

## ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАЯВЛЕНИХ СЛОВЕСНИХ ПОЗНАЧЕНЬ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ СЛОВЕСНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАЯВОК НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)



*Колосов О.Є., д.т.н., с.н.с., заслужений винахідник НТУУ «КПІ», патентний повірений України*

**Колосов А.Е.** **Методологические основы определения схожести словесных обозначений при проведении квалификационной экспертизы заявок на знаки для товаров и услуг.**

Изложены ключевые положения методологии проведения сравнительного анализа словесных обозначений, которые подаются на регистрацию в качестве ТМ, на схожесть. Проанализированы особенности проведения исследований по установлению звуковой (фонетической), графической (визуальной) и смысловой (семантической) схожести сравниваемых словесных знаков.

**Ключевые слова:** методология, квалификационная экспертиза, заявка, торговая марка, словесное обозначение, схожесть.

**Kolosov O.Ye.** **Methodological bases of the definition of similarity of verbal designations during the qualified examination of applications for trade marks for goods and services.**

The key conditions of the methodology of comparative analysis of verbal designations, which are applied to registration as TM, to the similarities as well as determining of the similarity of goods and services of the compared designations were set out. The features of the researches made to establish a sound (phonetic), graphic (visual) and semantic similarity of the compared verbal signs were analyzed.

**Keywords:** methodology, qualified examination, application, trade mark, verbal designation, similarity.

### Вступ

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" [1] *"об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень"* [1–2].

У свою чергу, *"словесні позначення можуть бути представлені як слова природної мови, вигадані слова або сполучення слів, абрєвіатура слів, лозунги тощо. Вони можуть бути відтворені стандартними символами (шрифтом) або з використанням оригінального виду шрифту"* [3].

Статистика свідчить про те, що щорічно до Укрпатенту надходить на реєстрацію декілька сотень заявок на знаки для товарів і послуг [3], що містять як зображення слово (або декілька слів) – такі знаки зазвичай називаються словесними. У разі сплати необхідних зборів (держ. мита) за відповідні процедури і у разі позитивного висновку кваліфікаційної експертизи про можливість видачі свідоцтва, заявник отримує свідоцтво на заявлений словесний знак для товарів і послуг.

У процесі проведення кваліфікаційної експертизи заявки в Укрпатенті здійснюється, зокрема, перевірка заявлених словесних позначень на тотожність і схожість та однорідність (спорідненість) товарів і/або послуг, за результатами якої й приймається попереднє/остаточне рішення про видачу/про відмову у видачі. Проте тут існує чимало нюансів, знання про які буде корисним для заявників (або їх представників), і основні з яких розглядаються нижче.

### **Методологічні засади перевірки словесних позначень на тотожність і схожість та однорідність (спорідненість) товарів і/або послуг**

Перевірка порівнюваних словесних позначень на тотожність і схожість – це триетапна процедура, відповідно до якої необхідно [4–6]:

- 1) провести пошук тотожних або схожих позначень;
- 2) визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;
- 3) визначити однорідність (спорідненість) товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, у порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У даній статті детально розглядаються дві перші процедури, у той час як дослідження третьої процедури, а саме визначення однорідності (спорідненості) товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, у порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку, потребує окремого розгляду, що не є предметом досліджень цієї роботи.

Як показує практика, встановлення тотожності словесних позначень (особливо для тих, що складаються лише з одного слова) при експертизі заявок на знаки на товари і/або послуги не викликає певних труднощів. Більш складним виявляється визначення схожості порівнюваних позначень та ступеню цієї схожості.

Для визначення схожості порівнювані позначення мають розглядатися в цілому. При цьому розходження в елементах порівнюваних позначень не повинно відігравати визначальної ролі, так як варто враховувати те, що споживач, як правило, не має часової можливості для експрес-порівняння двох (або більшої кількості) подібних (на перший погляд) словесних знаків. Адже такий споживач керується загальними враженнями, часто нечіткими, про знак, бачений ним раніше. При цьому в його пам'яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака (зокрема, відмінність графічного зображення або фонетичного звучання).

### **Встановлення схожості порівнюваних словесних позначень**

У свою чергу, процедура встановлення схожості порівнюваних словесних позначень також є *комплексною триетапною процедурою*, під час проведення якої окремо досліджується *звукова* (фонетична), *графічна* (візуальна) та *смилова* (семантична) схожість знаків. При цьому словесні позначення порівнюються:

- із словесними позначеннями;
- із комбінованими позначеннями, які містять як елементи словесні позначення.

Остаточне рішення приймається кваліфікаційною експертизою за результатами порівняльних досліджень звукової, графічної та смислової схожості знаків (*за аналогією з проведенням незалежної експертної оцінки, де саме експерт Укрпатенту виступає у ролі незалежного оцінювача, який знаходить кумулятивну оцінку схожостей, що є сумою трьох складових схожостей, кожна з яких володіє своїм «ваговим коефіцієнтом», який знаходиться в межах від 0 до 1,0, і який вибирається на розсуд оцінювача*).

Таку процедуру доречно проводити й Заявнику до моменту подання до патентного відомства заявки на заявляємий словесний знак, щоби на виході з патентного відомства отримати для себе позитивний результат.

### Звукова (фонетична) схожість порівнюваних словесних позначень

*Фонетика* — звукова будова мови як єдність її фізіологічного, акустичного та значеннєвого аспектів, а також галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови — способи утворення звуків та їх акустичні властивості [<http://ru.wikipedia.org>]. Фонетичний — значить пов'язаний із звуками певної мови, звуковий. Тобто фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу. Виходячи з поняття "фонетики" (від грецьк. "phone" — звук), звуки ми вимовляємо та чуємо, літери — пишемо та бачимо. Для вирізнення звуків від літер, звуки беруться у квадратні дужки.

Звукова схожість порівнюваних словесних позначень визначається на підставі наступних ознак [4]:

- наявність близьких і співпадаючих звуків у порівнюваних позначеннях;
- близькість звуків, що складають позначення;
- розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню одних до інших;
- наявність співпадаючих складів і їхнє розташування;
- число складів у позначеннях;
- місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення;
- близькість складу голосних;
- близькість складу приголосних;
- характер співпадаючих частин позначень;
- входження одного позначення в інше;
- наголос.

При цьому ознаки, на підставі яких визначається звукова схожість порівнюваних словесних позначень, можуть враховуватися як кожна окремо, так і в різних сполученнях.

*Найбільш розповсюджені випадки звукової (фонетичної) схожості порівнюваних позначень такі [4]:*

- тотожність звучання позначень, що є транслітерацією одного і того ж слова буквами протилежного алфавіту;
- тотожність звучання початкових частин позначень і схожість звучання кінцевих частин;
- схожість звучання початкових частин позначень і тотожність звучання кінцевих частин;
- тотожність звучання початкових і кінцевих частин позначень і схожість звучання середніх частин;
- тотожність звучання середніх частин позначення і схожість звучання початкових і кінцевих частин;
- фонетичне входження одного позначення в інше тощо.

Крім того, порівнювані позначення розрізняють за *рівноцінністю елементів*, що входять до їх складу: «у позначеннях, що мають особливу велику довжину, різні елементи є нерівноцінними. До їх складу можуть входити як *сильні*, так і *слабкі* елементи. Основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому таких позначень полягає саме на сильні елементи. Сильні елементи словесних позначень оригінальні, вони не мають описового характеру, їм властива своєрідність звучання. У той же час слабкі елементи самі по собі схожість викликати не можуть, але можуть її посилити в поєднанні з іншим схожим елементом» [4].

Крім того, є свої особливості при аналізі зовнішнього обліку слів, що утворилися в результаті їх словозміни (якщо така словозміна відбулася для заявленого словесного знака), для порівнюваних позначень. Так, наприклад, автор [6] зауважує (наступні тези наводяться мовою оригіналу): «При *словоизменении* внешний облик слов *меняется*: заменяется флексия (окончание), наблюдается чередование (например, в паре «*мост* – *о мосте*» имеется чередование по твердости/мягкости [т]–[т']), проявляются беглые гласные («*каток* – *катка*»).

Часть звукового облика слова, подверженная модификации при словоизменении, должна рассматриваться как *фонетически ослабленная*. При сравнительном анализе двух обозначений необходимо принимать во внимание, какие именно изменения наблюдаются во внешнем облике слов при словоизменении».

### Деякі зауваження щодо неоднозначності трактування поняття «подібності до ступеня змішування»

При визначенні ступеня схожості порівнюваних позначень експертиза нерідко робить висновок про *подібність порівнюваних позначень до ступеня змішування*. Проте й тут існують різночитання щодо трактування і застосування цього критерію на практиці в процесі проведення кваліфікаційної експертизи. У зв'язку з цим хотілося б навести деякі тези (подаються мовою оригіналу) з роботи [6], що стосуються лінгвістичної експертизи словосполучень, які було б бажано брати до уваги вітчизняними експертами при проведенні кваліфікаційної експертизи словесних позначень.

Як справедливо зазначає автор у роботі [6] «... содержание понятия *сходства до степени смешения* четко и полно не раскрывается, и ни в одном федеральном (а також у вітчизняному законі – прим. автора) законе нет определения этого понятия. Таким образом, законодатель не считает, что понятие *сходства до степени смешения* лежит в области *юриспруденции*. На практике это означает, что при возникновении спора о степени сходства обозначений требуется привлекать специальные знания, использовать доводы, лежащие за пределами юридической области. В случае словесных обозначений установление сходства до степени смешения является одной из задач *лингвистической экспертизы*, частным случаем которой является экспертиза наименований».

Далі автор [6] зазначає: «С точки зрения лингвистики, *схожесть* двух словесных обозначений «А» и «Б» *до степени смешения* может быть названо такое положение дел, при котором существуют устойчивые, регулярно воспроизводимые ситуации нормальной коммуникации<sup>1</sup>, когда использование отправителем информации (говорящим) обозначения «А» приводит к восприятию этой информации адресатом (слушающим) как относящейся к объекту, обозначаемому «Б».

Это альтернативное определение базируется на здравом смысле и лингвистической интерпретации словосочетания «схожесть (сходство) до степени смешения», согласно нормам и правилам современного русского языка. Смешение может происходить как *на уровне физического восприятия* (адресат неправильно расслышал, или прочитал обозначение «А»), так и *на уровне восприятия психического* (адресат правильно расслышал, или прочитал обозначение «А», но отождествил его с объектом, обозначаемым «Б»).

Причиной смешения на уровне физического восприятия является тождество или внешнее сходство обозначений «А» и «Б». Смешение на уровне *психического восприятия* возможно в случаях, когда различия между обозначениями «А» и «Б» воспринимаются как *внешнее проявление вариативности обозначаемых объектов*.

В социологии, социальной психологии, квантитативной лингвистике разработан целый ряд методов выявления ассоциаций, существующих в общественном сознании, характерных для определенной социальной группы или коллектива. Эти методы базируются *на сборе статистических данных*, требуют организации и проведения серьезного социологического исследования, а достоверные результаты могут быть получены только на большой группе испытуемых. Уровень затрат на подобного рода исследования практически исключает их проведение в рамках споров о степени схожести обозначений, которые во множестве рассматриваются Палатой по патентным спорам (РФ)».

Таким чином, коректне трактування поняття «*подібність до ступеня змішування*» потребує насамперед законодавчого врегулювання, а також, за його відсутності, як

<sup>1</sup> Ненормальними условиями коммуникации могут считаться, например: ситуация восприятия письменного текста слабовидящим, клякса на бумаге с текстом, сильная зашумленность канала акустической связи, сильное алкогольное или наркотическое опьянение слушающего и т.п.

альтернативи, **використання широкого спектру соціологічних і статистичних інструментів** для аналізу споживацької аудиторії, що, зазвичай, внаслідок великих витрат на ці міроприємства, у вітчизняних реаліях проводиться рідко. Тому на практиці остаточне рішення (не завжди об'єктивне – відповідно до вищезазначених моментів) щодо встановлення подібності до ступеня змішування, як правило, залишається за експертом.

### **Графічна (візуальна) схожість порівнюваних словесних позначень**

Графічна (візуальна) схожість порівнюваних словесних позначень визначається на підставі наступних ознак [4]:

- загальне зорове враження;
- вид шрифту;
- графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад: друковані чи письмові, заголовні чи рядкові);
  - розташування букв по відношенню одна до іншої (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо);
  - алфавіт, буквами якого написано слово;
  - колір чи кольорове сполучення.

Візуальне сприйняття знаків, як таке, у свою чергу передбачає три стадії — виявлення (ознайомлення), розрізнення і розпізнавання.

*Виявлення* або ознайомлення — стадія зорового сприйняття, на якій реципієнт (споживач) виділяє товарний знак з існуючого інформаційного кола, але ще не в змозі робити будь-які висновки щодо суттєвості його ознак.

*Розрізнення* означає привертання уваги споживача до тих або інших ознак знака, що розглядається, наприклад, форми, кольору, алфавіту, шрифту тощо. На цьому етапі споживач може сприймати об'єкти, що розташовані поруч та виділяти їх окремі елементи.

*Розпізнавання* — найбільш важлива стадія візуального сприйняття. Це зоровий процес, під час якого споживач самостійно виділяє суттєві ознаки знака і може вирізнити або назвати товар і/або послугу, маркований(ну) необхідним йому знаком, без порівняння його(її) з іншим(ою). Як відомо, при визначенні схожості порівнюваних словесних позначень найбільш важливим є **перше враження**, одержане при їх порівнянні. Саме воно є найбільш близьким до сприйняття товарних знаків споживачами, які, як правило, порівнюють товарний знак зі зразком, що зберігається в їх пам'яті [4].

Саме тому для визначення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися *в цілому*. І якщо першим враженням від порівняння двох словесних позначень є враження схожості, а наступний аналіз виявить відмінність порівнюваних словесних позначень внаслідок розбіжності їх окремих елементів, то при оцінці схожості цих позначень варто керуватися саме першим враженням.

Таким чином, графічна схожість може підсилити схожість порівнюваних словесних позначень, чи, навпаки, послабити його. Так, зокрема, внаслідок застосування в написанні позначень різних алфавітів, вони можуть бути визнані несхожими настільки, що їх можна сплутати. До того ж при експертизі порівнюваних словесних позначень необхідно враховувати тісний взаємозв'язок звукової (фонетичної) і візуальної схожості.

Хотілося б навести ще одне важливе положення. Згідно з п. 4.3.1.9. Правил [2]: *"До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.*

*Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача".*

На практиці для виявлення ступеню схожості/розбіжності порівнюваних позначень, як правило, складають відповідну порівняльну таблицю, де знаком "+" позначають збіг певних ознак, а знаком "-" — розбіжність порівнюваних ознак.

### **Смислова (семантична) схожість порівнюваних словесних позначень**

Смислова схожість порівнюваних словесних позначень визначається на підставі наступних ознак [4]:

- подібність закладених у позначеннях понять, ідей (зокрема, це може бути збіг смислового значення порівнюваних позначень у різних мовах);
- збіг одного з елементів порівнюваних позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, протилежність закладених у позначеннях понять, ідей.

Слід відзначити, що смислова схожість (або несхожість) позначень, на відміну від графічної, може виступати як *самостійний критерій*. При цьому наявність в позначенні смислового значення, чи, навпаки, його відсутність, може сприяти визнанню порівнюваних позначень не схожими, незважаючи на їхню звукову подібність.

Однак практика показує, що принципів, сформульованих в нормативних правових актах, часто буває недостатньо для кваліфікованого дослідження подібності словесних товарних знаків до ступеня змішування (*на всі випадки життя*), оскільки кожен окремий випадок пов'язаний з конкретними обставинами і нюансами, які не можуть бути відображені в джерелах права.

Так, наприклад, при проведенні експертизи заявлених позначень в Палаті з патентних спорів РФ [8] і в судах при визначенні подібності словесних товарних знаків до ступеня змішування часто звертаються до Методичних рекомендацій з перевірки заявлених позначень на тотожність і схожість [6], які представляють собою результат узагальнення багаторічної практики патентного відомства РФ і які спрямовані на реалізацію положень чинного законодавства в галузі правової охорони товарних знаків.

З одного боку, згідно з п. 4.2.3.2 Методичних рекомендацій [6], смислова (семантична) схожість порівнюваних словесних позначень може виступати як самостійний критерій, на відміну від графічної подібності. Тому багато хто сприймає дане положення як пряму вказівку на те, що при визначенні подібності словесних позначень *домінуюче* значення набуває саме смислова схожість, наявність (або відсутність) якої остаточно зумовлює схожість до ступеня змішування порівнюваних товарних знаків у цілому [6], тобто якій апіорі ставиться ваговий коефіцієнт 1,0.

У той же час, нерідкими є випадки, коли смислова схожість порівнюваних словесних позначень не має домінуючого значення для остаточного висновку експертизи про подібність порівнюваних словесних товарних знаків. Це можливо за наявності встановлених в ході розгляду справи інших обставин. До таких обставин, як правило, відносять: відсутність фонетичної та візуальної подібності; відсутність відомостей, що підтверджують змішування споживачами порівнюваних словесних товарних знаків; придбання оспорюваним товарним знаком додаткової розпізнавальної здатності в процесі його активного використання на ринку.

У цьому випадку цього (необхідного) критерію може виявитися недостатньо для прийняття експертизою кумулятивного позитивного рішення про неподібність до ступеня змішування (тобто про відмінність) порівнюваних словесних позначень.

Крім того, відповідно до науково-практичних засад проведення кваліфікаційної експертизи, *несуттєве* розходження в елементах порівнюваних позначень не може слугувати підставою для визнання таких позначень не схожими [4–6].

Вищенаведений матеріал є лише поточним авторським власним баченням досліджуваної проблеми. У зв'язку з цим запрошуюю колег висловлювати свої думки на сторінках журналу. Буду також радий отримати зауваження і запитання з цього приводу на своїй веб-сторінці [9].

## Висновки

Наведені базові методологічні засади визначення схожості порівнюваних словесних позначень при проведенні кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг. Проаналізовані особливості процедури встановлення схожості порівнюваних словесних позначень за результатами проведення комплексних досліджень щодо звукової (фонетичної), графічної (візуальної) і смислової (семантичної) схожості знаків, які доречно проводити Заявнику до моменту подання до патентного відомства заявки на реєструємий словесний знак. Наведені зауваження щодо неоднозначності трактування поняття «подібності до ступеня змішування» порівнюваних словесних позначень.

## Література

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. №3689-ХІІ//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, №7, ст. 36, (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України №751-ХІV від 16.06.99, №2188-ІІІ від 21.12.00, №2783-ІІІ від 15.11.01, №2921-ІІІ від 10.01.02, № 34-ІV від 04.07.02, №762-ІV від 15.05.03, №850-ІV від 22.05.03, №5460-VI від 16.10.2012).
2. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 №116, в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.09.97 №72, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №578 від 14.06.2011).
3. <http://www.uipv.org>
4. Левічева О.Д. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: навч. посіб. / О.Д. Левічева. — К.: Ін-т інтел. і права, 2006. — 128 с.
5. Грешнева Н.П., Орлова В.В. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. — М.: ВНИИПИ, 1997. - 14 с.
6. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Приказ №197 от 31 декабря 2009 г. «Об утверждении методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство»/[www.fips.ru](http://www.fips.ru)
7. Жарков И. В. Сходство словесных обозначений до степени смешения — взгляд эксперта-лингвиста. [http://www.spbkpp.ru/images/stories/collegial-readings/2009/CR-2009\\_12.pdf](http://www.spbkpp.ru/images/stories/collegial-readings/2009/CR-2009_12.pdf)
8. [www.fips.ru](http://www.fips.ru)
9. [www.kolosov.kiev.ua](http://www.kolosov.kiev.ua)