

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 14.11.2018 возражение ООО «Органик Фуд» и Pet Food Marketing & Trading GmbH (далее - лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661543, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №661543 с приоритетом от 14.08.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.07.2018 на имя ООО «Аква Арте», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Delimeal», в котором буква «m» расположена на фоне стилизованного изображения земного шара.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- Общество с ограниченной ответственностью «Органик Фуд» является обладателем исключительных авторских прав на обозначения «Delimeal» и «Delimill», выполненных в оригинальном графическом стиле с расположением

буквы «m» внутри круга на фоне стилизованного земного шара, которые размещены на фоне прямоугольника или без него, что является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- наименование «Delimill» было придумано в 2013 году генеральным директором ООО «Органик Фуд», разработку логотипа «Delimill» было поручено дизайнеру Демиену Сольеру, что подтверждается перепиской сотрудников ООО «Органик Фуд» с дизайнером Сольером с приложением разработанных эскизов;

- в процессе работы логотип менялся по согласованию сторон, пока не был разработан окончательный дизайн логотипа в начале 2014 г.



- также дизайнером был разработан и согласован веб-сайт страницы о продаже корма «Delimill», для введения продукции в оборот был разработан каталог продукции;

- ввоз продукции «Delimill» был осуществлен 26.11.2014 г. - задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Объем ввоза составил 11 275,800 кг. Ввезенные корма «Delimill» были реализованы в течение 2014 г., 2015 г. и 2016 г. более чем 80 контрагентам в различных регионах РФ;

- в 2017 г. ООО «Органик Фуд» было принято решение разработать новый логотип для маркировки корма для собак, изменить наименование «Delimill» на правильное написание на английском языке с использованием слова «еда» - meal. На основании принятого решения, маркетологу ООО «Органик Фуд» Зинченко Ольге Сергеевне было дано служебное задание о разработке логотипа под наименованием «Delimeal», что подтверждается приказом от 01.02.2017 г;

- в рамках разработки нового логотипа маркетологом Зинченко О.С. были разработаны базовые и финальные дизайн-макеты упаковок продукции и логотип «Delimeal». В основе упаковок и логотипа был использован логотип 2013 года, разработанный по заказу ООО «Органик Фуд»;

- после разработки нового логотипа для кормов и дизайна упаковок линейки товаров ООО «Органик Фуд» продолжило ввоз на территорию РФ уже знакомой потребителям продукции;

- изобразительное обозначение со словесным элементом «Delimeal» было разработано ООО «Органик Фуд» в 2017 г. Исключительные права на «Delimeal» принадлежат ООО «Органик Фуд»;

- ООО «Аква Арте» не имеет отношения к созданию объектов интеллектуального труда в виде логотипов «Delimill» и «Delimeal», зарегистрировало обозначение «Delimeal» в качестве товарного знака по свидетельству № 661543 в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно товара, его импортера и заказчика;

- ООО «Органик Фуд» до даты приоритета оспариваемого товарного знака провело значительную работу по осуществлению необходимых действий по введению в оборот товаров «Delimeal»: была разработана рецептура кормов, заключен контракт с производителем, получены сертификаты соответствия и иные разрешительные документы, произведен ввоз и реализация товаров. Первый ввоз ООО «Органик Фуд» кормов «Delimill» был осуществлен на территорию РФ в 2014 г. Далее, с новым логотипом «Delimeal» ООО «Органик Фуд» осуществило еще один ввоз корма для домашних животных на территорию России в 2018 г.;

- также проводились рекламные кампании продукции «Delimill», был создан каталог-презентация линейки продуктов «Delimill» с подробным описанием товаров. В 2015 г. была выпущена статья в журнале «Друг. Для любителей собак» о кормах «Delimill», где указаны лица, подавшие возражение, в качестве разработчика кормов и официального распространителя;

- продукция «Delimill» и «Delimeal» реализуется в сети Интернет, в том числе на официальном сайте ООО «Органик Фуд», где имеется указание на лиц, подавших возражение, что также подтверждает известность и связь между кормами «Delimill» и «Delimeal» и ООО «Органик Фуд» и PFM & Trading GmbH,

в связи с чем использование обозначения «Delimeal» ассоциируется с ООО «Органик Фуд» и PFM & Trading GmbH;

- с момента регистрации и по сегодняшний день товарный знак «Delimeal» правообладателем не используется. Более того, согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) ООО «Аква Арте» зарегистрировано для следующих видов деятельности (Торговля оптовая и розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, деятельность по складированию, хранению и перевозкам);

- ООО «Аква Арте» не имеет ни одного кода ОКВЭД для реализации деятельности, связанной с домашними животными, в связи с чем не может осуществлять производство или реализацию товаров 05 и 31 классов МКТУ - кормов для домашних животных;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении следующих товаров: 05 - аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей; 31 - альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных, однородных товарам, продвижение которых на российский рынок осуществляют лица, подавшие возражение;

- поскольку корма «Delimeal» ассоциируются не с правообладателем, а иными лицами, а именно ООО «Органик Фуд» и PFM & Trading GmbH, потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя части товаров 05 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- заинтересованность ООО «Органик Фуд» и PFM & Trading GmbH в подаче возражения подтверждается тем, что указанные лица длительное время

использует в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым знаком. Кроме того, ООО «Аква Арте» запрещает ввоз и реализацию товаров, маркированных сходным обозначением.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661543.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения с официального сайта ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству № 661543 [1];
- копия переписки дизайнера с сотрудниками ООО «Органик Фудд»[2];
- копия переписки, дизайн-макет сайта [3];
- копия каталога продукции «Delimill» [4];
- копия договора между PFM & Trading GmbH и «HTN - Heimtiernahrung GmbH», копии спецификаций на продукцию «Delimill» [5];
- копия контракта DE978/03-2014 от 15.08.2014 г. [6];
- копия паспорта сделки, заявления на перевод [7];
- копия декларации о соответствии от 27.10.2014 г. [8];
- копия ветеринарного сертификата Европейского союза, копия сертификата происхождения товаров, копии сертификатов качества от производителя «HTN - Heimtiernahrung GmbH» [9];
- копии инвойса с приложением, копия международной товарно-транспортной накладной [10];
- копии грузовых таможенных деклараций [11];
- копия письма от «HTN - Heimtiernahrung GmbH» от 26.11.2014 г. [12];
- копия письма о качестве от «HTN - Heimtiernahrung GmbH» [13];
- копии сводной таблицы об отгрузках и товарных накладных, фотографии продукции «Delimill» [14];
- копия приказа от 01.02.2017 г.[15];
- базовые логотипы на продукцию «Delimeal» [16];
- копия нотариального заявления Зинченко О.С. [17];

- копия внутренней переписки ООО «Органик Фуд» о разработке логотипа «Delimeal», копия переписки с производителем мешков о продукции «Delimeal», копии счетов на оплату упаковки для кормов «Delimeal» [18];
- копия договора № NL01/978 от 30.06.2017 г.[19];
- копия декларации о соответствии от 18.10.2017 г.[20];
- копия ветеринарного сертификата Европейского союза, копия сертификата происхождения товаров [21];
- копии протоколов на соответствие ветеринарным стандартам [22];
- копии инвойсов на упаковку продукции «Delimeal»; копии инвойсов на продукцию «Delimeal»[23];
- копия международной товарно-транспортной накладной [24];
- копия грузовой таможенной декларации [25];
- фотографии продукции «Delimeal»[26];
- копия статьи в журнале [27];
- сведения из сети Интернет о продукции «Delimeal» [28] ;
- сведения с официального сайта ФИПС в отношении заявок №№ 2018744387 и 2018743242 [29];
- сведения с сайта ФНС в отношении ООО «Аква Арте»[30];
- сведения о международной заявке «Delimill»[31];
- копии приказов о приеме на работу сотрудников ООО «Органик Фуд», о назначении на должность генерального директора ООО «Органик Фуд»[32];
- сведения с сайта ФНС в отношении ООО «Органик Фуд»[33];
- копии выписки из торгового реестра Швейцарии, копия акта о создании PFM & Trading GmbH [34].

Правообладатель на заседании коллегии представил дополнительные материалы (копии предварительного договора об отчуждении исключительного права на средство индивидуализации от 06.03.2017[35], доверенности на Серебренникову Е.С. и Крохину Е.С. [36], договора отчуждения исключительного права на средство индивидуализации от 12.04.2018 [37]), а также отзыв, мотивированный несогласием с доводами возражения.

В отзыве правообладателя, в частности, указано, что нет оснований считать, что лицам, подавшим возражение, принадлежат исключительные права на обозначения Delimill/Delimeal, и что эти обозначения подпадают под перечень объектов авторского права. Нормой подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса запрещена регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных названию известного в РФ на дату подачи заявки на товарный знак произведения науки, литературы или искусства...если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Тождественность подразумевает совпадение во всех элементах, поэтому доводы, касающиеся сходства оспариваемого товарного знака с обозначением «Delimill», не могут быть приняты во внимание. Способность оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в возражении не доказана, так как обосновывается всего двумя поставками кормов в ноябре 2014 и в феврале 2018 гг. Максимальный объем продаж этих кормов в рублях составляет 0,0025445293% от общего рынка кормов, что не позволяет сделать вывод об известности обозначений «Delimill» и «Delimeal» потребителю, что привело бы к возникновению ассоциаций оспариваемого знака с лицами, подавшими возражение.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложена статья «В России резко увеличились продажи кормов для домашних животных» с сайта Союза предприятий зообизнеса <http://spzoo.ru/cntnt/default/n3264.html> [38].

Лицами, подавшими возражение, были представлены письменные пояснения, касающиеся представленных правообладателем документов, а также копии заявлений Серебренниковой Е.С.[39] и Чугункиной М.И.[40] и заключения эксперта №19И-03/48А [41].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.08.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами (см.



Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ, согласно которому пункт 9 статьи 1483 Кодекса дополнен абзацем, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.)

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №661543 представляет собой комбинированное обозначение . Знак зарегистрирован для товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается для части товаров 05 класса МКТУ, а именно «аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей» и части товаров 31 класса МКТУ, а именно «альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных».

Анализ материалов возражения показал, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Органик Фуд» осуществлялась переписка по поводу создания по ее заказу комбинированного обозначения Delimill для маркировки кормов для животных, поставляемых на российский рынок лицами, подавшими возражение. При этом в данной деловой переписке с зафиксированными датами отправлений сообщений, относящимися к периоду ранее даты приоритета, присутствуют и сами изображения соответствующего обозначения, а также упаковок для кормов, в состав которых входят словесный элемент «Delimill» и соответствующая графическая композиция, а дизайнер Damien Seiler выступает в качестве автора этих графических произведений.

Так, в частности, в соответствии с письмом от 04.02.2014, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, вышеуказанным лицом был



разработан окончательный дизайн обозначения направленный сотруднику ООО «Органик Фуд». Поставка продукции, маркированной указанным обозначением, на территорию Российской Федерации была осуществлена 26.11.2014. Ввезенные корма были реализованы более чем 80 контрагентам в различных регионах России, что подтверждается сводной таблицей о продажах и товарными накладными за период 2014 – 2016 гг.[14]. Для введения в гражданский оборот продукции под указанным обозначением были получены необходимые разрешительные документы [8-9].

Также согласно материалам возражения в 2017 году маркетологу ООО «Органик Фуд» Зинченко О.С. в рамках служебного задания было поручено разработать новые упаковки кормов для животных с измененным логотипом «Delimeal», что подтверждается приказом от 01.02.2017. В рамках разработки нового логотипа Зинченко О.С. были разработаны базовые и финальные дизайн-макеты упаковок продукции и логотип «Delimeal», основой которых послужило комбинированное обозначение «Delimill», разработанный ранее по заказу ООО «Органик Фуд». В возражении имеется нотариально заверенное заявление Зинченко О.С.[17], подтверждающее факт создания ею дизайн-макетов упаковок линейки кормов для собак, в состав которых входит словесный элемент «Delimeal» и определенная графическая композиция, а также комбинированные обозначения со словесным элементом «Delimeal», выполненные на красном и белом фоне. После согласования упаковки с новым дизайном с производителем упаковок для кормов [18] ООО «Органик Фуд» был заключен договор о производстве и дистрибуции сухих кормов для домашних животных от 30.06.2017 по его заказу [19], на основании которого на территорию Российской Федерации осуществлялся ввоз указанных товаров [23-26]. Для этого на продукцию, маркированную комбинированным обозначением «Delimeal», были получены все необходимые документы – декларация о соответствии, ветеринарный сертификат Европейского союза, сертификат происхождения товара, протоколы на

соответствие кормов «Delimeal» ветеринарно-санитарным нормам [20-22].

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что именно ООО «Органик Фуд», подавшему возражение, принадлежат исключительные права на вышеуказанные графические произведения (произведения дизайна).

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака

 Delimeal

и графических произведений



 Delimeal Delimeal

показал, что оспариваемый товарный знак

и указанные комбинированные обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление в силу наличия в их составе тождественного или сходного изобразительного элемента в виде буквы m на фоне стилизованного земного шара, а также выполненных в одинаковой графической манере тождественных и сходных словесных элементов Delimeal/Delimill. При этом следует отметить, что довод правообладателя, касающийся того, что оспариваемый товарный знак не является тождественным обозначению



, как того требует норма пункта 9 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным ввиду того, что в указанный пункт были внесены изменения, вступившие в силу с 1 октября 2014, т.е. до даты приоритета оспариваемого знака, согласно которым положения данного пункта распространяются и на обозначения, сходные до степени смешения с указанными в нем объектами.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является тождественным и сходным до степени смешения с графическими произведениями, исключительные права на которые возникли ранее даты приоритета этого товарного знака у ООО «Органик Фуд», подавшего возражение.

При этом следует отметить, что в материалах заявки отсутствуют какие-либо сведения о выраженном владельцем исключительных прав на эти графические произведения согласии на государственную регистрацию

оспариваемого товарного знака на имя его правообладателя, а также о наличии определенного теми или иными документами спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данные произведения.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара коллегия отмечает следующее.

Действительно, представленные в возражении материалы [4 - 14, 27] подтверждают, что ООО «Органик Фуд» в период ранее даты приоритета оспариваемого знака была проведена значительная деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных комбинированным обозначением со словесным элементом «Delimill», сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, как уже было установлено ранее. В частности, были разработаны макеты упаковок и рецептура кормов, заключен контракт с производителем, получены соответствующие разрешительные документы на продукцию, произведен ввоз и реализация товаров потребителям, изготовлен каталог продукции, осуществлялись реклама товара в СМИ, а также в сети Интернет.

Указанная деятельность по введению в гражданский оборот кормов для животных под сходным и тождественным оспариваемому знаку комбинированными обозначениями «Delimill/Delimeal» как до даты приоритета оспариваемого знака, так и после этой даты, является причиной возможного возникновения ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с иными лицами, а не с его правообладателем. А с учетом того, что какие-либо сведения об использовании правообладателем оспариваемого товарного знака для маркировки продукции, однородной кормам для животных, отсутствуют, указанные ассоциации являются еще более вероятными.

Как следует из возражения, обозначения «Delimill/Delimeal»

использовались и используется для маркировки кормов для домашних животных, которые относятся к 31 классу МКТУ. По мнению коллегии, указанные товары являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, поскольку они относятся к одной родовой группе (корма), имеют одинаковое назначение (для животных), одинаковые условия реализации (зоомагазины) и один круг потребителей.

В связи с указанным регистрацией оспариваемого товарного знака, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №661543 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров.

В поступившем особом мнении лица, подавшего возражение, приведены доводы, повторяющие доводы отзыва, которые проанализированы в мотивировочной части заключения коллегии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №661543 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ – аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; корма лечебные для животных; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей и товаров 31 класса МКТУ – альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; известь для кормов; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие**

**для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных.**