

## 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), рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Прорацион", г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение, компания Фольксваген), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №870236, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2021766582 с приоритетом от 12.10.2021 зарегистрирован 18.05.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №870236 в отношении товаров

03, 05, 21, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью " ПЭТ ФУД СЕРВИСЕС" (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.02.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №870236 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 870236 является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего

возражение, « **DELICANA** » правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не имеют семантики, поэтому сравнение по данному критерию невозможно;

- сравниваемые обозначения ассоциируются с друг с другом в целом, ввиду высокой степени фонетического и графического сходства словесных элементов «Delicana» и «Delicado», несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, а также при сниженном значении семантического фактора восприятия;

- несмотря на многообразие классов МКТУ в оспариваемом товарном знаке, очевидно, что каждый из них сужен до формулировок, связанных с животными, товары 31 класса МКТУ в оспариваемом знаке идентичны товарам в товарном знаке лица, подавшего возражение;

- с учетом высокой степени сходства двух обозначений и однородности товаров, потребители с высокой степенью вероятности перепутают два обозначения и сочтут маркируемые ими товары как принадлежащие одному производителю;

- Delicana – известный на территории Российской Федерации бренд кормов для животных (сайт <https://delicana.ru/>), лицо, подавшее возражение, начало производить товары для животных в 2019 году, территория распространения которых – вся Российская Федерация, о чем свидетельствуют приложенные к возражению товарные накладные;

- правообладатель спорного товарного знака обозначением «Delicado» маркирует корма для кошек и собак. То есть товары лица, подавшего возражение, и правообладателя спорного знака, идентичны. Лица являются прямыми конкурентами;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем множества товарных знаков: «КОТ В ЛОТКЕ» по свидетельству № 801117, «СИБИРСКАЯ ФЕРМА» по свидетельству №710762, «CAT SAFE» по свидетельству №719629 и др.;

- наличие столь сходного товарного знака «Delicado» у конкурирующей компании однозначно вызовет у потребителей ассоциацию с компанией ООО «Прорацион».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №870362 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы :

1. Информация о товарах заявителя (товарные накладные, выписки из маркетплейсов);
2. Договор на оказание рекламных услуг №20/00653 от 20.01.2020г. с ООО «УК «СМК Холдинг»;
3. Акт № 358 от 31.01.2020г. о приемке выполненных работ (оказанных услуг с ООО «УК «СМК Холдинг»;
4. Акт № 34 от 31.01.2020г. о приемке выполненных работ (оказанных услуг с ООО «УК «СМК Холдинг»;

5. Договор №02/092020 от 02.09.2020г. с ООО ИИЦ «Зооинформ»; Приложение №3 от 02.09.2020г.; Приложение №7 от 30.12.2021г.; Акт об оказанных услугах №№№ 1279 от 16.10.2020; 1269 от 30.10.2022г.; 1239 от 30.11.2022г.; 1121 от 31.10.2022; 1003 от 20.09.2022.; 978 от 20.09.2022г.; 1045 от 30.09.2022г.; 776 от 31.08.2022г.; 750 от 29.07.2022г.; 762 от 31.07.2022г.; 534 от 31.05.2022г.; 542 от 31.05.2022г.; 642 от 30.06.2022г.; 316 от 31.03.2022г.; 294 от 31.03.2022г.; 265 от 31.03.2022г.; 433 от 30.04.2022г.; 423 от 29.04.2022г.; 85 от 31.01.2022г.; 19 от 31.01.2022г.; 8 от 31.01.2022г.; 188 от 28.02.2022г.; 215 от 28.02.2022г.; 1710 от 30.12.2021г.; 1697 от 30.12.2021г.; 1569 от 29.10.2021г.; 1583 от 31.10.2021г.; 1540 от 30.11.2021г.; 1558 от 30.11.2021г.; 1028 от 30.07.2021г.; 1039 от 31.07.2021г.; 1201 от 31.08.2021г.; 1190 от 31.08.2021г.; 840 от 31.05.2021г.; 76 от 15.02.2021г.; 1279 от 16.10.2020г.; 1147 от 23.09.2020г.; 1238 от 30.09.2020г.
6. Договоры поставки товара № 5 от 18.02.2020г. ИП Дедов Валерий Степанович; № 33 от 22.03.2021г. с ИП Плотников Гелий Николаевич; №49 от 24.03.2022г. с ООО «Красный кролик»; № 14 от 29.04.2020г. с ООО «Красный кролик»; №1 от 17.10.2019г. с ООО «Лукас-Н»; Реестр платежей с 11.03.2020г. по 29.12.2022г. ООО «Прорацион» по следующим клиентам: ИП Плотников Г.Н.; ИП Дедов В.С.; ООО «Красный кролик»; ООО «Лукас-Н»;
7. Отчет продаж товара с ТМ «Delicana» с 01.01.2019 по 31.12.2022г.;
8. Список клиентов по городам России.
9. УПД по клиентам ИП Дедов В.С.; ИП Плотников Г.Н.; ООО «Красный кролик»; ООО «ЛУКАС-Н»;
10. Выписка из ЕГРЮЛ о заявителе.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил 06.04.2023 отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- сам по себе факт использования обозначения иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров;

- лицом, подавшим возражение, не доказано приобретение используемым обозначением известности в отношении иного лица, а, следовательно, возникновение у потребителей ассоциации с иным лицом (не заявителем);

- товарный знак № 870236 включает в себя два словесных элемента, соответственно, словесный элемент оспариваемого товарного знака состоит из 5 слогов и 12 букв;

- доминирующим элементом товарного знака № 870236, является изобразительный элемент, представленный в виде прямоугольной фигуры, на которую наложено стилизованное изображение силуэта кошки и собаки;

- сравниваемые товарные знаки являются абсолютно разными при восприятии и имеют разное зрительное впечатление. Более того, ввиду того, что в словесном элементе противопоставленного товарного знака имеются визуальные выделения, у потребителя будет создаваться совершенно иное зрительное впечатление в отличие от товарного знака «DELICANA»;

- правообладатель отмечает, что товары 03, 05, 21 классов МКТУ не являются однородными противопоставленным товарам 31 класса МКТУ;

- с учетом низкой степени сходства двух обозначений и однородности товаров, потребители не смешают два обозначения в гражданском обороте.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 25.11.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.10.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №870236 правовая база для оценки охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

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 настоящем пункте, 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака « DELICANA » по свидетельству № 727883. Кроме того, согласно сведениям, размещенным на принадлежащем лицу, подавшему возражение, сайте <https://delicana.ru/>, оно осуществляет деятельность, связанную с производством кормов под обозначением «Delicana», которое, по его мнению, сходно с оспариваемым товарным знаком.

Изложенные обстоятельства позволяют установить заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью "Прорацион" в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированный товарный знак, состоит из изобразительного элемента в виде черного прямоугольника и стилизованной композиции, состоящей из силуэтов голов кошки и собаки. В центральной части обозначение расположены слова «DELICADO PETS» выполненные заглавными буквами латинского алфавита разного размера. Слово «PETS» выведено из правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 21, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 727883 представляет собой словесное обозначение « DELICANA », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует с приоритетом от 26.02.2019 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 870236 и противопоставленного знака по свидетельству №727883 показал следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующим элементом следует признать словесный элемент «DELICADO» [ДЕ-ЛИ-КА-ДО], так как именно на нем в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Противопоставленный товарный знак содержит единственный индивидуализирующий словесный элемент «DELICANA», который имеет произношение [ДЕ-ЛИ-КА-НА].

Фонетическое сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие совпадающих звуков и слогов [ДЕ-ЛИ-КА-] в сравниваемых обозначениях, так большинство звуков (6 из 8), расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание.

С точки зрения смыслового признака сходства следует констатировать невозможность его установления ввиду отсутствия семантического значения оспариваемого товарного знака.

Наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически сходные словесные элементы сравниваемых знаков «DELICADO» / «DELICANA». При этом, следует отметить, что использование букв одного и того же алфавита (латинского) сближает сравниваемые обозначения графически.

Вышеизложенный анализ показал, что сравниваемые знаки имеют фонетическое и графическое сходство, данный вывод не позволяет признать степень сходства сравниваемых обозначений как низкую.

В отношении однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №727883, коллегия отмечает следующее.

Однородность товаров 31 класса МКТУ в сравниваемых перечнях обусловлена либо идентичностью товаров, либо соотношением их как род вид товаров (корма для животных и минеральные вещества, наполнители для туалетов), которые имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Также часть оспариваемых товаров 05 класса МКТУ *«аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; корма лечебные для животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей»* следует признать однородной таким противопоставленным товарам 31 класса МКТУ как *«корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; препараты для откорма животных»*, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №727883. Сравнимые товары относятся к продуктам питания для животных, цель которых кормление животного и усвоение питательных веществ в его организме, поддержание здоровья и жизнедеятельности животного, имеют одно и то же назначение, могут реализоваться в одном и том же отделе зоомагазина.

Коллегия отмечает, что часть оспариваемых товаров 05 класса МКТУ *«клетки стволовые для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; подгузники для домашних животных;*

препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; реактивы химические для ветеринарных целей; репелленты для собак; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных», часть оспариваемых товаров 03 класса МКТУ «дезодоранты для домашних животных; средства косметические для животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]», часть оспариваемых товаров 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные; ванночки для птиц; гребни для животных; клетки для комнатных животных; клетки для птиц; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для домашних животных, автоматические; кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; лотки туалетные для домашних животных; миски для домашних животных; перчатки для груминга; перчатки для ухода за животными; щетки для чистки лошадей», которые имеют специальное ветеринарное уточнение, представляют собой товары для животных, лекарственные препараты ветеринарного назначения и средства по уходу за животным, являются однородными противопоставленным товарам 31 класса МКТУ таким как «корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; подстилки для животных; препараты для откорма животных; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]»,

которые представляют собой товары для животных, относятся к кормам, товарам по разведению животных и наполнителям для туалетов, поскольку соотносятся как род-вид товаров (товары для животных), имеют общие каналы сбыта (зоомагазины), один круг потребителей.

Вместе с тем, остальная часть оспариваемых товаров 03 класса МКТУ *«тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; мыла; препараты для заточки инструментов»*, 05 класса МКТУ *«браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; марля для перевязок; мыла антибактериальные; мыла лекарственные»*, 21 класса МКТУ *«емкости бытовые или кухонные»* не конкретизированы формулировками *«для животных»* или *«ветеринарного назначения»*, представляют собой товары общего назначения, маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

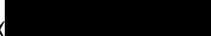
В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых знаков и однородность части товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, всех товаров 31 класса МКТУ для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, не соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При определении однородности сравниваемых товаров коллегией был принят во внимание тот факт, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, что увеличивает отнесение товаров к одному источнику происхождения.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

В частности, представленные многочисленные документы о реализации товаров, статьи в печатных изданиях которые не содержат фактических данных, свидетельствующих о том, что при восприятии



товарного знака «» по свидетельству № 870236 в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

При этом установленное выше сходство сравниваемых обозначений само по себе не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №870236 недействительным частично, а именно в отношении товаров 03 класса МКТУ «дезодоранты для домашних животных; средства косметические для животных; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]», товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для ветеринарных целей; добавки**

**пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; корма лечебные для животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; клетки стволовые для ветеринарных целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; подгузники для домашних животных; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; реактивы химические для ветеринарных целей; репелленты для собак; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных», 21 класса МКТУ «аквариумы комнатные; ванночки для птиц; гребни для животных; клетки для комнатных животных; клетки для птиц; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; кормушки; кормушки для домашних животных, автоматические; кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; лотки туалетные для домашних животных; миски для домашних животных; перчатки для груминга; перчатки для ухода за животными; щетки для чистки лошадей», всех товаров 31 класса МКТУ.**