

**Методические рекомендации
по определению однородности товаров и услуг при экспертизе
заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания**

1. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), связанных с определением однородности товаров и услуг (далее - товары) при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков (далее - заявка на товарный знак) в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса.

Рекомендации разработаны для экспертов и специалистов Роспатента и подведомственных ему организаций с целью их применения при экспертизе обозначения, заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака, при рассмотрении возражения на решения о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, а также при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов об однородности товаров, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

Предлагаемые в Рекомендациях методические подходы, включающие признаки однородности товаров, определены исходя из положений раздела VII части четвертой Кодекса.

При определении методических подходов были также учтены применявшиеся в предыдущие годы в системе Роспатента разработки по этой проблеме и опыт их практического применения.

2. Правовые основания определения однородности товаров

Согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, перечисленными в подпунктах 1), 2), 3) упомянутого выше пункта.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вышеуказанные положения Кодекса призваны защищать интересы как обладателя исключительного права на товарный знак, так и потребителя, не допуская возможности обозначения однородных товаров разных изготовителей тождественными или сходными до степени смешения товарными знаками, что привело бы к дезориентации потребителя.

В то же время Кодекс не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров, т.е. таких товаров, при обозначении которых потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Установление тождества товарных знаков или их сходства до степени смешения проводится при экспертизе заявок на товарные знаки в отношении однородных товаров.

В имеющихся толковых словарях русского языка даются следующие определения термина «однородный»: относящийся к тому же (к одному и тому же) разряду, роду; одинаковый во всех своих частях, состоящий из одинаковых частей; одинаковый, похожий на другого, на другое.

Применительно к рассмотрению вопросов о регистрации и использовании тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю.

3. Установление однородности товаров

3.1. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;

- вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

3.1.1. Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Например, однородными товарами являются следующие товары 25 класса МКТУ: «платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки», так как все эти товары относятся к одной родовой группе «одежда». Однако неоднородными товарами могут быть признаны товары 25 класса МКТУ «одежда» и товары 9 класса МКТУ «одежда для защиты от огня», также относящиеся к одной родовой группе, но имеющие разное назначение.

Неоднородными товарами могут быть признаны «соковыжималки бытовые электрические» (7 класс МКТУ) и «соковыжималки бытовые неэлектрические» (21 класс МКТУ), хотя они и относятся к одному виду товаров, но всё же имеют ряд существенных различий. Соковыжималка бытовая электрическая представляет собой сложный трудоемкий прибор. Она продается в специализированных магазинах бытовой техники или в соответствующих секциях универмагов, торговых центров. В то же время соковыжималка бытовая неэлектрическая - это более простое устройство.

Она продается чаще всего в хозяйственных магазинах (в хозяйственных торговых секциях) наряду с другой мелкой кухонной утварью. Кроме того, оба товара имеют разную стоимость. Электрическая соковыжималка является более дорогостоящим товаром, чем неэлектрическая.

3.1.2. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Например, могут быть признаны однородными товарами «препараты химические для защиты злаков от головни», относящиеся к 1 классу МКТУ, и «препараты химические для обработки злаков, пораженных головней», относящиеся к 5 классу МКТУ. Данные товары имеют одинаковую область применения (сельское хозяйство) и относятся к общей родовой группе (химические препараты). Кроме того, эти товары предназначены для обработки одинакового семейства растений (злаков) с целью борьбы с одним и тем же заболеванием (головней, вызываемой грибами - паразитами).

В то же время не могут быть признаны однородными товарами «машины для прополки», относящиеся к 7 классу МКТУ, и «культиваторы, полотьники, сапки для прополки крупных сорняков», относящиеся к 8 классу МКТУ. Эти товары, хотя и имеют одно и то же назначение, поскольку применяются в сельском хозяйстве с целью прополки сорняков, но относятся к разным родовым группам (машины и ручные инструменты), а также отличаются по своей стоимости и условиям сбыта.

К однородным товарам могут быть отнесены «мыла дезинфицирующие» (3 класс МКТУ) и

«средства дезинфицирующие для гигиенических целей» (5 класс МКТУ), так как они имеют одинаковую цель применения (дезинфекция - уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных болезней) и могут относиться к одной и той же родовой группе (химические товары). Однако «аппараты для дезинфекции» (11 класс МКТУ) не могут быть признаны однородными с указанными выше товарами, поскольку они относятся к другой родовой группе (приборы, технические устройства).

Область применения товара может сужать его функциональное назначение. Например, общее функциональное назначение такого товара, как «перчатки» - защита рук. В то же время в МКТУ присутствуют товары «перчатки для водолазов» (9 класс МКТУ), «перчатки для медицинских целей» (10 класс МКТУ), «перчатки для домашнего хозяйства» (21 класс МКТУ), «перчатки - аксессуар для игр (бокса, бейсбола, гольфа и т.д.)» - 28 класс МКТУ. Все вышеперечисленные товары имеют свои особенности в силу различий их использования и могут быть отнесены к неоднородным товарам.

3.1.3. Однородными могут быть признаны товары, хотя и относящиеся к разному роду (виду), но изготовленные из одного и того же вида материала.

Например, можно считать однородными такие товары 14 класса МКТУ, как «статуэтки из благородных металлов» и «коробки из благородных металлов», несмотря на принадлежность их к разным видам товаров. Данные товары изготавливаются из одинакового материала - благородного металла. Этот материал является очень дорогим, и редко применяется в производстве товаров. Поэтому оба вида товаров обладают высокой стоимостью. Кроме того, они реализуются одинаковым образом (в ювелирных магазинах и секциях).

В то же время нецелесообразно признавать однородными такие товары, как «мешки резиновые для упаковки» (17 класс МКТУ) и «обувь купальную резиновую» (25 класс МКТУ). В отличие от благородных металлов резина является дешевым, широко используемым материалом. В данном случае при определении однородности могли бы быть учтены другие признаки (вид товара, цель его применения, условия сбыта товара).

В качестве еще одного примера, иллюстрирующего значение материала, из которого изготовлены товары, при определении их однородности, можно привести товары «ящики из обычных металлов»

(6 класс МКТУ) и «ящики деревянные» (20 класс МКТУ). Несмотря на то, что данные товары относятся к одному виду, они не являются однородными. Использование разного материала в этом случае влияет на стоимость товаров, их свойства и назначение. Обычный металл, в отличие от дерева, увеличивает стоимость товара, делает его более долговечным, придает ему определенные свойства (например, прочность, огнестойкость). Вследствие этого металлические ящики могут, в частности, применяться для транспортировки и хранения ценных предметов.

3.1.4. Одним из вспомогательных признаков однородности товаров являются условия их реализации. Например, краскам, олифам, лакам могут сопутствовать в торговле препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. В связи с этим могут быть признаны однородными «лаки» (2 класс МКТУ) и «пасты для полирования» (3 класс МКТУ).

В рамках рассматриваемого признака целесообразно также учитывать каналы реализации изделий. Для изделий, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше, чем для изделий, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

3.1.5. В зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, вино-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К товарам производственно-технического назначения относятся промышленное оборудование, приборы, сырьевые материалы и т.п.

3.1.6. При определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли

товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены продукты питания, напитки, косметические и гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.

3.2. Рассмотрение вопроса об однородности товаров можно пояснить на примере таких товаров, как «одежда» и «обувь».

В силу функциональных особенностей этих товаров, а также особенностей их производства, изготовитель одежды не может быть конкурентом изготовителю обуви и наоборот. Данные товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя. Функциональные различия и следующие из них различия внешнего вида, естественно, не могут вызвать смешения в представлении о товаре (одежда это или обувь) у потребителя. При выборе товара потребитель будет сравнивать обувь с обувью и одежду с одеждой. Таким образом, в случае наличия тождественного или сходного до степени смешения товарного знака на товарах «одежда» и «обувь», у потребителя одного из этих товаров (например, у покупателя одежды) не может возникнуть представление о принадлежности данного товара изготовителю другого вида товара (в данном случае, изготовителю обуви).

3.3. При экспертизе обозначений, заявленных для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в случае выявления тождественных или сходных до степени смешения обозначений, зарегистрированных (заявленных) для товаров 5 класса МКТУ, целесообразно учитывать возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Например, могут быть признаны однородными товарами «воды минеральные для медицинских целей» (5 класс МКТУ) и «воды минеральные (напитки)» (32 класс МКТУ); «хлеб диабетический» (5 класс МКТУ) и «хлеб» (30 класс МКТУ); «продукты детского питания» (5 класс МКТУ) и «продукты молочные» (29 класс МКТУ), «каши молочные» (30 класс МКТУ).

3.4. При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Например, не могут рассматриваться однородными между собой услуги «информация по вопросам страхования» (36 класс МКТУ), «информация по вопросам строительства» (37 класс МКТУ), «информация по вопросам перевозок» (39 класс МКТУ), «информация по вопросам воспитания и образования» (41 класс МКТУ), «информация метеорологическая» (42 класс МКТУ).

Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Например, по этому признаку могут рассматриваться в качестве однородных такие услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)» и «реклама». Продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров. В связи с этим она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

3.5. Однородными между собой могут быть признаны товары и услуги. Например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и «услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

3.6. Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

3.7. В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, т.е. почти тождественны, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Например, однородными в этом случае могут быть признаны товары «автомобили» (12 класс МКТУ)

и услуги «ремонт и техническое обслуживание автомобилей» (37 класс МКТУ).

3.8. При наличии противопоставленного товарного знака или блока противопоставленных товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

Например, обозначение заявлено для следующего перечня товаров 9 класса МКТУ: «автоматы торговые; аппараты кассовые». Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для следующего перечня товаров 9 класса МКТУ: «аппараты для передачи звука, проекционные, телеграфные, телефонные, факсимильные; приборы и инструменты астрономические, геодезические, для взвешивания, навигационные, оптические, физические, химические; приборы измерительные, метеорологические; компьютеры, принтеры, модемы; телевизоры; устройства и оборудование спасательные». Таким образом, правообладателю противопоставленного товарного знака принадлежит исключительное право его использования в отношении множества разных групп товаров. В рассматриваемой ситуации в результате применения тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков разными изготовителями для перечисленных выше заявленных и противопоставленных товаров у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Следовательно, эти товары могут рассматриваться как однородные.

В качестве другого примера может быть рассмотрена следующая схожая ситуация.

Обозначение заявлено для товаров 21 класса МКТУ «щетки обувные, губки для придания блеска обуви» и товаров 26 класса МКТУ «шнурки для обуви». При экспертизе заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с тремя товарными знаками, принадлежащими одному правообладателю. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров разных классов МКТУ, а именно:

- один товарный знак зарегистрирован для товаров 3 класса МКТУ «кремы косметические; мыла; духи; дезодоранты для личного пользования»;
- другой товарный знак зарегистрирован для товаров 18 класса МКТУ «бумажники; зонты; кошельки; ремешки кожаные; сумки женские; чемоданы»;
- третий товарный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ «обувь; одежда».

В этой ситуации также указанные заявленные товары 21, 26 классов МКТУ могут рассматриваться как однородные перечисленным противопоставленным товарам 3, 18, 25 классов МКТУ.

4. Применение Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков

4.1. В качестве инструмента для проведения поиска тождественных и сходных обозначений и определения однородности товаров применяется Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.

Согласно подпункту 3) пункта 3 статьи 1492 Кодекса перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, классифицируется и группируется по классам МКТУ. Каждый класс МКТУ содержит заголовок и сопровождается необходимым пояснением.

В заголовке класса указываются в общем виде области, к которым товары данного класса в принципе могут относиться. Заголовок класса может рассматриваться в качестве краткой характеристики содержания класса (аннотации). В связи с этим заголовок класса не может быть отнесен к эквивалентной замене перечня товаров, содержащихся в данном классе.

В пояснении к классу перечисляются обобщенные названия основных групп товаров, содержащихся в классе. В пояснении также приводятся некоторые конкретные товары, относящиеся или не относящиеся к данному классу.

Например, заголовок 3 класса МКТУ следующий:

Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

В пояснении к 3 классу МКТУ указывается, что данный класс включает, в основном, препараты для чистки и парфюмерно-косметические товары. Далее в пояснении перечисляется ряд товаров, относящихся, в частности, к 3 классу МКТУ и не относящихся к этому классу. Согласно данному

пояснению к 3 классу относятся, в частности:

- дезодоранты для личного пользования;
- препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории косметических товаров.

В соответствии с упомянутым выше пояснением к 3 классу МКТУ не относятся, в частности:

- химические препараты для чистки дымоходов (кл. 1);
- препараты для обезжиривания, предназначенные для промышленных целей (кл. 1);
- дезодоранты (за исключением предназначенных для личного пользования) (кл. 5);
- точильные камни и круги (ручные инструменты) (кл. 8).

При создании МКТУ были использованы, в том числе, признаки однородности товаров, перечисленные в пункте 3.1. настоящих Рекомендаций. Однако принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров однородными. В одном классе могут содержаться неоднородные товары (например, в 9 классе МКТУ содержатся неоднородные товары «жилеты спасательные, коврики для мыши, огнетушители, очки (оптика), утюги электрические, фотоаппараты), и, наоборот, однородные товары могут быть разнесены по разным классам (например, однородными являются товары «мыла лечебные» (3 класс МКТУ) и «средства моющие для медицинских целей» (5 класс МКТУ).

4.2. Для проведения поиска тождественных и сходных обозначений и определения однородности товаров может быть использован приводимый ниже примерный перечень корреспондирующих классов, содержащих однородные товары.

1-2,3,5,17,19	11-6,7,9
2-1,3,17	12-7,9
3-1,2,5,21	17-1,2,6, 19
5-1,3,10	19-1,17
6-7,9,11,17,20,21	20-6
7-6, 9,11,12	21-3,6
8-7,12	29-30
9-6,7,10,11,12	30-29
10-5,9	32-33
	33-32

Примеры однородных товаров в корреспондирующих классах

1 класс - вещества, подслащающие искусственные (химические препараты) и 2 класс - красители для напитков;

1 класс - вещества химические для выделки кожи и 3 класс - составы для кожи полировальные;

1 класс - препараты с микроэлементами для растений и 5 класс - препараты для уничтожения вредных растений;

1 класс - замазки стекольные и 17 класс - замазки;

1 класс - мастики масляные и 19 класс - обмазки;

2 класс - протравы для кожи и 3 класс - препараты для осветления кожи;

3 класс - салфетки, пропитанные косметическими лосьонами и 5 класс - салфетки, подушечки гигиенические;

3 класс - пемза и 21 класс - губки абразивные для кожи;

5 класс - материалы перевязочные медицинские и 10 класс - повязки поддерживающие;

6 класс - пружины (скобяные изделия) и 7 класс - пружины (детали машин);

6 класс - проволока из сплавов обычных металлов (за исключением плавкой проволоки) и 9 класс - проволока плавкая из металлических сплавов;

6 класс - краны для бочек металлические и 11 класс - краны;

6 класс - фольга алюминиевая и 17 класс - фольга металлическая изоляционная;

6 класс - замки для транспортных средств металлические и 20 класс - замки для транспортных средств неметаллические;

6 класс - ящики металлические и 21 класс - ящики для мусора;

7 класс - насосы (машины) и 9 класс - помпы (пожарные насосы);

7 класс - вентиляторы для двигателей и 11 класс - вентиляторы (части установок для кондиционирования воздуха);

7 класс - бульдозеры и 12 класс - тракторы;

8 класс - насосы ручные и 12 класс - насосы для велосипедов;

9 класс - приборы для снятия макияжа электрические и 10 класс - приборы для косметического массажа;

9 класс - лампы для фотолабораторий и 11 класс - лампы для проекционных аппаратов;

9 класс - устройства сигнальные (охранная сигнализация) и 12 класс - сигнализации противоугонные;

17 класс - составы для защиты зданий от сырости изоляционные и 19 класс-битумы;

29 класс - паста томатная и 30 класс - соус томатный;

32 класс - пиво и 33 класс - напитки алкогольные.

4.3. Поскольку услуги в МКТУ классифицируются в соответствии с направлением деятельности, то затруднительно выявить корреспондирующие классы, содержащие однородные услуги. Как правило, однородные услуги содержатся в пределах одного класса МКТУ. Например, в 43 классе МКТУ к однородным могут быть отнесены услуги «закусочные», «кафе», «кафетерии», «рестораны», «рестораны самообслуживания». Однако в некоторых случаях однородные услуги могут быть приведены в разных классах МКТУ. Так, например, к однородным могут быть отнесены услуги 37 класса МКТУ «обновление одежды» и услуги 40 класса МКТУ «переделка одежды».