

Письменное мнение

по вопросам, связанным с установлением однородности товаров и/или услуг,
для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета при Суде по
интеллектуальным правам

Относительно текста преамбулы:

1. Как отмечено в рассматриваемом документе, анализ международного опыта (практики Европейского суда, Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности) позволил выявить по некоторым важным вопросам отличия в подходах, применяемых в настоящее время в России, от подходов, используемых в иных странах. Полагаем, что для обсуждения и решения вопроса о целесообразности внедрения в отечественную практику европейского опыта в установлении однородности товаров необходимо сформулировать выявленные отличия и оценить их существенность.

2. В преамбуле на с. 1 (последний абзац) сформулировано новое определение однородности товаров:

«Однородные товары – товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.»

Такое определение представляется не вполне корректным, поскольку в его основу положена лишь часть критериев, применяемых на практике при оценке однородности и перечисленных выше по тексту преамбулы.

Например, такие товары как «краски» и «растворители», которые считаются однородными товарами, не подпадают под данное определение, поскольку они состоят из разных компонентов и выполняют разные функции. Их однородность обусловлена взаимодополняемостью: растворители применяются для разжижения, растворения, удаления красок – и это есть функция растворителей, в то время как краски используются для защиты покрываемой поверхности, придания ей цвета; растворители не содержат некоторые компоненты, входящие в состав красок. Кроме того, однородность этих товаров обусловлена общими точками сбыта (могут и, как правило, стоят на одной полке).

По разделу 1

Вопрос 1. Какие вопросы при установлении однородности товаров и услуг являются вопросом права, а какие – вопросом факта?

А) Поддерживаем позицию о признании нарушением судом норм материального права в случаях, если в судебных актах не дана оценка критериям сходства или однородности и не обосновано, почему тот или иной критерий не принят во внимание, или не указано, на основании чего суд пришел к выводу об однородности/неоднородности.

Полагаем введение такого подхода правильным, поскольку имеются судебные акты, содержащие только ссылки на правовую базу и перечень критериев как они сформулированы в соответствующих документах, без указания, какие именно критерии были применены в конкретной ситуации при оценке однородности (сходства) и позволили сделать вывод об однородности-неоднородности товаров/услуг.

Устанавливая факт нарушения исключительного права на товарный знак или охраноспособность обозначения, суд должен мотивировать свое решение, независимо от того, признают ли стороны сходство или однородность. И если к реализации такого подхода стремится российская судебная система, то следует признать, как это сделано в Европе, что установление однородности товаров и услуг является вопросом права, который должен быть исследован соответствующим органом в силу своих полномочий (*ex officio*) даже, если стороны не заявляли об этом.

Однако, «исходя из европейской практики, данная проверка ограничена открытыми сведениями, то есть только теми обстоятельствами, которые общеизвестны или которые могут быть получены с помощью общедоступных источников».

С такой позицией нельзя согласиться, т.к. в случае затруднений в оценке однородности именно дополнительная информация, представленная сторонами по делу и которая не всегда может быть в открытом доступе (не имеются ввиду секретные данные), позволит установить однородность. Особенно это касается товаров узкого, специального назначения, которые не используются широким потребителем и, следовательно, суд не может оценить однородность таких товаров с точки зрения простого потребителя. В подобных случаях целесообразно прибегнуть к мнению специалиста.

Таким образом, оценка однородности на основе конкретных критериев в конкретном деле – вопрос факта.

Вопрос 2. Зависит ли вывод об однородности товаров и/или услуг от фактических и иных обстоятельств, в частности от сходства обозначений?

А) Вывод об однородности товаров не зависит от сходства обозначений.

Б) На вопрос о зависимости *«вывода об однородности товаров и/или услуг от фактических обстоятельств»* однозначно ответить нельзя.

Можно согласиться с тем, что вывод об однородности не зависит от фактических обстоятельств в случае идентичности товаров или очевидности их отнесения к одному виду, роду и т.д. Если же однородность неочевидна в силу специфичности товаров, именно фактические обстоятельства – данные, информация, не находящиеся в общедоступных источниках и, следовательно, предоставленная сторонами, должны быть приняты во внимание для правильной квалификации этих товаров как однородные или неоднородные. При этом признанные в конкретном деле однородными товары должны такими признаваться при рассмотрении других дел.

Поэтому спорным представляется следующий тезис:

«Если же однородность зависит от фактических обстоятельств, то она должна устанавливаться применительно к каждому делу и в разных делах с учетом конкретных обстоятельств могут быть сделаны различные выводы об однородности одних и тех же товарных позиций и/или услуг.»

По нашему мнению, представляется недопустимой возможность признания одних и тех же товаров однородными в рамках одного дела и неоднородными - в рамках другого в зависимости от фактических обстоятельств.

Полагаем, что в рассматриваемом тезисе под *«фактическими обстоятельствами»* подразумевается известность знака, репутация, длительность использования и т.п., однако **все эти обстоятельства влияют не на вывод об однородности (и не на степень однородности), а на вывод о наличии вероятности смешения продукции разных производителей на потребительском рынке.**

В связи с отмеченным, когда один знак известен, обладает репутацией, продукция, им маркированная, занимает существенную долю в определенном секторе экономики, а второй знак, возможно, создан с целью имитации и использования чужой репутации, с целью снижения, в частности, затрат на рекламу, в этом случае при анализе перечня товаров спорного знака следует учитывать, что вероятность смешения продукции может привести в крайне негативным последствиям и решение должно быть принято с учетом всех фактических обстоятельств.

В) В приведенных судебных актах встречается словосочетание «степень однородности», однако, отсутствует пояснение, как она должна быть определена в каждом конкретном случае.

Как известно, не только в законодательных, но и в подзаконных актах, а также в методических рекомендациях Роспатента на протяжении длительного периода времени термин «степень» использовался только в отношении понятия «сходство» знаков. Очевидно, что товарные знаки могут быть похожими друг на друга в разной степени. И только тогда, когда признается сходство знаков до степени смешения, в частности, сходство может приближаться к тождеству (это высокая степень сходства - имеющиеся отличия еле уловимы и не могут повлиять на выбор потребителем товара), т.е. знаки могут быть восприняты потребителем как принадлежащие одному и тому же производителю, эксперт переходит к оценке однородности товаров. Если будет установлена однородность товаров, для которых предназначены конфликтующие знаки, можно утверждать о возможном смешении потребителем продукции и ее производителей. При этом «степень» однородности товаров не имеет никакого значения для вывода о потенциальной возможности смешения. Очевидно, что для идентичных товаров возможность смешения бесспорна, а при отсутствии идентичности с помощью выработанных практикой критериев определяется однородность товаров.

Понятие «степень однородности» в отечественной практике не использовалось и полагаем нецелесообразным вводить такую дополнительную терминологию. К сожалению, в Руководство по регистрации товарного знака (от 24.07.2018) понятие «степень однородности» введено, поскольку при подготовке этого документа составители использовали аналогичные европейские документы. Однако никаких дополнительных пояснений, толкований этого понятия, критериев дифференциации однородности по степеням в Руководстве не содержится.

Близость рынка товаров определяется либо идентичностью товаров, либо однородностью (не идентичны, но из той же сферы применения). Круг потребителей в случае товаров широкого потребления или узкого, специального назначения, и, соответственно, уровень внимательности потребителей при приобретении таких товаров, такие характеристики товаров как короткий срок использования или изделия долгосрочного пользования; цена товаров - относительно дешевые или дорогостоящие товары, товары повседневного спроса, а также их взаимодополняемость и т.д., **все это - критерии** (дополнительные, которые в отдельных случаях могут стать решающими факторами), **позволяющие сделать вывод об однородности товаров или ее отсутствии.**

Такие факторы как сходство знаков и однородность товаров влияют не друг на друга, а на потенциальную возможность смешения продукции в глазах потребителей в силу сходства знаков и однородности товаров.

Г) В описании позиции по рассматриваемому вопросу (абзац 5 на с. 4) процитирован тезис из пункта 7.2.3 Руководства по регистрации товарного знака: *«степень однородности товаров и/или услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, то есть почти тождественными, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.»*

Данная формулировка представляется некорректной и несоответствующей сложившейся практике в силу следующего.

Однородность товара и услуги, т.е. предмета и действия, не частый случай. Однако, когда результатом оказания услуги (т.е. осуществления конкретного действия) является создание (производство) определенного продукта, как, например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс),

однородность таких товаров и услуг должна быть признана как таковая независимо от степени сходства индивидуализирующих их обозначений.

В этой связи нет оснований утверждать, что *«европейская практика демонстрирует иной подход, согласно которому сходство сравниваемых обозначений не влияет на сравнение соответствующих товаров и услуг»* Степень сходства обозначений влияет лишь на общий вывод о наличии опасности смешения сравниваемых обозначений/товарных знаков. Именно такой подход использовался на протяжении нескольких десятилетий и Роспатентом, и судами при рассмотрении споров.

Вопрос 3. Нужно ли устанавливать степень однородности товаров и/или услуг, если да, то в каких случаях?

А) Как уже отмечалось, при подготовке Руководства по регистрации товарного знака составители использовали терминологию «степень однородности» из материалов европейской практики, не дав пояснений вновь вводимой терминологии и не приведя иллюстрирующих примеров. В силу отсутствия такого термина в ГК РФ и в Правилах полагаем нецелесообразным вводить такую терминологию, тем более, что практика применения существующих критериев не указывает на необходимость введения оценочных степеней однородности.

Б) Предложенный к рассмотрению европейский подход к оценке «степени однородности» товаров (абзацы 5 и 6 на с. 5) не содержит ничего нового для российской практики. «Степень», как и количество примененных критериев, конечно, не определяются, при этом однородность товаров устанавливается с учетом той совокупности основных и вспомогательных критериев, которая применима для конкретного случая, с оценкой важности и значимости примененных критериев.

В) Предложение определять «степень однородности» не соответствует действующему законодательству, т.к. понятие «степень сходства товаров» или «степень однородности товаров» отсутствует в ГК РФ и подзаконных актах, на что уже обращалось внимание.

Что касается приведенной судебной практики применения данного словосочетания, то:

- в деле СИП-163/2017 действительно указано на необходимость установления степени однородности товаров. Однако, по сути вопрос стоял в возникновении или нет смешения в глазах потребителя продукции - энергетических напитков, которые продаются в уличных ларьках и в большей степени потребляются молодежью, и элитного дорогостоящего напитка «виски», продаваемого через специализированные магазины. Определяющим необходимость направления дела на новое рассмотрение явилось неполное рассмотрение всех обстоятельств дела, способных привести к смешению продукции потребителем (или исключаящих такое смешение) или недоказанность обстоятельств, положенных в основу судебного акта. «Степень однородности» как таковая не рассматривалась и не устанавливалась и указание в постановлении на необходимость ее установления (при отсутствии такого понятия в законодательстве и толковании его применения в подзаконных актах) представляется не вполне корректным.

- в деле СИП-626/2016 отмена судебных актов обусловлена тем, что в основу принятых решений положено лишь отсутствие сходства, при этом не проводился анализ однородности товаров/услуг. При оценке соответствия товарного знака п. 6 ст. 1483 ГК РФ необходимо проводить анализ не только сходства конфликтующих товарных знаков или обозначений, но и однородности товаров, для которых они предназначены, **и это есть вопрос права.**

Г) Относительно формулировки последнего абзаца в описании позиции по вопросу 3, а именно:

«в делах о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака определение степени однородности товаров кажется излишним, поскольку однородность в таких делах устанавливается лишь для оценки заинтересованности истца в оспаривании товарного знака и такой интерес может быть при любой степени однородности товаров (услуг), которые им реализуются (1), а также для установления факта использования широко известного товарного знака, и представляется, что он может быть признан при любой степени однородности товаров (услуг), для которых товарный знак зарегистрирован, и товаров, которые фактически вводятся в оборот(2)».

В данном тезисе выделены две части, каждую из которых прокомментируем.

(1) Полагаем необходимым еще раз обратить внимание на то, что принятый судами подход, предусматривающий, с одной стороны, отказ в оценке однородности товаров при рассмотрении доказательств использования правообладателем спорного товарного знака, и, с другой стороны, учет однородности товаров при установлении заинтересованности лица, атакующего товарный знак, нарушает баланс интересов сторон спора.

(2) Предложенная формулировка вызывает серьезные опасения, поскольку из нее следует, что при рассмотрении заявления о досрочном прекращении «широко известного» товарного знака (не общеизвестного), доказательства использования могут быть представлены не в отношении товаров, указанных в свидетельстве, а в отношении товаров в «любой степени однородных» с ними, и такие доказательства будут приняты судами.

Во-первых, такой подход не соответствует действующему законодательству, и, во-вторых, противоречит принятому судами подходу «не учитывать однородность при оценке доказательств использования».

В предложенном к обсуждению документе нет обоснования таких привилегий правообладателю широко известного знака и не раскрыт инструмент для определения такой известности.

Вопрос 5. Можно ли установить однородность лишь на основании одного из критериев однородности, в частности, можно ли признать продукты питания и непродовольственные товары однородными лишь на основании того, что они продаются в супермаркете на соседних полках?

Ответ «нельзя» представляется очевидным. В Руководстве по товарным знакам указано, что признаки однородности подразделяются на основные и вспомогательные. К основным относятся: род, назначение, вид материала. Остальные, в том числе условия реализации, точки сбыта, относятся к вспомогательным. При этом основные могут учитываться как по отдельности, так и в совокупности с другими признаками.

При наличии различий по основным признакам не может быть установлена однородность товаров лишь по одному вспомогательному признаку – единое место реализации. Полагаем, что в подобных случаях в дополнение к оценке основных и других признаков под местом реализации следует рассматривать не общее пространство супермаркета, а конкретный отдел, секцию и т.п.

Вопрос 6. В каких случаях возможно сравнение не каждой товарной позиции, а группы товаров?

Исходя из описания европейской практики (абзац 2 с.7), в России используется такой же принцип: если в сравниваемых перечнях товаров приведены детальные формулировки, например, болт, гайка и гвоздь, шуруп, - представляется очевидным, что эти позиции не

совпадают, однако, все они относятся к крепежным деталям, несмотря на то, что принцип крепления отличается. В результате вывод об однородности этих товаров будет основан на отнесении их к одной родовой группе «крепеж, крепежные изделия».

Если в спорном товарном знаке приведен подробный перечень товаров (детализированный), а в старшем знаке перечень состоит из более общих наименований, следует:

- установить наличие идентичных товаров;
- установить возможность отнесения конкретных наименований товаров из перечня спорного знака к более общим рубрикам старшего знака, т.е. возможность соотнесения товаров в спорных знаках как вид-род (от частного к общему).

Раздел 2

1. Опосредованное установление однородности через однородность других товаров и/или услуг недопустимо.

Поддерживаем сформулированную в абзаце 2 позицию.

2. Однородность услуги 42-го класса МКТУ «реализация товаров» и соответствующих товаров возможна в случае, если услуга по реализации уточнена по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности.

Такая практика сейчас складывается и в Роспатенте, и в судах, однако необходимо учитывать фактические обстоятельства конкретного дела.

Относительно приведенной в таблице информации возникло много вопросов, однако, учитывая большой объем материала на 178 л., не удалось детально проработать его содержание в полном объеме.

С уважением,


23.04.2019

Н.А. Радченко, к.ю.н.,
Патентный поверенный РФ №1002,
Советник «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»