

# К ВОПРОСУ О ДОКТРИНЕ ИНОСТРАННЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

**Григорий Прохоров-Лукин,**  
*заведующий отделом обобщения экспертной и судебной практики НИИ  
интеллектуальной собственности НАПрН Украины, кандидат юридических  
наук*

## 1. Введение

Как известно, юридическая доктрина — это разработанные и обоснованные юристами положения, конструкции, идеи, принципы и суждения о праве, которые в тех или иных системах права имеют обязательную юридическую силу [1]. Не является понятие доктрины чуждым и отечественному праву. Например, в правовом пространстве Украины существует судебная доктрина верховенства права [2].

В современных условиях правовые доктрины используются при подготовке законодательных актов и толковании норм права, в том числе и в виде комментариев к правовым актам, например, к кодексам.

Юридические доктрины играют разную роль в разных правовых системах, однако их большое методологическое значение для правотворческой и правоприменительной деятельности является несомненным.

В настоящей работе нашему вниманию предлагается доктрина иностранных эквивалентов применительно к товарным знакам. Призыв к ее применению в экспертной и судебной практике, по-видимому, был бы преждевременным, поскольку эта практика должна «созреть» к применению этой доктрины. Тем не менее, эта же практика, по нашему мнению, свидетельствует о необходимости методологического осмысления этой доктрины в целях эффективного ре-

шения задач регистрации и защиты товарных знаков.

## 2. Доктрина иностранных эквивалентов и позиция ВОИС

Под доктриной иностранных эквивалентов в отношении товарных знаков подразумевается юридическая теория, определяющая принципы принятия юридически значимых решений в случаях конфликтов товарных знаков, словесные элементы которых выполнены на разных языках.

В документе WIPO BRIEFING PAPER [3], подготовленном Секретариатом ВОИС, отмечается: «Правовая система интеллектуальной собственности приспособилась к проблеме защиты знаков посредством разных юрисдикций и на различных языках. Одной из таких адаптаций является «доктрина иностранных эквивалентов», разработанная судами США.

В соответствии с законодательством США о товарных знаках, доктрина иностранных эквивалентов была разработана, применительно к ситуации по делам о нарушении прав на товарный знак, когда вопрос касался товарного знака, выполненного на ином, чем английский, языке.

В соответствии с этой доктриной, суды переводят зарубежные слова, используемые в качестве товарных знаков, в используемом их общем англоязычном значении, для определения, являются ли они родовыми терминами или описательными понятиями,



а также для установления того, являются ли они сходными до степени смешения с выполненными на английском языке товарными знаками.

Зарубежные родовые термины не пригодны для регистрации в качестве товарных знаков в силу общего принципа, что товарные знаки для того, чтобы приобрести защиту, должны быть дистинктивными, а родовые термины, просто описывающие особенности продукта, обычно не могут охраняться в качестве товарных знаков.

Тест состоит в том, может ли американский покупатель, знакомый с иностранным языком, передать его английским эквивалентом. Например, в случае, относящемуся к леденцу на палочке «Чупа Чупс», продавец «Chupa Chups» предъявил иск испанскому продавцу «Chupa Gerts» о нарушении прав на товарный знак. Апелляционный суд США для Пятого Судебного округа установил, что ключевое понятие в знаке — «chupa», является родовым испанским словом для леденца на палочке, а поэтому не имеет права на защиту (...). Суд затем решил, что нарушение прав на товарный знак не имеет места, поскольку вторые термины «Chups» и «Gerts» не являются сходными до степени смешения».

Далее в указанном документе ВОИС говорится:

«Национальные ведомства по промышленной собственности и товарным знакам имплементировали административные процедуры, применительно к переводу и транслитерации иностранных знаков, в порядке гарантирования того, что такие заявки могут быть адекватно защищены на национальной территории, без нарушения прав на существующие знаки или национальной политики в отношении товарных знаков.

...В Германии, например, Ведомство по патентам и товарным знакам при определении дистинктивности иностранного знака, решает задачу о

том, может ли его значение быть признано местной общественностью. Немецкие суды считали, что никакой специальный стандарт для определения дистинктивности в отношении знаков, выполненных иностранными буквами, применяться не должен. Если иностранный знак признается недистинктивным, товарный знак не будет признан регистрационно способным как описательный, но может быть регистрационно способным как изобразительный знак».

Следует отметить, что в руководстве ВОИС «Введение в законодательство о товарных знаках и практику» (*Introduction to Trademark Law & Practice*) [4] описана практика патентных ведомств по регистрации товарных знаков в связи с заявками, относящимися к использованию иностранных букв как «причудливых изображений» относительно обычных потребителей на этой территории. Как следствие, в зависимости от их графического представления и более, чем орнаментального эффекта, такие знаки обычно расцениваются как дистинктивные и, следовательно, регистрационно способные. Руководство ВОИС предусматривает, что при таких обстоятельствах, регистратор может испросить перевод (как в практике Швейцарии), и/или транслитерацию (как в практике Таиланда) товарного знака в местном (локальном) написании. Регистратор может в этом случае исследовать иностранные знаки, применяя общие стандарты «описательности» согласно местной процедуре. Применение этого теста будет до некоторой степени зависеть от вероятности того, что граждане этой страны способны понять иностранное написание.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что доктрина иностранных эквивалентов в том или ином виде применяется не только в США, но и в других странах, а также о принципиальной позиции ВОИС о необходимости использования этой доктрины в работе



национальных патентных ведомств. Разумеется, использование этой доктрины национальными патентными ведомствами неизбежно поставит вопрос об ее использовании национальными судами и судебно-экспертными учреждениями. Естественно, при этом неизбежна постановка вопроса о юридических основаниях использования этой доктрины.

### **3. Правовые основания применения доктрины иностранных эквивалентов**

Представляется, что юридической предпосылкой создания этой доктрины и основанием ее применения является Парижская конвенция «Об охране промышленной собственности» [5], в частности, п. (1) ст. 6bis [Знаки: общественные товарные знаки], в соответствии с которым:

«(1) Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или *перевод* другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который, по определению компетентного органа страны регистрации или применения уже является в этой стране общезвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общезвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним».

В комментарии к этому пункту ст. 6bis Парижской конвенции известного специалиста в области интеллектуальной собственности Г. Боденхаузена [6] отмечается:

«г) Цель указанного выше положения — избежать регистрации и использования товарного знака, способных вызвать смешение с другим знаком, общезвестным<sup>1</sup> в стране, где производится регистрация или используется знак, даже если этот общезвестный знак не охраняется или еще не охраняется в данной стране в силу регистрации, которая могла бы правомерно воспрепятствовать регистрации или использованию спорного знака<sup>2</sup>.

Такая особая защита общезвестного знака представлялась обоснованной по той причине, что регистрация или использование схожего знака, способного создать смешение, составляет в большинстве случаев акт недобросовестной конкуренции и может также рассматриваться как наносящее ущерб интересам тех, у кого создается подобное смешение.

...Изучаемое положение уточняет, что такое смешение может возникнуть в случае воспроизведения, имитации или *перевода*<sup>3</sup> общезвестного знака или — см. последнюю фразу пункта (1)<sup>4</sup>, — даже если лишь существенная часть знака составляет воспроизведение или имитацию общезвестного знака, что способно выявить смешение с ним».

Таким образом, в отношении хорошо известных знаков доктрина иностранных эквивалентов может применяться в силу ст. 6bis Парижской конвенции.

Вместе с этим, в комментарии к ст. 6*quinquies* [Знаки: охрана знаков, зарегистрированных в одной стране

<sup>1</sup> В соответствии с украинским законодательством — хорошо известного (англ. — *well known*).

<sup>2</sup> Ссылки в тексте работы Г. Боденхаузена в настоящей статье не приводятся.

<sup>3</sup> Здесь и далее выделено нами — *авт.*

<sup>4</sup> Статьи 6bis Парижской конвенции.



## ЗАХИСТ ПРАВ

Союза, в других странах Союза (оговорка «Таким, как он есть»)] Парижской конвенции Г. Боденхаузен [6] отмечает:

«г) Первый мотив отклонения или признания недействительной регистрации знака, подпадающего под действие данной статьи, — это нарушение регистрацией такого знака прав третьих лиц, приобретенных в стране, где испрашивается охрана знака. Такими нарушенными правами могут быть права на товарные знаки, уже охраняемые в данной стране, или какие-либо иные права, например, право на фирменное наименование или авторское право, если какой-либо образ или *сочетание слов*, включенных в знак, могут нарушить эти права. Данное положение может также применяться, если знак нарушает личное право, например в том случае, если он включает имя или портрет какого-либо лица, не давшего на это разрешения.

д) Второй мотив отклонения или признания недействительной регистрации знака, подпадающего под действие этой статьи, содержит три аспекта. Он касается любого знака, который в стране, где испрашивается его охрана: 1) лишен каких-либо отличительных черт, или 2) носит описательный характер, или 3) *содержит родовое имя*. Тот факт, что предложения об определенном объединении этих трех аспектов не были поддержаны на Гаагской (1925 год) и Лондонской (1934 год) конференциях, показывает, что каждый из них должен быть рассмотрен самостоятельно.

Эти три направления показывают, что каждый знак должен быть рассмотрен с точки зрения его индивидуальных характеристик. Учитывая главный принцип этой статьи, нельзя отказать в регистрации и охране знака, надлежаще зарегистрированного в стране происхождения, только по тому мотиву, что он состоит из личного имени, или географического названия, или цифр, или букв. Но тем не менее можно констатировать, что

такой знак с точки зрения его индивидуальных характеристик лишен отличительных черт или является чисто *описательным*, указывающим, например, географическое происхождение или *родовое имя*, или же [см. ниже замечание и)] что по своему характеру такой знак способен ввести в заблуждение общественность и потому противоречит публичному порядку.

...Регистрация может быть отклонена или признана недействительной, если данный знак носит чисто *описательный характер*, то есть если он состоит исключительно из надписей, могущих служить в той стране, где испрашивается охрана, лишь для перечисления характеристик данного изделия, как это указано в настоящей статье. Даже если описание неизвестно, как такое, потребителю в целом и если знак не лишен полностью отличительных черт, в его регистрации может быть отказано или она может быть признана недействительной в силу того, что такие описания относятся к области публичного права. Следует отметить, что знаки и указания, имеющиеся в виду в этом положении, могут включать не только письменные описания, но и изобразительные.

ж) Регистрация может быть отклонена или признана недействительной, если данный знак состоит из *родового имени*, то есть из обозначения изделия, принятого в стране, где испрашивается охрана. Этот вопрос решается с учетом постоянной торговой практики и обычая данной страны. (...)

о) ...Незначительные различия между знаком в том виде, как он был зарегистрирован в стране происхождения, и тем, как он заявлен в стране, где испрашивается охрана, не отменяют обязанности этой страны зарегистрировать его. Такие различия не могут также повлечь недействительности регистрации, хотя это специально не оговорено. Под несущественными различиями следует понимать различия, состоящие во введении элемен-



тов, не изменяющих отличительные черты знака и не касающиеся идентичности той формы, в какой он был зарегистрирован в стране происхождения. Примером таких различий может быть приспособление или *перевод* некоторых элементов знака в связи с тем, что он будет регистрироваться в других странах».

Изложенное выше свидетельствует о следующем.

Парижская конвенция [5] рассматривает использование знаков (обозначений), которые представляются переводами зарегистрированных ранее хорошо известных знаков, как основание, в частности, для признания регистрации такого знака-перевода недействительной (ст. 6bis). Вместе с тем, Парижская конвенция [5] не лишает права владельца знака, зарегистрированного в установленном порядке, правовая охрана которого действует на территории определенной страны, вводить в состав хорошо известных и других знаков перевод некоторых элементов этих знаков в связи с тем, что такие знаки будут использоваться в других странах. Такие переводы в составе знаков признаются такими, которые являются незначительными по форме, не влияют на различительную способность и не влекут недействительности регистрации такого знака.

Следует также отметить, что в Законе Украины «Об охране прав назнаки для товаров и услуг» [7] содержатся положения, аналогичные вышеприведенным положениям Парижской конвенции, в отношении запрета регистрации и возможности признания регистраций недействительными относительно знаков, являющихся родовыми терминами, описательными или сходными до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками.

#### **4. Краткий обзор практики применения доктрины.**

##### **4.1. США**

Было бы логичным начать такой обзор с практики США, где такая доктрина была сформулирована.

Еще раз подчеркнем: доктрина иностранных эквивалентов в отношении товарных знаков используется как Патентным ведомством США, так и американскими судами.

Доктрина иностранных эквивалентов требует, чтобы эксперты патентного ведомства и суды переводили иностранные слова, используемые в знаках, на английский язык для проверки того, не являются ли они родовыми терминами или описательными обозначениями. Перевод, конечно, может быть неточен, так как иностранные слова иногда не имеют никакого точного эквивалента в английском языке; поэтому, суды при определении англоязычного эквивалента, могут полагаться на «первоначальный и общий перевод».

В соответствии с доктриной иностранных эквивалентов, зарубежное слово (происходящее из языка, знакомого определенному сегменту американских потребителей) и англоязычный эквивалент могут быть признаны сходными до степени смешения.

Доктрина иностранных эквивалентов в отношении товарных знаков — это руководство, а не абсолютное правило. Она применяется относительно тех случаев, когда «обычный американский покупатель» «остановился и перевел бы» товарный знак на иностранном языке. При этом под «обычным американским покупателем» понимается лицо, знающее как английский язык, так и соответствующий иностранный язык.

Если имеются доказательства, что английский перевод является «дословным и прямым», без несовместимого доказательства иных релевантных значений или оттенков значения, доктрину необходимо применить, за исключением необычных обстоятельств.

Доктрина не применяется в случаях, когда английский перевод не точен, не буквalen или не является



прямым. Так, при рассмотрении дела *Sarkli* [721 F.2d at 353, 220 USPQ at 111]<sup>5</sup> было установлено, что словесное обозначение «REPECHAGE» (фр. *восстановление*) для различных товаров для ухода за кожей не является французским эквивалентом словесного обозначения «SECOND CHANCE»<sup>6</sup> для крема для лица и других аналогичных средств, поскольку словарный перевод показал, что они не являются прямыми зарубежными эквивалентами. По делу *In re Buckner Enters. Corp.* [6 USPQ2d 1316 (TTAB 1987)] было установлено, что испаноязычный товарный знак «PALOMA», который переводится на английский язык прежде всего как «голубь, голубка», имеет отличное дополнительное значение от знака «DOVE»<sup>7</sup>, и, поэтому доктрина не была применена. Если несколько словарей, предназначенных для перевода, показывают, что в английском языке слово или термин могут не иметь дословного и прямого перевода, доктрина не должна применяться.

При этом следует учесть, что сравниваемые знаки могут заметно отличаться как по написанию, так и по фонетике.

Например, по делу *Continental Nut Co. v. Cordon Bleu* [Ltee, 494 F.2d 1397, 181 USPQ 647 (С.С.Р.А. 1974); *In re Thomas*, 79 USPQ2d 1021 (TTAB 2006)] знак «MARCHÉ NOIR»<sup>8</sup> для ювелирных изделий был признан сходным до степени смешения со знаком «BLACK MARKET MINERALS»<sup>9</sup> для услуг розничной торговли юве-

лирными изделиями. В деле *American Safety Razor Co.* [ 2 USPQ2d 1459 (TTAB 1987)] знак «BUENOS DIAS»<sup>10</sup> для мыла был признан сходными до степени смешения со знаком «GOOD MORNING»<sup>11</sup> для беспенного крема для бритья и его дизайном. В деле *Hub Distributing, Inc.* [218 USPQ 284 (TTAB 1983)] знак «EL SOL»<sup>12</sup> для одежды и обуви был признан сходным до степени смешения со знаком «SUN»<sup>13</sup> для обуви.

В деле *Ithaca Indus., Inc.*, 230 USPQ 702 (TTAB 1986) было принято решение о том, что выполненный на итальянском языке знак «LUPO»<sup>14</sup> для белья для мужчин и мальчиков, который переводится как «волк», является сходным до степени смешения со знаком «WOLF»<sup>15</sup> для различной одежды. Поскольку знак «LUPO» имеет дословный и прямой перевод на английский язык, указанная доктрина была применена.

В соответствии с рассматриваемой доктриной, суды не должны интересоваться словами из устаревших, мертвых или малопонятных языков, поскольку в соответствии с одной из политик поддержания доктрины: «[вряд ли] имеются или когда-либо будут покупатели в США, которые будут говорить на таком языке» [8].

Другое политическое оправдание доктрины относится к международной вежливости: поскольку американские компании ущемлялись бы в международной торговле, если бы зарубежные страны предоставили защиту как товарным знакам родовым анг-

<sup>5</sup> Здесь и далее ссылки даются по изданию [8].

<sup>6</sup> Second chance — англ. второй шанс.

<sup>7</sup> Dove — англ. голубь.

<sup>8</sup> Marche noir — фр. черный рынок.

<sup>9</sup> Black market minerals — англ. минералы черного рынка.

<sup>10</sup> Buenos dias — исп. доброе утро.

<sup>11</sup> Good morning — англ. доброе утро.

<sup>12</sup> El sol — исп. солнце.

<sup>13</sup> Sun — англ. солнце.

<sup>14</sup> Lupo — итал. волк.

<sup>15</sup> Wolf — англ. волк.



лийским терминам, США в качестве ответной услуги отказывает в защите в качестве товарных знаков родовым зарубежным терминам. «Правильное пояснение этих протестов [Государственным Департаментом против регистрации родовых английских терминов за границей] состоит в том, что регистрация родовых терминов в качестве товарных знаков марок мешала бы свободному движению международной торговли в отношении продукции, обозначаемой этим родовым термином».

#### 4.2. Практика РФ

Изучение практики Палаты по патентным спорам РФ показало, что некоторые положения доктрины иностранных эквивалентов в отношении товарных знаков Палатой применяются, хотя и без ссылок на эту доктрину.

Так, по делу об аннулировании регистрации товарного знака «BLACK SQUARE»<sup>16</sup> по заявке № 2004721984/50 с приоритетом от 27.09.2004 года на том основании, что этот знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» по свидетельству № 302611 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет, Палата по патентным спорам РФ отклонила требование об аннулировании регистрации, в частности, на том основании, что словосочетание «BLACK SQUARE» для среднего российского потребителя в переводе с английского языка может означать не только «черный квадрат», но и «черный (темный) сквер», «черная (темная) площадь» (по аналогии с выражением «RED SQUARE», которым иностранцы, называют в Москве Красную площадь), «черная (темная) клетка», какой-либо предмет квадратной формы, окрашенный в черный или темный цвет, и т.д., т.е. ассоциации, которые возникают у потребителя при восприятии

этого знака, неопределенны и различны. Кроме того, Палата отметила, что словосочетание «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» прежде всего, ассоциируется с названием всемирно известного произведения русского художника К. Малевича.

Ввиду изложенного выше, с учетом иных обстоятельств, Палата по патентным спорам РФ признала, что противопоставленный товарный знак «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» по свидетельству № 302611 и оспариваемый товарный знак «BLACK SQUARE» по свидетельству № 306695 не ассоциируются друг с другом, поскольку вызывают в сознании потребителя образы, формирующие разное впечатление, что определяет несходство знаков в целом, и констатировала, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в соответствии с требованиям закона.

Таким образом, в данном случае фактически было применено положение доктрины иностранных эквивалентов, относящееся к отсутствию однозначного перевода словесных знаков.

#### 4.3. Практика Украины

Несомненно, что в Украине зарегистрировано немало словесных знаков, являющихся украино- или русскоязычными эквивалентами иностранных слов. В случаях, когда такие иностранные слова зарегистрированы, в том числе и по международной процедуре, как товарные знаки в отношении таких же или родственных товаров или услуг, а правовая охрана таких знаков распространяется на территорию Украины, эти обстоятельства являются потенциальными причинами конфликтов.

Примером может служить дело по иску ЗАТ «Крафт Фудз Украина» к ЗАТ «Фабрика «Золотые купола» и Государственному департаменту интеллектуальной собственности МОН Украины о признании Свидетельства

<sup>16</sup> Black square — англ. черный квадрат.



№ 41922 на знак для товаров и услуг «ЧЕРНАЯ КАРТА» частично недействительным.

Конфликт между товарным знаком «CARTE NOIRE»<sup>17</sup> по международной регистрации № 481346 (более ранняя регистрация) и знаком «ЧЕРНАЯ КАРТА» по Свидетельству Украины № 41922 (более поздняя регистрация) возник, так сказать, на «почве кофе».

Оба знака являются словесными, выполненными «стандартными» шрифтами и предназначенными для использования, в числе прочих, для одних и тех же товаров.

При проведении экспертизы в Укрпатенте заявителю знака «ЧЕРНАЯ КАРТА» был направлен предварительный отказ. Тем не менее, этот знак был зарегистрирован.

При проведении экспертизы было установлено, что:

- семантическое значение исследуемых знаков тождественно;
- каждый знак является прямым переводом второго;
- по состоянию как на дату подачи заявки на знак «ЧЕРНАЯ КАРТА», так и по состоянию на дату подачи искового заявления, количество украинских потребителей, которые в той или иной степени владели французским языком и были способны определить содержание слов «CARTE NOIRE» составляло сотни тысяч. При этом было отмечено, что для того, чтобы перевести словосочетание «CARTE NOIRE», которое состоит из двух простых и достаточно часто употребляемых в языке слов, вовсе не обязательно знать французский язык в совершенстве, для этого достаточно и начальных его знаний;
- количество потребителей кофе в Украине, которые владеют французским языком, и одновременно являются потребителями кофе,

оценивается в более чем 200 тыс., что является существенным количеством потребителей.

В результате проведенных исследований, в частности, был сделан вывод о том, что знаки «ЧЕРНАЯ КАРТА» по Свидетельству Украины № 41922 от 15.07.2004 года и «CARTE NOIRE» по международной регистрации № 481346 как на дату подачи заявки на регистрацию знака «ЧЕРНАЯ КАРТА», так и на дату подачи искового заявления по этому делу, были сходными до степени смешения относительно части товаров 30 класса МКТП, а именно «кофе и кофейные экстракты, ненатуральный кофе, ненатуральные кофейные экстракты, напитки на основе кофе».

Этот вывод подтверждался также предоставленными на экспертизу как истцом, так и первым ответчиком, результатами маркетинговых (социологических) исследований.

Однако судебное решение по этому делу не состоялось, поскольку истец отказался от иска<sup>18</sup>.

По делу о конфликте между товарными знаками «Russian Ice» по свидетельству Украины № 74135 от 15.03.2007 года и «РУССКИЙ ЛЕД» по международной регистрации № 902531 от 29.08.2006 года один из районных судов г. Киева «принял во внимание» (т.е. принял как надлежащее доказательство) заключение экспертизы Украинского бюро лингвистических экспертиз № 056/27b от 19.01.2010 года, согласно которого графическое обозначение «Russian Ice» воспринимается большинством рядовых украинских граждан как сочетание букв, входящих в состав двух незнакомых слов иностранного языка. Звуковое обозначение «Russian Ice» (...) воспринимается как набор звуков, образующих слова, смысл которых рядовому гражданину Украины неизвестен. Обозначение «Russian Ice» и

<sup>17</sup> Carte noire — фр. черная карта.

<sup>18</sup> [Электронный ресурс]. — Режим доступа к ресурсу : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/21778603>



«РУССКИЙ ЛЕД» в восприятии рядового гражданина Украины не являются схожими до степени смешения, что доказывает отсутствие нарушения права истца наличием международной регистрации товарного знака ответчика.

Вместе с тем, по нашему мнению, суд не дал надлежащей оценки этому заключению лингвистической экспертизы, из вывода которой с очевидностью следует, что при ее проведении эксперт (эксперты) не задавались вопросом о том, какова численность населения Украины, владеющего английским языком на уровне, достаточном, чтобы однозначно перевести на русский или украинский язык словосочетание «Russian Ice».

Поскольку английский язык преподается практически во всех средних школах и вузах Украины, а также учитывая наличие многочисленных курсов изучения английского языка, в т.ч. и для дошкольников, представляется, что количество граждан Украины, которые в состоянии точно перевести простое словосочетание «Russian Ice» на украинский или русский язык, исчисляется десятками (если не сотнями) тысяч. Данное обстоятельство, с учетом того, что конфликтующие знаки зарегистрированы относительно товаров и услуг одних и тех же классов, свидетельствует о том, что эти знаки все-таки сходны до степени смешения.

Таким образом, учет положений доктрины иностранных эквивалентов в отношении товарных знаков, по нашему мнению, позволил бы суду дать объективную оценку указанному заключению лингвистической экспертизы, раз уж это заключение было упомянуто в решении суда. Вместе с тем,

на наш взгляд, проведение этой экспертизы, по сути, не имело никакого значения для рассматриваемого дела, поскольку истец, требовавший досрочного прекращения действия в Украине международной регистрации № 902531, обосновывал свои требования неиспользованием этого знака его собственником на протяжении более 3 лет, однако эти обоснования истца были документально опровергнуты ответчиком, что и было констатировано судом в решении об оставлении искового заявления без удовлетворения.

## 5. Выводы

В Украине, по нашему мнению, существует необходимая и достаточная правовая база для применения доктрины иностранных эквивалентов в отношении товарных знаков. Вместе с тем, если вопрос о необходимости применения этой доктрины будет решен положительно, с очевидностью возникнет проблема ее адаптации в соответствии с национальным законодательством, судебной и экспертной практикой, что, в свою очередь, потребует детального изучения оснований и практики применения доктрины иностранных эквивалентов относительно товарных знаков в практике патентных ведомств и судов разных стран. ♦

## Список использованных источников

1. Социологический словарь // Мир словарей [Электронный ресурс]. — Режим доступа к ресурсу : [http://mirslovarei.com/content\\_soc/JURIDICHESKAJA-DOKTRINA-6981.html](http://mirslovarei.com/content_soc/JURIDICHESKAJA-DOKTRINA-6981.html).



2. Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському контексті [Електронний ресурс] / В. Кампо. — Режим доступу до ресурсу: <http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3100>.
3. WIPO BRIEFING PAPER. Internationalized Domain Names — Intellectual Property Considerations (Prepared by the Secretariat of the World Intellectual Property Organization (WIPO)). [Electronic resource]. — Access mode : <http://www.itu.int/mlds/briefingpaper/wipo/>.
4. Introduction to Trademark Law & Practice [Electronic resource]. — Access mode : <http://www.wipo.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=22578>.
5. Паризька конвенція по охороне промисленої собственноти от 20.03.1883 года [Електронний ресурс]. — Режим доступа к ресурсу : [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995\\_123/print13432967\\_36317864](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_123/print13432967_36317864).
6. Боденхаузен Г. Паризька конвенція по охороне промисленої собственноти / Г. Боденхаузен. — М. : Прогресс, 1977.
7. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12>.
8. Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) [Electronic resource]. — 8<sup>th</sup> Edition — Access mode : <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/tmep.htm>.

Надійшла до редакції 02.10.2012 року

---

### **ЦІКАВО ЗНАТИ**

## **ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ТАКСІ**

22.03.1907 року вперше в світі авто з лічильниками з'явилося в Лондоні.

Прилад, який показував пройдений шлях, звався таксометром від французького слова *taxe* та грецького *metron*, що значили, відповідно, «плата» та «вимір». Показання цього приладу позбавили водіїв і пасажирів суперечок щодо того, скільки коштує поїздка. Саме звідси й походить назва транспорту.

Проте насправді «прадідусі» таксі з'явилося ще в Стародавньому Римі. На осі колісниці закріплювався власний таксометр — таз, в який після кожної стадії (приблизно 200 м.) падав камінець. Оплата здійснювалася за кількістю камінців у тазу наприкінці поїздки.

*За матеріалами газети «Сегодня»*