**Кас. материала «Вопросы, связанные с установлением однородности товаров и/или услуг, для обсуждения на заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам» (далее – Вопросник) и Таблицы по однородности товаров (далее – Таблица).**

Прежде всего хотелось бы поблагодарить составителей Вопросника и Таблицы по однородности товаров за большую проделанную работу. Приведение примеров из судебной практики, сопоставление позиций в отношении товаров и услуг, содержащихся в одних и тех же или разных классах МКТУ, но анализируемых в разных ситуациях, представляются весьма полезными. Вместе с тем, на мой взгляд, как некоторые положения Вопросника, так и некоторые положения Таблицы представляются либо дискуссионными, либо некорректными. Я позволила себе привести ниже ряд замечаний и предложений, которые, возможно, помогут в корректировке текста Вопросника и Таблицы, если предполагается дальнейшая работа над ними.

***Замечания, предложения, комментарии.***

1. В абзаце первом Вопросника указывается на «**широко** известный товарный знак». Однако, ни действующая редакция ГК РФ, ни Правила, ни методические документы Роспатента не раскрывают понятие такого товарного знака, не известны признаки такого товарного знака. В связи с этим, вероятно, вряд ли правильно ссылаться на такие товарные знаки в Вопроснике.
2. В связи с очень общим характером приведенного в Вопроснике определения однородных товаров (услуг) не представляется возможным его поддержать. Так, в частности, это определение не учитывает даже основные критерии, применяемые при установлении однородности; вряд ли уместно говорить о схожести компонентов, из которых состоят товары; не все компоненты производятся из материалов (в традиционном понимании этого термина), а к услугам такое определение вообще очень трудно применить; применительно к товарам/услугам принято говорить не о функциях, а о назначении.
3. На стр. 2 Вопросника, при ссылке на Правила, указывается, что в этом документе (в п. 45) перечисляются **обстоятельства**, которые принимаются во внимание при установлении однородности…. . Такое указание не точно, поскольку в указанном пункте говорится о **признаках**. О них же говорится и в следующем абзаце Вопросника. Полагаю, что составители Вопросника ориентировались на термин «обстоятельства», использованный в Обзоре судебной практики 2015г., но ведь Правила традиционно используют другой термин – признаки. На стр. 4 Вопросника, в последнем абзаце, признаки однородности именуются **критериями**. Представляется, что использоваться в документе должен все-таки один термин, указание на который содержится в нормативном правовом акте.
4. Ссылаясь на международный опыт, составители Вопросника указали на наличие различий по некоторым важным вопросам в российской правоприменительной практике и в европейском. О каких важных вопросах идет речь, о каких различиях. Представляется, что необходима конкретизация этого тезиса.
5. Представляется необходимым поддержать предложение о необходимости дачи подробной (в разумных пределах, конечно) оценки однородности в судебных актах, с указанием на конкретные критерии, которые позволили сделать тот или иной вывод, даже если сами стороны признают однородность. Вместе с тем, ограничивать возможности суда только открытыми источниками вряд ли правильно. Стороны могут предоставить, например, дополнительную информацию, относящуюся к какой-либо специальной сфере деятельности, специфическому товару.
6. Представляется не ясным описанный на стр. 5 подход - «при этом считается, что определение критериев однородности и их релевантности в конкретном деле является вопросом права, а выполнение критериев в конкретном деле – это вопрос факта». Что понимается под «выполнением критериев в конкретном деле»? Это применение/использование установленных критериев однородности? В чем отличие от «релевантности в конкретном деле»? Если речь идет об использовании критериев однородности в рамках конкретного спора, с набором конкретных, фактических обстоятельств, то это вопрос факта.
7. Относительно зависимости однородности от фактических обстоятельств. Представляется, что ситуации могут быть самыми разными и не всегда однородность/неоднородность товаров (реже – услуг) очевидна, необходим анализ, источники информации, специальные познания и т.д. Вероятно, в данном случае, следует говорить, что по общему правилу, однородность товаров и услуг (но не товарных позиций МКТУ) не должна зависеть от фактических обстоятельств. В частности, она не должна зависеть от сходства сравниваемых обозначений. Представляется, что закон указывает на одновременное наличие сходства обозначений и однородности товаров. Вряд ли можно говорить о сходстве вследствие однородности товаров и об однородности вследствие сходства обозначений. И как следствие такого одновременного наличия – смешение в восприятии потребителя. Иными словами, однородность товаров и сходство обозначений – это самостоятельные обстоятельства, каждое из которых влияет на опасность смешения.
8. Относительно «степени однородности». Действительно в некоторых положениях Руководства используется словосочетание «степень однородности». Так, абзац тринадцатый пункта 7 звучит следующим образом «**Степень возможного смешения** потребителями сравниваемых товарных знаков и обозначений оценивается экспертом при анализе совокупности всех факторов и обстоятельств. В данном случае речь идет о степени сходства товарных знаков и обозначений, степени однородности товаров и услуг, известности и репутации товарного знака на рынке, наличии серии товарных знаков (т.е. группы вариантов товарных знаков, объединенных сильным элементом), соответствующем круге потребителей». Это положение вызывает вопросы. Почему эксперт должен оценивать не только возможное смешение, но и его степень? Где дана градация степеней возможного смешения? Для чего нужно оценивать эту степень? Как эксперт может оценить степень однородности, на основании каких критериев? Может ли эксперт обладать объективными знаниями об известности и репутации товарного знака (какого?) на рынке, о соответствующем круге потребителей. Кстати, немного ниже в этом пункте говорится уже «о подготовке экспертом вывода о **степени угрозы** смешения». Данное положение само по себе представляется инородным для руководства по экспертизе. Как эксперту выполнять такие рекомендации? На что ему ориентироваться, на какие критерии, на какие обстоятельства и т.д. Еще два положения, на которые ссылается Вопросник – «Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений» (предпоследний абзац пункта 7.1.1.) и «»степень однородности товаров и/или услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенный для маркировки». Представляется, что здесь идет речь о влиянии друг на друга сходства и однородности и даже о взаимозависимости. То есть эксперт должен это установить! Наблюдается определенная непоследовательность. С одной стороны, говорится о том, что «степень однородности» привнесена из европейской практики, с другой – в Руководстве применительно к взаимовлиянию/невлиянию однородности и сходства друг на друга используется подход другой подход.

При отсутствии каких-либо критериев определения степени однородности (в Вопроснике они также не приводятся) **поддержать предложение о необходимости определении степени однородности не представляется возможным**. Для определения угрозы смешения, смешения имеются другие факторы – известность, репутация, длительность использования и т.д., которые позволяют расширить перечень товаров, признаваемых однородными товарам спорного знака.

Заключительный абзац пункта 3 Вопросника описывает различия в судебных подходах к определению однородности при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков применительно к правообладателю и применительно к заинтересованному лицу. Имеющийся подход представляется нарушающим баланс интересов сторон спора. Здесь же содержится указание на неизвестную законодательству категорию «широко известного товарного знака», что вряд ли является правильным при формулировании рекомендаций в отношении оценки однородности. Не ясно, на чем основан такой «доброжелательный» подход к доказательству использования такого знака.

1. Вопрос 4. Однородность готового изделия и составных частей/запчастей, сырья – представляется, что в каждом отдельном случае учету должны подлежать различные факторы.

Однородными я бы сочла «пивное сусло» и «пиво». В отношении товаров 11 класса – недостаточно информации.

1. Вопрос 5. Место реализации является одним из вспомогательных признаков однородности. В рассматриваемой ситуации он не может играть решающую роль. Тем более – применительно к неизвестному супермаркету.
2. Вопрос 6. Если имеет место конкретное указание товаров/услуг и их можно объединить в одну родовую группу, то сравнение можно провести в отношении группы товаров/услуг. Если же перечень состоит из общих формулировок, то необходимо провести сопоставление товаров/услуг от частных (конкретных) к общим формулировкам (вид-род).
3. Предложение о недопустимости опосредованного установления однородности через однородность других товаров и/или услуг представляется необходимым поддержать.
4. Как следует из анализа правоприменительной практики (Роспатента и судов) аналогичный подход уже реализуется, при этом учитываются конкретные обстоятельства.
5. **Таблица**. При анализе содержания Таблицы был выявлен ряд неточностей, который, на мой взгляд, должны быть устранены. Ряд примеров представляется неудачным, приведенное по ним описание не всегда правильно или в полной мере отражает имевшую место ситуацию. Ниже некоторые примеры.

***Класс 11.*** (стр. 35) Представляется, что приведение данного примера неудачно, поскольку однородность товаров оценивалась в том числе в совокупности с другими факторами, в частности отсутствием финансовых услуг в перечне товарного знака правообладателя. Если же исходить из приведенного пояснения, то многие товары, в которых находятся микросхемы, например, шубы, станут однородными. Позиция Президиума изложена следующим образом - «Между тем заявителем кассационной жалобы не учтено, что принадлежащий ему товарный знак зарегистрирован не для услуг, осуществляемых в банковской сфере, связанных с предоставлением финансовых продуктов, а для самих по себе товаров – «кредитные, платежные, дебетовые и\или денежные карты». При этом такие карты содержат элемент, являющийся накопителем информации (магнитную полосу либо встроенную микросхему), что и определяет однородность таких товаров с иными товарами, представляющими собой устройства для записи и хранения информации». Кроме того, в решении суда первой инстанции такого обоснования не было. Необходима корректировка текста Таблицы.

***Класс 18.*** (стр. 52) Представляется некорректным указание товаров в столбцах для сравнения в совокупности с описанием позиции суда. Так, в данном случае получается, что «зонты и трости» однородны различным изделиям из кожи (и т.п.). В действительности, в решении суда (стр. 9) указано, что товары 18 класса МКТУ заявленного обозначения «альпенштоки» являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков «трости» (альпеншток разновидность товара трость). Необходима корректировка текста Таблицы.

***Класс 25***. (стр. 59). Приведенный пример представляется неудачным. Товары «обувь», с одной стороны, и «чулки, носки, гольфы», с другой стороны, редко реализуются совместно, как правило, изготавливаются разными производителями из разных материалов, существенно отличаются стоимости, сроку использования, местам реализации. Также представляется, что «оговорку», приведенную в заключительной части описания позиции, целесообразно разместить в начале текста, то есть сразу обратив внимание читающих на возможность разных подходов к определению однородности таких товаров в зависимости от фактических обстоятельств. Необходима корректировка текста Таблицы.

***Класс 29*** (стр. 74). Представляется целесообразным в самом начале описания позиции указать, что в данном случае речь идет о конкретном деле, в котором имеет месте высокая степень сходства обозначений. В целом же товар 29 класса «томатная паста» не может быть однороден товару 32 класса «соки овощные». Товар 32 класса включает в себя великое множество соков, помимо томатного. Описанный подход в будущем может привести к признанию однородными таких товаров, как, например, томатная паста (класс 29) и морковный сок (класс 32). Необходима корректировка текста Таблицы.

***Класс 29***. (стр. 75) – комментарий, аналогичный выше приведенному.

К сожалению, и в последующих позициях имеются аналогичные некорректности, неточности.

С уважением,

В.В.Орлова, 23 апреля 2019г.