**Приложение**

**Выдержки из Методических рекомендаций по экспертизе товарных знаков Европейского союза**[[1]](#footnote-1)

**Часть С. Оппозиция**

**Раздел 2. Двойное тождество и вероятность смешения**

**Глава 1. Общие принципы**

**3.4. Вероятность смешения: вопросы факта и вопросы права**

Понятие вероятности смешения – это, скорее, правовое понятие, а не просто фактическая оценка рациональных решений и эмоциональных предпочтений, которые влияют на когнитивное поведение и покупательские привычки потребителя. Поэтому оценка вероятности смешения зависит от решения как вопросов права, так и вопросов факта.

**3.4.1. Вопросы факта и вопросы права – сходство товаров/услуг и сходство обозначений**

Определение подходящих факторов для установления вероятности смешения и существуют ли они вообще – это вопрос права, то есть эти факторы устанавливаются на основании соответствующего законодательства, а именно Регламента Европейского парламента и Совета о товарном знаке Европейского союза от 14.06.2017 № 2017/1001 (далее – Регламент по товарным знакам ЕС) и устоявшейся судебной практики.

Так, абзац первый статьи 8 Регламента о товарном знаке устанавливает, что тождество/сходство товаров/услуг является условием для вероятности смешения. Определение подходящих факторов для оценки того, выполнено ли это условие, также является вопросом права.

Суд Европейского союза выделил следующие факторы для определения того, являются ли товары/услуги сходными:

* их природа (вид);
* их целевое назначение;
* способ их использования;
* являются ли они взаимодополняющими;
* являются ли они конкурирующими или взаимозаменяемыми;
* каналы их сбыта/места продаж;
* потенциальный круг покупателей;
* их обычное происхождение

(см. дело С-39/97 „Canon“).

Все эти факторы являются правовыми понятиями, и определение критериев для оценки этих факторов – это также вопрос права. Однако выяснение того, соблюдены ли и в какой степени соблюдены эти правовые критерии, например, для определения «природы товара/услуги», в каждом отдельном случае, является вопросом факта.

Так, пищевой жир и нефтяное смазочное масло не имеют одинаковую природу, хотя оба товара имеют жировую основу. Пищевой жир используется при приготовлении пищи для потребления людьми, а нефть и смазки – для смазки механизмов. Является ли критерий природы товара/услуг подходящим для оценки сходства товаров/услуг – это вопрос права. В то же время при установлении того, используется ли пищевой жир для приготовления пищи, а нефть и смазки – для механизмов, речь идет о вопросе факта.

Аналогично абзац первый статьи 8 Регламента по товарным знакам ЕС устанавливает, что тождество/сходство обозначений – это условие вероятности смешения. Является вопросом права, то что совпадение семантического значения обозначений может свидетельствовать об их сходстве, однако вопросом факта является, например, то, что слово „fghryz” не имеет какого-либо значения для соответствующего круга потребителей.

**3.4.2. Вопросы факта и вопросы права – доказательства**

В процессе рассмотрения возражений в поддержку своих аргументов стороны должны приводить факты и в случае необходимости их доказывать. Это следует из абзаца первого статьи 95 Регламента по товарным знакам ЕС, в соответствии с которым в процессе рассмотрения возражения ведомство при анализе ограничено фактами, доказательствами и доводами, которые представлены сторонами, и заявленным требованием.

Следовательно, податель возражения обязан изложить фактические обстоятельства, на которых основывается утверждение о сходстве, и представить надлежащие доказательства. Например, при сравнении износостойкого чугуна и медицинских имплантатов ведомство не обязано отвечать на вопрос, действительно ли износостойкий чугун используется для изготовления медицинских имплантатов. Это должно быть доказано подателем возражения, так как это представляется маловероятным (решение от 14.05.2002, R 684/2000-4, Tinox).

При этом признание заявителем правовых понятий не имеет значения. В этом случае ведомство не освобождается от обязанности оценить данные правовые понятия. Это не противоречит абзацу первому статьи 95 Регламента по товарным знакам ЕС, согласно которому ведомство связано только в части фактов, доказательств и доводов, но не в части их правовой оценки. Следовательно, стороны могут договориться о том, какие факты считать доказанными, а какие нет, но они не могут определять, достаточно ли этих фактов для установления таких правовых понятий, как сходство товаров/услуг, сходство обозначений, вероятность смешения.

Положения абзаца первого статьи 95 Регламента по товарным знакам ЕС не препятствуют ведомству по своей собственной инициативе принять во внимание факты, которые очевидны или общеизвестны либо которые могут быть получены из общедоступных источников, например, тот факт, что Пикассо воспринимается потребителями Европейского союза как известный испанский художник (решение от 22.06.2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; 12.01.2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). Однако ведомство не может ссылаться по собственной инициативе в силу своих полномочий (ex officio) на новые факты и доводы (в частности, на известность или степень известности старшего товарного знака и т.п.).

**Глава 2. Сравнение товаров и услуг**

**1.6. Объективный подход**

Сравнение спорных товаров/услуг должно производиться без учета степени сходства противопоставленных обозначений и различительной способности старшего товарного знака. Все соответствующие факторы принимаются во внимание только при общей оценке.

Классификация товаров или услуг не является решающей для оценки однородности, так как сходные товары/услуги могут принадлежать к разным классам, а несходные товары/услуги могут входить в один класс.

Оценка идентичности/сходства спорных товаров/услуг должна осуществляться объективно.

Вывод необходимо основывать на реалиях рынка, то есть устоявшихся обычаев в определенной сфере промышленности и торговли. Эти обычаи, в частности торговые обычаи, динамично развиваются и постоянно изменяются. Например, сегодня мобильные телефоны включают множество функций, они одновременно являются средством связи и фотоаппаратом.

Степень сходства товаров и услуг – это вопрос права, который должен оцениваться ведомством в силу своих полномочий (ex officio), даже если стороны не высказываются по этому вопросу. Однако исследование ведомством в силу своих полномочий (ex officio) ограничено открытыми сведениями, то есть только теми обстоятельствами, которые общеизвестны или которые могут быть получены с помощью общедоступных источников, за исключением фактов, имеющих сугубо технический характер (решение от 03.07.2013, T-106/12, Alpharen, EU: 2013:340, § 51). Следовательно, все, что не следует из доказательств/доводов, представленных сторонами, и не общеизвестно, не должно приниматься во внимание и исследоваться ведомством в силу своих полномочий (ex officio) (решение от 09.02.2011, Т‑222/09, Alpharen, EU:Т:2011:36, § 31-32). Это следует из абзаца первого статьи 95 Регламента по товарным знакам ЕС, в соответствии с которым в процессе рассмотрения возражения ведомство ограничено при исследовании теми фактами, доказательствами и доводами, которые представлены сторонами, а также заявленным требованием.

**1.7. Обоснование**

Эксперт должен обосновать результат сравнения (идентичность, сходство или несходство) отдельно в отношении каждого товара и услуги, указанных в заявке на регистрацию. Вместе с тем эксперт может дать общее обоснование в отношении соответствующих групп товаров или услуг, если товары и услуги имеют сходную характеристику (признаки) (см. решение от 18.03.2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37-38; решения от 12.04.2011, T-28/10, Euro automatic payment, EU:T:2011:158, § 54; от 17.10.2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

**3. Сходство товаров и услуг**

**3.3.4. Степень сходства**

Товары и/или услуги могут быть сходными в разной степени (низкая, средняя, высокая), что зависит от того, сколько общих факторов сходства они имеют и насколько они значимы. Установленная между товарами и услугами степень сходства имеет значение при принятии окончательного решения о вероятности смешения.

По общему правилу, одного фактора само по себе еще недостаточно для признания сходства товаров, даже если он является значимым.

Примеры отсутствия сходства:

* автомобили и велосипеды (оба относятся к 12-му классу МКТУ) имеют одно назначение (перемещение из пункта А в пункт Б), но это не делает их сходными;
* несмотря на то что оконное стекло (19-й класс МКТУ) и очки (9-й класс МКТУ) имеют одинаковую природу, они не являются сходными, поскольку они не совпадают по иным факторам – целям использования, производителям, каналам сбыта и кругу потребителей.

Вывод о сходстве товаров может быть сделан только на основе оценки комбинации факторов и их значимости. Комбинация двух значимых факторов, например природа и производитель, или комбинация значимого и двух незначительных факторов часто ведут к признанию сходства. Наоборот, сочетания двух незначительных факторов, таких как каналы сбыта и круг потребителей, чаще всего недостаточно для установления сходства между товарами и/или услугами.

Примеры сходства:

* молоко и сыр (относятся к 29-му классу МКТУ) имеют разное назначение и способ использования; они не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы. Однако то, что они имеют одинаковую природу (молочные продукты) и одинаковое происхождение (молокозавод), является достаточным для признания сходства;
* медикаменты и пластыри (5-й класс МКТУ) имеют разную природу, но имеют одинаковое назначение – лечение заболеваний и травм. Кроме того, они имеют одинаковые каналы сбыта и круг потребителей. Значит, они сходны.

Количество соответствующих факторов и их значимость влияют на степень сходства. В качестве общего правила действует следующее: чем больше общих факторов, тем выше степень сходства. Сходство, установленное на основе только двух факторов, обычно не будет высоким, в отличие от случаев, когда товары/услуги имеют от четырех и более совпадающих факторов.

Однако математический расчет невозможен, поскольку имеют значение конкретные обстоятельств каждого дела.

**Приложение 1**

**Особые вопросы сходства товаров и услуг**

Данные положения не определяют новые критерии для установления сходства товаров и/или услуг. Они только помогают понять, каким образом необходимо сравнивать отдельные группы товаров и услуг, в отношении которых, помимо критериев, выраженных в деле “Canon”, действуют некоторые общие правила и исключения.

**1. Части, компоненты и оборудование**

Тот факт, что конкретный товар состоит из нескольких компонентов, автоматически не означает сходства между готовым изделием и его составными частями (решение от 27.10.2005 Т-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Примеры несходных товаров:

* лопасти (7-й класс МКТУ) и фен (11-й класс МКТУ);
* кабель электропитания (9-й класс МКТУ) и лампа (11-й класс МКТУ);
* пуговицы (26-й класс МКТУ) и одежда (25-й класс МКТУ).

Сходство здесь может быть признано только в исключительных случаях, необходимо установление наличия хотя бы нескольких основных критериев сходства, таких как производитель, круг потребителей и/или взаимодополняемость товаров.

Такое исключение основывается на том, что части и оборудование часто производятся и/или продаются тем же предприятием, которое производит готовое изделие, и нацелены на один и тот же круг потребителей, например, как в случае с запасными частями. В зависимости от конкретного вида товара потребители могут также ожидать, что компоненты будут произведены самим производителем товара или под его контролем, что свидетельствует о сходстве товаров.

Обычно в каждом отдельном случае могут учитываться различные факторы. Например, если компонент продается отдельно или если он имеет важное значение для работы устройства, то это свидетельствует о сходстве.

Примеры сходства:

* электрическая зубная щетка (21-й класс МКТУ) и сменные насадки (21‑й класс МКТУ);
* принтер (9-й класс МКТУ и чернильные картриджи (2-й класс МКТУ);
* швейные машины (7-й класс МКТУ) и иглы для швейных машин (7-й класс МКТУ).

**2. Сырье и полуфабрикаты**

Аналогичный подход применяется для сырья и полуфабрикатов, с одной стороны, и готового изделия – с другой.

В большинстве случаев тот факт, что одни товары используются для производства других товаров, не является достаточным подтверждением сходства товаров, поскольку их природа, назначение, круг потребителей и каналы сбыта могут сильно различаться (решение от 13.04.2011, T-98/09/ T Tumesa Tubos del Mediterraneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Исходя из судебной практики сырье, которое подвергается переработке, значительно отличается от готового изделия, которое изготовлено из данного сырья или покрыто им, исходя из их природы, цели или назначения (см. решение от 03.05.2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). Кроме того, они не являются взаимодополняющими, поскольку один товар произведен с помощью другого и сырье, по общему правилу, предназначено для промышленного использования, а не для розничной покупки конечным потребителем (решение от 09.04.2014, Т-288/12 Zytel, EU:T:2014:196, § 39‑43).

Примеры несходных товаров:

* кожа, шкуры животных (18-й класс МКТУ) и одежда (25-й класс МКТУ);
* драгоценные металлы (14-й класс МКТУ) и ювелирные изделия (14-й класс МКТУ).

Однако окончательное решение может зависеть от определенных обстоятельств дела, таких как степень переработки сырья, от того, является ли это сырье основным компонентом готового изделия. Чем большее значение имеет сырье для готового изделия, тем больше вероятность их сходства. Таким образом, сходство может быть признано, когда сырье или полуфабрикат влияют (имеют значение) на форму, характеристику, качество, ценность готового изделия. В таких случаях сырье часто может быть получено отдельно от готового изделия по тем же каналам сбыта.

Примеры сходства:

* драгоценные камни (14-й класс МКТУ) и ювелирные изделия (14‑й класс МКТУ). В отличие от драгоценных металлов, драгоценные камни могут быть приобретены отдельно от готового изделия.

К общей категории сырья относятся также ингредиенты для приготовления продуктов питания (см. ингредиенты ниже).

**3. Аксессуары**

Аксессуары – это дополнение, которое улучшает или дополняет основное изделие. В отличие от частей, компонентов и оборудования, аксессуар не является неотъемлемой частью изделия, хотя и используется в тесной взаимосвязи с ним. Аксессуар обычно имеет полезное техническое или декоративное назначение.

Правила, действующие в отношении частей, компонентов и оборудования, в определенной степени применяются также в отношении аксессуаров. Сам по себе тот факт, что конкретный товар используется вместе с другим, не является достаточным основанием для вывода о сходстве.

Примеры несходных товаров:

* одежда (25-й класс МКТУ) и украшение для волос (26-й класс МКТУ);
* ароматические средства для транспортных средств (12-й класс МКТУ) и транспортное средство (12-й класс МКТУ).

Однако, как правило, некоторые принадлежности производятся также изготовителем основного изделия. Следовательно, покупатель может ожидать, что основное изделие и аксессуар к нему производятся одним и тем же лицом или под его контролем, особенно если они реализуются через одни и те же каналы сбыта. В таких случаях это является весомым доказательством сходства товаров.

Примеры сходства:

* велосипеды (12-й класс МКТУ) и корзины для велосипедов (12-й класс МКТУ);
* очки (9-й класс МКТУ) и чехлы для очков (9-й класс МКТУ).

**Приложение 2. Специальные отрасли**

**2. Автомобильная индустрия**

Автомобильная индустрия – это сложная отрасль, в которую вовлечены различного рода компании – как компании по производству машин, так и те, которые поставляют производителю исходные материалы (металл, алюминий, пластик, краски и т.д.), детали, модули, комплексные системы. В связи с этим выделяются некоторые сферы производства: двигатели, ходовая часть, электроника, салон и корпус.

Сложный характер этой индустрии и тот факт, что готовое изделие включает в себя детали и аксессуары, осложняют проверку сходства между готовым изделием (т.е. автомобилем) и различными частями, материалами, использованными для его производства. Более того, приобретая машину, покупатели знают, что машина состоит из разных частей, исходящих из разных источников, и производитель автомобиля может монтировать компоненты, которые произведены другими лицами. Однако, как правило, товар продается пользователю автомобиля под единым обозначением, что делает практически невозможным для большей части потребителей определить иных производителей или установить источник происхождения товара. Это не распространяется на аккумуляторы, шины, где обычно также видны иные товарные знаки.

Так же, как и в отношении иных отраслей промышленности, критерии сходства, изложенные в деле «Canon», применяются соответствующим образом в отношении рассматриваемой отрасли, в частности, должны учитываться общие принципы установления сходства в отношении частей, компонентов и оборудования.

Так, необходимо помнить, что некоторые товары могут быть приобретены только в автомобильной индустрии и недоступны широкому кругу потребителей (конечным потребителем), не могут быть ими приобретены. Например, это касается недрагоценных металлов (6-й класс МКТУ), используемых для изготовления ходовой части. Очевидно, что данные товары не сходны с автомобилями и, скорее всего, не сходны с остальными частями, компонентами и оборудованием. Напротив, в отношении запасных частей, которые могут быть приобретены широким кругом потребителей для ремонта и обслуживания, оценка сходства будет зависеть в основном от того, производится ли обычно определенная запасная часть производителем автомобиля.

**4. Индустрия моды и текстиля**

Товары, перечисленные в 22, 23, 24 и 25-м классах МКТУ, связаны с текстилем. Имеется определенная последовательность классов: текстильное волокнистое сырье (22-й класс МКТУ) перерабатывается в нити и пряжу (23‑й класс МКТУ), затем в текстиль и ткань (24-й класс МКТУ) и, наконец, в текстильные изделия (24-й класс МКТУ) и одежду (25-й класс МКТУ).

Также товары из 18-го класса МКТУ, такие как кожа и искусственная кожа, товары из них, связаны с индустрией моды и текстиля.

**4.1. Сравнение сырья или полуфабриката с готовым изделием**

Поскольку соотношение вышеупомянутых классов МКТУ часто строится на том, что один товар используется для производства другого (например, текстиль и ткань из 24-го класса МКТУ используется для производства одежды, которая подпадает под 25-й класс МКТУ), то в случае их сравнения применяются общие правила касательно сырья (см. раздел 2 приложения 1 выше).

Например, такое сырье, как кожа и искусственная кожа, шкуры и мех (18-й класс МКТУ), не являются сходными с одеждой, обувью и головными уборами (25-й класс МКТУ). Сам по себе тот факт, что кожа используется для производства обуви (кожаной обуви), не позволяет сделать вывод о сходстве этих товаров, так как природа, назначение и круг потребителей существенно различаются. Сырье предназначено, скорее, для использования в промышленности, чем для приобретения конечными потребителями.

Вместе с тем существует низкая степень сходства между текстилем (тканями) и такими товарами из текстиля, как постельное белье и скатерти для столов 24-го класса МКТУ. В таких случаях степень переработки сырья в готовое изделие часто незначительна. Для получения готового изделия достаточно всего лишь раскроить ткань и прошить ее. Кроме того, многие компании предоставляют покупателям возможность приобрести исходный материал или произведенные из него подушки и прочие товары из данного материала. С учетом этого потребители могут предполагать, что эти товары исходят из одного источника (предприятия).

**4.2. Сравнение текстильных изделий и одежды**

Главная точка соприкосновения между текстильными изделиями (24-й класс МКТУ) и одеждой (25-й класс МКТУ) ­– это то, что они сделаны из текстиля. Однако этого недостаточно для признания их сходства. Они предназначены для абсолютно разных целей: одежда – для ношения человеком или для моды, текстильные изделия – в основном для домашних и декоративных целей. С учетом этого у них разный способ использования. Более того, у них разные каналы сбыта и места продажи и потребители вряд ли будут думать, что эти товары исходят от одного лица. Таким образом, текстильные изделия рассматриваются как не сходные с одеждой, см. решения от 31.05.2012, R 1699/2011-4, GO-GO GLORIA ORTIZ, § 16; от 26.07.2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE/Promodoro, § 17; от 01.08.2012, R 2353/2010-2 REGRIGUE FOR COLD/REFRIGIWEAR et al, § 26).

**5. Продукты питания, напитки и услуги ресторанов**

**5.1. Ингредиенты для приготовления пищи**

Ингредиенты, предназначенные для приготовления продуктов питания, – это разновидность сырья, и в целом они должны рассматриваться точно так же, как сырье. Следовательно, сам по себе тот факт, что ингредиент необходим для приготовления продукта питания, по общему правилу, не является достаточным для признания сходства товаров, даже если они относятся к общей категории продуктов питания (решение от 26.10.2011 T-72/10 Naty’s EU:T:2011:635, § 35-36).

Примеры несходных товаров:

* яйца (29-й класс МКТУ) и мороженое (30-й класс МКТУ);
* дрожжи (30-й класс МКТУ) и хлеб (30-й класс МКТУ).

**5.2. Основной ингредиент**

Если ингредиент можно считать основным ингредиентом приготовленного блюда, их сходство может быть признано, только если эти товары сходны еще по одному или нескольким критериям, в частности по происхождению, природе, цели и методу использования.

Примеры сходства (основной ингредиент + другие критерии):

* молоко (29-й класс МКТУ) и йогурт (29-й класс МКТУ);
* рыба (29-й класс МКТУ) и рыбные палочки (29-й класс МКТУ);
* тесто (30-й класс МКТУ) и пицца (30-й класс МКТУ).

См. также решение Суда Европейского союза от 04.05.2011, T-129/09, Apetito EU:T:2011:193, где суд признал сходство между отдельным ингредиентом и готовыми продуктами питания, которые в основном состоят из данного ингредиента.

В таких случаях нельзя признать их взаимодополняемый характер лишь на том основании, что один продукт необходим для изготовления другого. Взаимодополняемость действует только в части использования товаров, но не применительно к процессу производства (см. главу 3.2.4 и решение от  11.05.2011, T-74/10 Flaco EU:T:2011:207, S40 и решение от 11.12.2012, R 2571/2011-2, FRUTINI, S18).

1. Перевод выполнен сотрудниками аппарата Суда по интеллектуальным правам и не является официальным. Оригинал доступен по адресу: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/trade-mark-guidelines> [↑](#footnote-ref-1)