



## СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

### РЕШЕНИЕ

Москва

24 октября 2022 года

Дело № СИП-505/2022

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 24 октября 2022 года

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зверевой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по заявлению иностранного лица Les Producteurs Reunis, SAS (Ze Les Pins Verts 26 Allée de Migelane 33650 Saucats, France, регистрационный номер 841 348 659) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 04.03.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения по заявке № 2019759302.

В судебном заседании приняли участие представители:  
от иностранного лица Les Producteurs Reunis – Полянская И.А. и Ложкина Н.В. (по доверенности от 04.06.2022);  
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Субботин А.А. (по доверенности от 24.02.2022 № 04/32-383/41) и Галкина В.А. (по доверенности от 19.07.2022 № 04/32-1287/41).

Суд по интеллектуальным правам

### УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Les Producteurs Reunis, SAS (далее – компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 04.03.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения по заявке № 2019759302 и об обязанности административного органа зарегистрировать обозначение по указанной заявке в качестве товарного знака.



В судебном заседании представители компании поддержали заявленные требования.

Роспатент в представленном отзыве и его представители в ходе судебного заседания возражали против удовлетворения требований, настаивают на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При рассмотрении спора суд исходит из следующего.

Компания обратилась 21.11.2019 в административный орган с заявкой № 2019759302 на государственную регистрацию обозначения

«**LVDOVICVS XIV**» в качестве товарного знака для товаров 33-го класса «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатент принял решения об отказе в регистрации ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Административным органом заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «**ЛЮДОВИК**» по свидетельству Российской Федерации № 590434 с приоритетом от 31.10.2001, зарегистрированный 10.01.2003 в отношении товаров 32-го класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое» и 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; спиртные напитки; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; спиртовые экстракты; фруктовые экстракты спиртовые; эссенции спиртовые; водка; водка анисовая [настойка]; арак [рисовая водка]; сакэ [рисовая водка]; вишневая водка [киршвассер]; можжевельная водка [джин]; бренди; виски; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; ликеры; анисовый ликер; коктейли; сидры; грушевый сидр; горькие настойки; мятная настойка; гидромель [напитки медовые]».

Не согласившись с результатами экспертизы заявленного обозначения компания обратилась в административный орган с возражением, доводы которого сводятся к следующему:

заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 590434 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 / 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 на территории Российской Федерации товарных знаков позволяет сделать вывод о том, 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 Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС), срок действия противопоставленного товарного знака истек 31.10.2021, что исключает дальнейшую возможность его противопоставления обозначению по рассматриваемой заявке.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

распечатка с сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)) сведений о товарных знаках «FIORANO Boncompagnl Ludovisi» по международной регистрации № 1006267 и «BONCOMPAGNI LUDOVISI» по международной регистрации № 1244871;

распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке «FIORANO BONCOMPAGNI LUDOVISI» по свидетельству Российской Федерации № 569250;

сводные таблицы выявленных товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Поиск по словам ИВАН и IVAN; АЛЕКСАНДР и ALEXANDER; ПЕТР и PETER в отношении товаров 33-го класса МКТУ;

сведения о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения, административный орган поддержал выводы экспертизы о том, что противопоставленный товарный знак и заявленное обозначения являются сходными до степени смешения, несмотря на их отдельные отличия.

Как указал Роспатент, независимо от того, что в заявленном обозначении «LVDOVICVS» вторая и восьмая буквы «U» заменены буквой «V», слово прочитывается как «LUDOVICUS». При данном выводе административный орган также сослался на изложенные в возражении доводы, согласно которым компания трактует словесный элемент заявленного обозначения как «LUDOVICUS».

Роспатент пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку за счет вхождения одного обозначения в другое и признал данный признак основным критерием сходства.

В отношении семантического признака сходства административный орган отметил, что сравниваемые обозначения «LUDOVICUS XIV» и «ЛЮДОВИК» будут восприниматься потребителем в близком друг к другу значении, поскольку данные слова являются мужским именем, произошедшим от «Клодвиг» (в значении – славный боец).

При этом, по мнению Роспатента, 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.

Между тем в части визуального признака сходства административный орган признал, что сравниваемые обозначения визуально отличаются, однако посчитал, что в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов «LUDOVICUS» – «ЛЮДОВИК».

Сравнив перечни заявленных товаров 33-го класса и товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, Роспатент пришел к выводу об их однородности, так как эти товары относятся к одной родовой категории товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Рассмотрев довод компании о прекращении 31.10.2021 действия правовой охраны противопоставленного товарного знака, Роспатент его отклонил ввиду того, что 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 чем противопоставленный товарный знак не может не учитываться.

Административный орган не принял во внимание ссылки компании на регистрации других товарных знаков, указав, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела.

Не согласившись с выводами, положенными Роспатентом в основу оспариваемого решения от 04.03.2022, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В заявлении компания выражает несогласие с выводом административного органа о близких ассоциациях, порождаемых сопоставляемыми обозначениями, считает его неправомерным.

Так, компания отмечает, что в возражении ссылалась на анализ базы товарных знаков/международных регистраций, иллюстрирующий наличие большого пула обозначений, охраняемых на территории Российской Федерации в качестве товарных знаков на имя различных хозяйствующих субъектов, представляющих собой абстрактное мужское имя (например, Иван/IVAN, Александр/Alexander, Петр/PETER) и аналогичное имя человека в совокупности с его регалиями, фамилией или иными персонализирующими указаниями (например, Иван Калита, Иван Грозный; Great Alexander, Cuvee Alexander II).

По мнению заявителя, приведенные примеры явным образом свидетельствуют о сформированной Роспатентом практике: простое вхождение имени человека в состав иного товарного знака (фонетическое вхождение), содержащего дополнительное указание на статус человека, регалии и иные признаки, позволяющие однозначно установить личность

конкретного лица, не является достаточным основанием для вывода об их сходстве до степени смешения.

Компания, считает, что описанный выше подход в полной мере применим к рассматриваемому спору, а именно для российских потребителей хорошо известен король Франции Людовик XIV – король солнца. При этом заявитель указывает, что Ludovicus (лат.) – Людо́вик, абстрактное мужское имя, представляющее собой латинизированную форму франкского королевского имени «Хлодвиг» (Hludwig, славный боец).

С точки зрения заявителя, согласно подходам самого административного органа добавление к имени дополнительных указаний приводит к ассоциированию у адресного потребителя обозначения с конкретной исторической личностью, что исключает вероятность смешения обозначений в гражданском обороте. Вместе с тем в оспариваемом решении отсутствует обоснование, почему применительно к обозначениям «ЛЮДОВИК» и «LUDOVICUS XIV» данный подход не применим.

Заявитель также обращал внимание Роспатента на большое количество зарегистрированных товарных знаков, содержащих словесный элемент «Людовик/Ludovic», правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 33-го класса МКТУ, в связи с чем можно было прийти к выводу о том, что данные слова относятся к слабым элементам, обладающим низкой различительной способностью, а наличие в обозначении «LUDOVICUS XIV» дополнительного указания на римские цифры XIV придает ему отличительные свойства, вызывая ассоциирование с определенным историческим государственным деятелем.

Кроме того, компания полагает, что административный орган неверно применил подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку в процессе административного рассмотрения дела правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена, в связи с истечением срока исключительного права, что влекло снятие его противопоставление заявленному обозначению.

При этом заявитель полагает, что Роспатентом были допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения, выразившиеся в отказе в удовлетворении ходатайства компании о переносе даты заседания рассмотрения возражения.

Как указывает заявитель, он просил перенести дату заседания по рассмотрению возражения до того времени пока у правообладателя не истечет срок на подачу заявления о продлении исключительного права на противопоставленный товарный знак.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзыве на заявление, выслушав пояснения представителей компании и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента компанией не пропущен, что не оспаривается административным органом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение от 04.03.2022 принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривает компания.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления № 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (21.11.2019) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, 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 (далее – Правила № 482).



Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ 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.

Согласно пункту 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42–44 Правил № 482.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

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;

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;

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 № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 45 Правил № 482 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).

Самостоятельно сравним спорное обозначение «LVDOVICVS XIV» и противопоставленный товарный знак «ЛЮДОВИК» судебная коллегия приходит к выводу, что данные обозначения имеют лишь определенную (низкую) степень фонетического сходства.

Коллегия судей отмечает, что при первом восприятии спорного обозначения — при «беглом взгляде», характерном для ознакомления потребителя с товарами на полках торговой точки, — оно воспринимается как невоспроизводимый набор римских цифр, включающий как известные российскому потребителю по программе средней общеобразовательной школы цифры (L — 50, V — 5, D — 500, I — 1, C — 100, X — 10), так и символ «O», возможно воспринимаемый как стилизованный старый римский символ «O» (100), а также литеру «S». Такое восприятие обусловлено тем, что названный элемент начитается с символов «LVD», которые не воспринимаются как начало слова, имеющего семантическое значение, а также тем, что второй словесный элемент «XIV» однозначно воспринимается как число 14, что «настраивает» российского потребителя на восприятие непривычного сочетания литер L-V-D-O-V-I-C-V-S как последовательности римских цифр и букв.

Суд по интеллектуальным правам также принял во внимание, что сочетание литер «LVDOVICVS» согласно правилам транслитерации, предусмотренным ГОСТ-7.79-2000 (ИСО 9-95) «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом», введенным в действие постановлением Госстандарта

России от 04.09.2001 № 371-ст, воспроизводится на русский язык как «ЛВДОВИКВС».

При этом суд отмечает, что эксперт Роспатента при рассмотрении заявки компании на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака указал, что исполнение заявленного обозначения с заменой буквы «U» на букву «V» не затрудняет его прочтение как «LUDOVICVS» (первый абзац страницы 3 решения от 28.01.2021), что также не свидетельствует о том, что обозначение «LVDOVICVS XIV» однозначно будет воспринято российским потребителем как «ЛЮДОВИК 14».

В любом случае при принятом Роспатентом допущении, согласно которому буквы «V» в спорном обозначении будут восприняты потребителями при прочтении обозначения как буквы «U», а значит обозначение в целом будет воспринято как «ЛЮДОВИКУС ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ» либо как «ЛУДОУИКУС ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ», добавление к слову «ЛЮДОВИК» окончания «УС/US» и числительного «четырнадцатый», увеличивающих количество словесных элементов и фонетический ряд обозначения в целом, позволяют сделать вывод о существенных отличиях сравниваемых спорного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому признаку сходства.

Кроме того, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначения и товарного знака по семантическому и визуальным критериям сходства ввиду следующего.

Противопоставленный товарный знак — суть абстрактное (не персонализированное) мужское имя, представляющее собой латинизированную форму франкского имени «Хлодвиг». Спорное обозначение в значении, выявленном Роспатентом, — широко известная историческая личность — «король-солнце», Людовик Великий, король Франции и Наварры с 14.05.1643 по 01.09.1715. Добавление к мужскому имени дополнительных «смыслов» приводит к ассоциированию адресным потребителем спорного обозначения с конкретной исторической личностью.

Отсутствие графического сходства обусловлено выполнением буквами различных алфавитов спорного обозначения (латиница) и противопоставленного товарного знака (кириллица), а также использованием в спорном обозначении контурного шрифта.

Вывод административного органа об однородности перечней заявленных товаров 33-го класса и товаров 32-го, 33-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, компанией не оспаривается, носит очевидный характер.

Вместе с тем высокая степень однородности соответствующих товаров и определенная степень сходства обозначений по одному из трех критериев сходства не исключает вывод об отсутствии сходства до степени смешения, поскольку, по мнению суда (рядового потребителя), обозначение

«LVDOVICVS XIV» и товарный знак «ЛЮДОВИК», даже будучи размещенными на идентичных товарах, не ассоциируются друг с другом в целом, не порождают мнение о том, что такие товары принадлежат одному производителю.

Судебная коллегия также считает заслуживающими внимания доводы заявителя о том, что Роспатенту надлежало принять во внимание при вынесении оспариваемого ненормативного правового акта то обстоятельство, что на момент рассмотрения возражения коллегией палаты по патентным спорам срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака истек.

Довод Роспатента о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака обладал льготным сроком на обращение в Роспатент за продлением срока действия правовой охраны, основан на допущении того, что такой правообладатель мог иметь интерес на сохранение исключительного права на соответствующее средство индивидуализации товаров. Вместе с тем данное предположение не нашло подтверждения в материалах дела — гипотетически возможное волеизъявление не было реализовано таким правообладателем ни до истечения срока правовой охраны, ни в льготный шестимесячный период, ни на момент судебного разбирательства по настоящему делу.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в силу пункта 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401–1405 этого Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ).

Таким образом, целью внесудебного (административного) порядка рассмотрения спора является защита прав лиц, участвующих в соответствующем административном производстве.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 448-О, установленный законом административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав – в силу конституционной презумпции

добросовестности законодателя (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 05.06.2012 № 13-П и др.) – предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что с учетом положений части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации деятельность Роспатента в том числе и на стадии рассмотрения возражений должна быть направлена на защиту добросовестных правообладателей или лиц, обращающихся за предоставлением правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, на сохранение правовой охраны результатов или средств, отвечающих условиям охраноспособности (в том числе для товарных знаков в случае, если изначально они условиям охраноспособности не соответствовали), на предоставление правовой охраны результатам или средствам, отвечающим условиям охраноспособности.

На реализацию этой цели направлен и пункт 28 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила № 644/261), согласно которому дата заседания коллегии может быть перенесена на более позднюю дату по решению коллегии в соответствии с пунктом 29 Правил или по письменному ходатайству стороны спора в соответствии с пунктом 30 Правил, а также в случаях, предусмотренных пунктами 31, 44 и 45 Правил.

Сам факт обращения лица, подавшего возражение, с просьбой о переносе даты заседания по рассмотрению возражения не порождает обязанности административного органа ее удовлетворить, однако обязывает данный орган оценить приведенные доводы и представленные доказательства на предмет обоснованности переноса даты заседания, исходя из цели, определенной пунктом 30 Правил № 644/261, а именно из необходимости обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Как указал Роспатент перенос заседания коллегии является правом, а не обязанностью административного органа.

Вместе с тем, вопреки мнению административного органа, реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой интеллектуальных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, с учетом правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 № ГКПИ10-1228 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующими абзаца первого пункта 4.9 и абзаца четвертого пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом

Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56», является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2017 по делу № СИП-16/2017.

В соответствии с частью 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления (часть 2 статьи 1491 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак истек 31.10.2021. Таким образом, правообладатель, при наличии соответствующего ходатайства, мог обратиться в Роспатент с заявлением о продлении срока действия исключительного права на товарный знак до 30.04.2022.

На момент рассмотрения Палатой по патентным спорам возражения заявителя указанный срок не истек, что не оспаривается заявителем.

При этом, как отмечалось выше, одна из целей административной процедуры рассмотрения возражения – в обеспечении возможности предоставления правовой охраны товарным знакам, для которых отсутствуют препятствия, определенные статьей 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что вышеупомянутые нормы Правил № 644/261 означают, что заседание должно быть отложено, в том числе при одновременном соблюдении следующих условий:

ходатайство об отложении мотивировано причинами, способными повлиять на результат рассмотрения возражения;

действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения;

отложение не препятствует соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения.

Ходатайство компании было мотивировано надлежащим образом, а ее действия не были направлены на затягивание рассмотрения возражения.

Судебная коллегия полагает, что в спорной ситуации отложение Роспатентом по ходатайству компании либо по собственной инициативе рассмотрения возражения компании могло повлиять на выводы административного органа о наличии или отсутствии препятствий для регистрации спорного обозначения.

Разумность сроков в каждом конкретном случае с учетом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 448-О оценивается с учетом следующих обстоятельств:

наличие или отсутствие необоснованных ограничений чьих-либо конституционных прав и свобод;

реально имеющиеся у государственного органа административные ресурсы по досудебному рассмотрению соответствующих обращений с учетом его загруженности и иных объективных обстоятельств.

При этом Роспатентом может быть доказана разумность и превышения такого срока.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что в пункте II протокола заседания Совета по качеству Роспатента от 28.04.2017 № СК-6 указано на необходимость переноса заседаний коллегии «в случае ходатайства заявителя о необходимости времени для устранения препятствия к регистрации в виде противопоставленного товарного знака в пределах предельных сроков рассмотрения возражений». Таким образом, сам Роспатент исходит из того, что в подобных случаях рассмотрение возражения нужно откладывать (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу № СИП-119/2017).

Как отмечено выше, с учетом пункта 3 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 448-О установленный законом административный (досудебный) порядок защиты интеллектуальных прав предполагает использование наиболее эффективных инструментов защиты прав граждан и их объединений.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что отложение заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения компании на отказ в регистрации товарного знака в связи с противопоставлением другого товарного знака, срок действия правовой охраны которого истек, в данном случае не препятствовало соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам полагает, что отказ в отложении рассмотрении возражения компании привел к тому, что Роспатентом не были обеспечены условия для полного и объективного рассмотрения дела.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, принято с нарушением процедуры, предусмотренной Правилами № 644/261 и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления от 23.04.2019 № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному



нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

В рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов общества суд с учетом выявленного нарушения процедуры рассмотрения возражения считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании с учетом настоящего решения.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

**РЕШИЛ:**

требования иностранного лица Les Producteurs Reunis, SAS (регистрационный номер 841 348 659) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 04.03.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации обозначения по заявке № 2019759302, как не соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица Les Producteurs Reunis, SAS на отказ в государственной регистрации обозначения по указанной заявке.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу Les Producteurs Reunis, SAS (Ze Les Pins Verts 26 Allée de Migelane 33650 Saucats, регистрационный номер 841 348 659) 3000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по

интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья  
судьи

Р.В. Силаев  
Д.А. Булгаков  
Н.Н. Погадаев

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 26.01.2022 9:10:07  
Кому выдана Силаев Роман Викторович

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 26.01.2022 5:31:47  
Кому выдана Погадаев Никита Николаевич

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство  
Дата 26.01.2022 5:32:02  
Кому выдана Булгаков Дмитрий Александрович