

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ЛЕС ПРОДУСТЕУРС РЕУНИС, САС, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759302, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение **LVDOVICVS XIV** по заявке №2019759302, поданной 21.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019759302.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения

с товарным знаком **ЛЮДОВИК** по свидетельству №590434

с приоритетом от 31.10.2001 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Регион Эксперт", Москва, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Роспатент 27.12.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными за счет следующих отличий:

- графического (выполнение элементов буквами разных алфавитов, различное начертание букв, использование в заявленном обозначении оригинального шрифта, замена двух гласных букв согласными);

- фонетического (разное количество слогов (лю-до-вик и лю-до-ви-кус), замена двух гласных букв согласными, что допускает различные варианты прочтения);

- вхождения в состав заявленного обозначения дополнительного элемента в виде римских цифр, еще более отдаляющего обозначения от сходства как зрительно, так и на слух;

- в семантическом плане обозначения также не являются тождественными, поскольку Людовик – это общее мужское имя, а Людовик XIV – французский король, конкретная историческая личность;

- на основании проведенного поиска было выявлено большое количество обозначений, содержащих словесный элемент Людовик/Ludovic, в связи с чем такое обозначение само по себе не обладает различительной способностью, поэтому становятся важны дополнительные элементы, определяющие восприятие и отличающие заявленное обозначение от остальных. К таким элементам в данном случае относятся дополнительные буквы VS, замена буквы U на V и римские цифры XIV;

- анализ базы зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков позволяет сделать вывод, что в отношении алкогольной продукции сформировалась практика регистрации на имя различных хозяйствующих субъектов в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой простое мужское имя,

имеющее абстрактное значение (например, Иван/IVAN, Александр/Alexander, Петр/PETER), и имя человека в совокупности с его регалиями, фамилией или иными персонализирующими указаниями (например, Иван Калита, Иван Грозный, Great Alexander, Cuvee Alexander II). Выработанные Роспатентом подходы явным образом иллюстрируют, что простое вхождение имени человека в состав иного товарного знака не является достаточным основанием для вывода о его сходстве до степени смешения с товарным знаком в виде простого имени;

- в рассматриваемом случае превалирует семантический критерий сходства. Если при добавлении к имени иных указаний адресный потребитель ассоциирует обозначение с конкретной исторической личностью, то данное обстоятельство исключает вероятность смешения обозначений в гражданском обороте. Описанный выше подход в полной мере применим к рассматриваемому спору. Так, для российских потребителей хорошо известен король Франции Людовик XIV - «король солнца». Ludovicus (лат.) - Людовик, мужское имя, представляющее собой латинизированную форму франкского королевского имени «Хлодвиг» (Hludwig, «славный боец»). Заявленное обозначение представляет собой оригинальное написание «LVDOVICVS XIV», которое не приводит к иному семантическому восприятию данного обозначения, кроме как Людовик XIV;

- при этом заявитель обращает внимание, что согласно данным, опубликованным на официальном сайте ФИПС, срок действия товарного знака «ЛЮДОВИК» по свидетельству № 590434 истек 31.10.2021, что исключает дальнейшую возможность его противопоставления обозначению по рассматриваемой заявке.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019759302 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждении изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта WIPO сведений о знаках по международным регистрациям: № 1006267 «FIORANO Boncompagnl Ludovisi»; № 1244871 «BONCOMPAGNI LUDOVISI»;
2. Распечатка с сайта fips.ru сведений о товарном знаке по свидетельству №569250 «FIORANO BONCOMPAGNI LUDOVISI»;
3. Сводная таблица выявленных товарных знаков, зарегистрированных в РФ. Поиск по словам: «ИВАН» и «IVAN» по 33 классу МКТУ;
4. Сводная таблица выявленных товарных знаков, зарегистрированных в РФ. Поиск по словам: «АЛЕКСАНДР» и «ALEXANDER» по 33 классу МКТУ;
5. Сводная таблица выявленных товарных знаков, зарегистрированных в РФ. Поиск по словам: «ПЕТР» и «PETER» по 33 классу МКТУ;
6. Сведения о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2022, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии до даты 30.04.2022, когда истекает льготный срок продления срока действия противопоставленного товарного знака (1).

В удовлетворении данного ходатайства было отказано в связи со следующим.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения.

Согласно данным Госреестра срок действия указанной регистрации, действительно, истек 31.10.2021, однако в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака (1) административным порядком не предусмотрено и ведет к затягиванию делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.11.2019) поступления заявки № 2019759302 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019759302 заявлено

комбинированное обозначение **LVDOVICVS XIV**.

При этом коллегия отмечает следующее.

Несмотря на то, что в словесном элементе «LVDOVICVS» вторая и восьмая буквы «U» заменены буквой «V», слово прочитывается как «LUDOVICUS», что также подтверждается доводами, изложенными в возражении, согласно которым заявитель трактует словесный элемент заявленного обозначения как «LUDOVICUS».

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением был противопоставлен словесный товарный знак с товарным знаком

ЛЮДОВИК по свидетельству №590434 – (1).

Что касается довода заявителя о том, что срок действия регистрации товарного знака (1) истек 31.10.2021, то коллегия отмечает следующее.

В соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев (до 30.04.2022) по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. В связи с указанным выше данный товарный знак не может не учитываться.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «LUDOVICUS» - «ЛЮДОВИК» являются сходными, поскольку имеет место быть фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Что касается семантического признака сходства, то сравниваемые обозначения «LUDOVICUS XIV» - «ЛЮДОВИК» будут восприниматься потребителем в близком друг к другу значении, поскольку слова «LUDOVICUS» - «ЛЮДОВИК» - это мужское имя, происшедшее от «Клодвиг» (знач. «славный боец»). При этом, несмотря на то, что LUDOVICUS XIV – это король Франции «король солнца», правителей Франции с именем Людовик было изрядное количество (19 правителей), в связи с чем сравниваемые обозначения могут вызывать сходные ассоциации, связанные с королевской особой.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов «LUDOVICUS» - «ЛЮДОВИК».

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Сравнение перечней заявленных товаров 33 класса МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Следует указать, что очень высокая степень однородности сравниваемых товаров обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, тем более, что заявитель и владелец противопоставленного знака (1) работают в одном сегменте рынка, где существует большой риск смешения сопоставляемых обозначений среди потребителей. В этой

связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Ссылка заявителя на другие регистрации товарных знаков не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 590434 в отношении товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2021.