

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Регион Эксперт», Республика Татарстан, городской округ город Казань, город Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022758999 при этом установила следующее.

**ЛЮДОВИК**

Обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2022758999 подано 24.08.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 06.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758999 в отношении товаров 32 класса МКТУ. В

отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (далее - заявленное обозначение), установлено, что оно сходно до степени смешения

с товарным знаком «**LUDOVIC XIV**», зарегистрированным под №0890945 на имя "ЛЕС ПРОДУСТЕУРС РЕУНИС, СОСЬЕТЭ ПАР АКСЬОН СЭМПЛИФИЬЕ", ЗА ЛЕ ПАН ВЕР, 26, АЛЛЕ ДЕ МИЖЕЛАН, 33650 СОКАТ, ФРАНЦИЯ с приоритетом от 16.11.2021 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для заявленных товаров 32, 33 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель не согласен с выводами о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, обосновывая несходство разной семантикой, заложенной в понятии конкретной личности – Людовика 14, и одновременно абстрактности просто имени Людовик.

Также заявитель обращает внимание на различную длину звукового ряда заявленного обозначения и противопоставленного знака, так как число 14 имеет длинный фонетический ряд.

Кроме того, заявитель сообщает о принадлежности ему товарного знака №590434 с приоритетом от 31.10.2001, который активно использовался и стал известен российскому потребителю (в частности, был заключен сублицензионный договор с АО «Татспиртпром» сроком до 31.12.2022).

Однако, срок действия исключительного права не был продлен в установленный срок и заявитель был вынужден подать данную заявку, чтобы зарегистрировать товарный знак повторно.

Кроме того, заявитель сослался на неполучение им уведомления Роспатента о результатах проверки обозначения на соответствие требованиям законодательства, ввиду чего у него не было времени на совершение каких-либо дополнительных действий по преодолению оснований для отказа.

На основе вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 06.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022758999 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.08.2022) поступления заявки №2022758999 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 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.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

**ЛЮДОВИК**

«**ЛЮДОВИК**» по заявке №2022758999 выполнено буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 33 классов МКТУ.

**LUDOVIC XIV**

Противопоставленный товарный знак «**LUDOVIC XIV**» по свидетельству №890945 с приоритетом от 16.11.2021 выполнено буквами латинского алфавита и римскими цифрами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ с указанием элемента "XIV" в качестве неохраняемого.

Анализ обозначения по заявке №2022758999 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство заявленного обозначения

**ЛЮДОВИК**

«**ЛЮДОВИК**» по заявке №2022758999 с

**LUDOVIC XIV**

противопоставленным товарным знаком «**LUDOVIC XIV**» основывается на совпадении в сравниваемых обозначениях слова людовик, имеющее одинаковое произношение при исполнении буквами русского или латинского алфавитов, а также имеющее тождественное значение мужского имени.

Цифровой элемент "XIV" не входит в объем правовой охраны противопоставленного знака, поэтому на данном отличии не может быть сделан вывод о несходстве обозначений.

Довод заявителя о семантическом несходстве сопоставляемых обозначений, основанный на том, что Людовик это абстрактное имя, а Людовик 14 – известная историческая фигура, не является достаточно обоснованным, так как несмотря на присутствие личности Людовика XIV (король Франции и Наварры с 14 мая 1643 года по 1 сентября 1715 года), факт наличия такой личности в мировой истории не отрицает того, что слово Людовик (LUDOVIC) является мужским именем и в любом случае воспринимается в первую очередь в качестве имени.

Таким образом, сходство сопоставляемых словесных обозначений основывается на фонетическом тождестве воспроизводимых словесных элементов и их семантическом сходстве, вызывающим ассоциации с мужским именем.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ соответствующим товарам в перечне противопоставленного товарного знака показал следующее.

Испрашиваемые товары 32 класса МКТУ *«коктейли на основе пива; пиво»*, в отношении которых в регистрации было отказано, а также все испрашиваемые товары 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»* представляют собой алкогольные напитки, спиртосодержащую продукцию, режим производства и реализации которой характеризуется единым порядком, предписанном в

Федеральном законе от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Указанные товары в части совпадают, а в другой части однородны товарам 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (кроме пива); аперитивы; арак; бренди; вина тихие; вина игристые; вино; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; крепленое вино; крепленое десертное вино; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»* противопоставленного товарного знака, так как перечисленные товары относятся к той же родовой группе – алкогольные напитки.

Сопоставляемые товары представляют собой товары одной родовой группы (алкогольные напитки), совпадают по режиму правового регулирования производства и сбыта, то есть имеют общие условия реализации, способы реализации и круг потребителей, поэтому сравниваемые товары являются в части идентичными, а в остальной части в высокой степени однородны друг другу.

При определении вероятности смешения сопоставляемых обозначений коллегия оценивает степень сходства обозначений и степень однородности товаров.

Проведенный анализ показал, что между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком установлена высокая степень сходства обозначений близкая к тождеству, а также тождество части испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ, а в другой части испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ высокая степень однородности товаров, следовательно,

установлены обстоятельства, свидетельствующие о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Данный вывод согласуется с требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума ВС РФ №10), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Таким образом, обозначение по заявке №2022758999 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о принадлежности ему товарного знака по свидетельству №590434, коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №590434 истекла 31.10.2021, а после истечения льготного шестимесячного срока на продление – после 30.04.2022 – был зарегистрирован противопоставленный товарный знак (07.09.2022), которому охрана была предоставлена ввиду истечения правовой охраны противопоставленного знака по свидетельству №590434.

Следовательно, никакого нарушения права при регистрации противопоставленного знака не происходило, регистрация произведения с соблюдением норма Кодекса об исключительных правах третьих лиц, которые теперь являются препятствующими для регистрации заявленного обозначения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2023.**