарегистрированные нигде обозначения, встречающиеся в общедоступной сети Интернет, также не должны приниматься во внимание на стадии экспертизы заявленного обозначения. А вероятные столкновения пусть рассматривает антимонопольная служба и суды, у которых гораздо больше возможностей для взвешенного рассмотрения доказательств противоборствующих сторон, если таковые действительно появятся.

Прошло более двух лет..., но излюбленным приемом экспертов ФИПС для отказа в регистрации заявленного обозначения остается прежний: найти в сети Интернет что-нибудь «компрометирующее», но необязательное для проверки на стадии экспертизы! Т. е. – использование именно пунктов 8 – 9 ст. 1483 ГК РФ.

При этом эксперты не утруждают себя копированием страниц в сети Интернет, якобы компрометирующих заявленные обозначения, не могут привести точную ссылку на противопоставляемую страницу, и никогда (!) не приводят дату появления страницы в сети и точное наименование и реквизиты для связи с правообладателем упоминаемого на противопоставленной странице коммерческого обозначения, объекта авторского права, домена или любого другого обозначения, используемого без регистрации.

Дополнительно для отказа в регистрации эксперты используют такие мотивы, как способность введения потребителя в заблуждение и противоречие общественным интересам по пункту 3 ст. 1483 ГК РФ.

В результате любви экспертов к сети Интернет рождаются «шедевры» экспертизы, подрывающие сам принцип «проверочного» характера регистрации товарных знаков в России. Скорее всего, число шедевров будет и далее расти, а вышеприведенная таблица – распухать от новых примеров. Спасибо Интернету, позволяющему без изменения один раз назначен-

ной ссылки открывать по ней все новые и новые материалы, иногда с точностью «до наоборот» – в зависимости от социального заказа в текущий момент времени.

По некоторым обозначениям экспертиза после получения ответа Заявителя на Уведомление затихает на несколько месяцев. Процентом 20 таких заявок доходят до Палаты по патентным спорам и ждут своей очереди еще более года. Еще меньше заявок рассматривается в судах. За два-три года административных процедур по заявленному обозначению у многих заявителей успевают смениться рекламная политика, и интерес к регистрации обозначения в качестве товарного знака пропадает начисто.

По состоянию на сегодня большинство обозначений, первоначально отвергнутых экспертизой на основании данных, полученных «ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ» (?!), после лишнего года переписки все-таки зарегистрированы. (См. последний столбец сводной таблицы). Как правило, экспертам нет особого резона сопротивляться доводам заявителей.

### **ВОПРОСЫ РИТОРИЧЕСКИЕ**

Спрашивается, зачем экспертам демонстрировать свое умение бродить по значимым местам в сети Интернет (рестораны, женские журналы, стриптиз-бары, бесплатные доски эротических объявлений и т.п.)?

Почему кураторы молодых специалистов не проверяют хотя бы достоверность ссылок в подписываемых уведомлениях, их допустимость и применимость?

Когда же чрезмерная инициатива начинающих экспертов проверки по пунктам 8 – 9 ст. 1483 ГК РФ станет наказуемой?

Интересно, какие критерии использует руководство Роспатента для оценки эффективности работы экспертов: число отвергнутых заявок (и сумму не полученных государством пошлин) или средний срок экспертизы одного обозначения (который с каждым годом увеличивается все более заметно)?

Зачем вообще сознательно увеличивать трудоемкость работ по делопроизводству в ходе экспертизы той или иной заявки при отсутствии в ГК РФ обязательных требований по проверке обозначения со всех точек зрения, кроме четко оговоренных в ст. 1483?

### **ЕЩЕ РАЗ О «СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ»**

Однако некоторые исключения из общего правила и «специальные подходы» к экспертизе понять можно... Можно догадаться, что особый интерес для экспертизы представляют те достаточно редкие случаи, когда двум или более заявителям почти одновременно приходят в голову сходные рекламные идеи и, соответственно, появляются сходные или тождественные заявки на регистрацию товарных знаков с незначительной разницей в дате приоритета. Нечто подобное произошло с двумя заявками 2006721928 и 2006718589. (См. Сводную таблицу). Вот в подобных случаях



«специальный подход», например, «с учетом личности заявителя», иногда помогает остановить одни заявки – якобы на основании предполагаемого (но не доказываемого!) экспертом «введения потребителя в заблуждение» – и дать зеленый свет другим тождественным заявкам (в наше случае – 2006731195 и 2006731196) с более поздней датой подачи. Общедоступная сеть Интернет – идеальный источник для противопоставления информации, якобы компрометирующей практически любую заявку. А чтобы «специальный подход» в редких экстренных случаях не столь резко бросался в глаза, его приходится применять как можно чаще, и даже в тех случаях, когда он совершенно не перспективен. Другого объяснения для существования «специального подхода» придумать трудно.

Как последний и решающий аргумент в споре по заявке 2006718589 экспертиза в третьем по очереди уведомлении-запросе сформулировала: *«При повторном обращении к материалам заявки установлено, что словесное обозначение "Elisée" воспринимается словом иностранного происхождения и способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара»*. Решение об отказе в регистрации по заявке 2006718589 было вынесено экспертизой, даже не дожидаясь получения ответа заявителя на запрос! Ну, о-очень надо было решить досрочно... Также досрочно, не дожидаясь итогов повторного рассмотрения возражения по заявке 2006721928 в Палате по патентным спорам, было принято решение о регистрации сходных заявок 2006731195 и 2006731196 с более поздним приоритетом. Умеют эксперты работать быстро, когда кому-нибудь что-то очень надо!

Размытость многих критериев в проекте Административного регламента и в ныне действующих Правилах регистрации товарных знаков (о сходстве до степени смешения, о способности введения в заблуждение, о противоречии принципам гуманности и морали, и даже... об однородности товаров и услуг) объективно создает предпосылки для сомнительных решений. По крайней мере, если эксперт Роспатента противопоставляет заявке на товарный знак не другую заявку или зарегистрированный знак, а информацию «из базы данных сети Интернет» (?) и априори обвиняет Заявителя в попытке «ввести потребителя в заблуждение» или в «противоречии общественным интересам», не приводя задокументированных доказательств, рука Заявителя должна немедленно тянуться к ... «Телефону доверия» (495) 2232806.

Произвол экспертизы с противопоставлением нигде не зарегистрированных обозначений объективно снижает авторитет всех остальных товарных знаков. Зачем тратить время и деньги на регистрацию знака, если зачастую достаточно договориться с ближайшим рестораном или стриптизбаром и организовать там продажу нескольких десятков бутылок вина с нужной этикеткой... Главное – добиться включения этого вина в карту вин и опубликовать ее на сайте конкретного заведения. Для многих экспертов ФГУ ФИПС этого будет достаточно, чтобы затормозить все сходные заявки на товарные знаки даже без анализа дат приоритета и времени появления якобы «компрометирующей» информации на соответствующем сайте.

## АЛЬТЕРНАТИВЫ

Не будем о грустном – коммерческих обозначениях и регистрации коммерческих обозначений. Роспатент четко выразился, что не будет признавать никаких регистраций коммерческих обозначений на альтернативных сайтах в сети Интернет. Можно согласиться с такой позицией, а можно не соглашаться... Судебная практика расставит все средства индивидуализации по своим достойным местам.

Да здравствует доменное имя – единственное и уникальное средство индивидуализации, инвариантное по отношению к техническим средствам и правительствам любой страны, прекрасно функционирующее в условиях отсутствия государственного регулирования и проверочной экспертизы!

Доменное имя – не объект интеллектуальной собственности, но практика экспертизы в ФГУ ФИПС (и судебная практика!) свидетельствует о том, что оно гораздо сильнее товарного знака.

Так зачем же нам товарный знак?...

Авторы не призывают отказаться от регистрации товарных знаков совсем. Не исключено, что гражданская позиция следующего руководителя Роспатента окажется ближе к интересам отечественных заявителей и здравый смысл восторжествует (со временем :-).