

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2025, поданное ООО «РУСАНАРТ», г. Смоленск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1057651, при этом установлено следующее.

RUSAN

Оспариваемый товарный знак «**RUSAN**» по заявке №2023805600, поданной 31.10.2023, зарегистрирован 18.10.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1057651 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Аркаева М.Е., г. Грозный (далее – правообладатель).

В поступившем 20.01.2025 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 1057651 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно возражению от 20.01.2025, а также дополнениям к возражению от 03.06.2025, 08.07.2025:

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент “RUSAN”, является сходным с отличительной частью фирменного наименования (“РУСАНАРТ”) лица, подавшего возражение;

- право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и использовалось в отношении товаров, однородных оспариваемым товарам 25 класса МКТУ;

- помимо регистрации фирменного наименования для индивидуализации своей коммерческой деятельности ООО «РУСАНАРТ» также была предпринята попытка защитить свой бренд «RUSAN», под которым лицо, подавшее возражение, реализует свою продукцию в гражданском обороте. Лицо, подавшее возражение, 21.12.2023 подало в Роспатент заявку №2023827280 на регистрацию словесного товарного знака «RUSAN» в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ. В регистрации заявки было отказано ввиду наличия спорного товарного знака, признанного сходным до степени смешения и имеющего более ранний приоритет. Таким образом, на сегодняшний день спорный товарный знак является препятствием для регистрации словесного товарного знака «RUSAN» на имя лица, подавшего возражение;

- оспариваемый знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. ООО «РУСАНАРТ» является российским юридическим лицом, занимающимся производством и реализацией одежды под брендом «RUSAN». Продукция ООО «РУСАНАРТ» приобрела узнаваемость и популярность среди российских клиентов, в том числе благодаря высоким объемам продаж, рекламным кампаниям. Лицо, подавшее возражение, подтверждает значительные финансовые расходы, понесенные им в период с 19.10.2022 по 31.10.2023 для продвижения своего бренда «RUSAN», в частности, были заказаны услуги агентства по интернет-рекламе ООО «K50», а также оплачена реклама для продвижения своих товаров внутри маркетплейса «Wildberries» на сумму почти 7 миллионов рублей.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также с дополнениями к возражению, были представлены следующие материалы (копии):

1. Сведения из ЕГРЮЛ по ООО «РУСАНАРТ»;
2. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023827280 от 27.11.2024;
3. Сведения из ЕГРИП по Аркаеву Максуту Еркеновичу;
4. Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023805600;
5. Договор на оказание автотранспортных услуг №231;

6. Договор транспортной экспедиции в международном и республиканском сообщениях №447;
7. Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом вместе с актами выполненных работ;
8. Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом;
9. Договор № 1998 на перевозку грузов;
10. Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом;
11. Договор подряда на переработку давальческого сырья №1/1 вместе с накладными;
12. Договор подряда на переработку давальческого сырья №2/1;
13. Договор подряда на переработку давальческого сырья №1 от 18.05.2023;
14. Договор подряда на переработку давальческого сырья №1 от 22.05.2023;
15. Договор подряда на переработку давальческого сырья №3/1 от 28.08.2023;
16. Договор подряда на переработку давальческого сырья №3/2 от 20.09.2023;
17. Договор поставки №594/П (на покупку полотна);
18. Договор поставки №бн (покупка картона);
19. Договор поставки №1-140623 на 1200 штук;
20. Договор поставки №2-050623;
21. Контракт №470;
22. Контракт №471;
23. Контракт №473;
24. Договор купли-продажи товара №341;
25. Договор поставки № 30-10/23;
26. Договор №1 (консультирование по вопросам управления и коммерческой деятельности);
27. Договор аренды рабочего места № ГАГ32-69;
28. Оферта ООО «РУСАНАРТ» с ООО «K50» https://legal.k50.ru/service_offer/index.html;
29. Соглашение между агентством по интернет-рекламе ООО «K50» и ООО «РУСАНАРТ»;
30. Отчёт по данным поставщика ООО РУСАНАРТ» с 19.10.2022 по 31.10.2023;
31. Отчет по оферте № 42412652 от 27.08.2023;

32. Отчет по ofercie № 42914875 от 28.08.2023;
33. Отчет по ofercie № 43350178 от 04.09.2023;
34. Отчет по ofercie № 43530890 от 11.09.2023;
35. Отчет по ofercie № 44156443 от 18.09.2023;
36. Отчет по ofercie № 45123767 от 25.09.2023;
37. Отчет по ofercie № 45453974 от 02.10.2023;
38. Отчет по ofercie № 45756889 от 09.10.2023;
39. Отчет по ofercie № 46481638 от 16.10.2023;
40. Отчет по ofercie № 46588925 от 23.10.2023;
41. Универсальные передаточные акты ООО «РУСАНАРТ».

Согласно возражению, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1057651 оспаривается в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Вместе с тем правообладатель на заседаниях коллегий, состоявшихся 14.05.2025, 11.07.2025, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (31.10.2023) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его

изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно доводам возражения, оспариваемый

товарный знак является сходным с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №1057651, при этом, ООО «РУСАНАРТ» ведет деятельность однородную по отношению к товарам 25 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Более того, лицо, подавшее возражение, усматривает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары. Указанное мотивировано тем, что ООО «РУСАНАРТ» в течение длительного времени использует обозначение «RUSAN» в своей деятельности, в связи с чем оно стало ассоциироваться именно с данным лицом. Изложенное позволяет признать ООО «РУСАНАРТ» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1057651 по приведенным выше основаниям.

RUSAN

Оспариваемый товарный знак «**RUSAN**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Оспариваемый знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ «береты; каркасы для шляп [остовы]; кепки [головные уборы]; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; митры [церковный головной убор]; платки головные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; шляпы».

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака по свидетельству №1057651 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу №СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу №СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу №СИП-938/2019, Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам (пункт 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса), утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам за №СИП- 21/4 от 20 февраля 2020.

Проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, материалы, коллегия установила следующее.

Согласно информации из ЕГРЮЛ (1), ООО «РУСАНАРТ» было зарегистрировано 19.10.2022, то есть в период ранее, чем дата приоритета оспариваемого знака (31.10.2023). По мнению коллегии, отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение («РУСАНАРТ») сходна с оспариваемым товарным знаком «RUSAN». Указанное обусловлено полным фонетическим вхождением оспариваемого знака в начальную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение. Совпадающими являются пять начальных букв и звуков. Сравнимые словесные элементы не обладают самостоятельными лексическими значениями, в связи с чем их невозможно сравнить по смысловому критерию, что снижает значение данного фактора восприятия. Графический критерий не является определяющим при сравнении фирменного наименования и товарного знака, вместе с тем следует констатировать исполнение словесных элементов «РУСАНАРТ» и «RUSAN» стандартным шрифтом заглавными буквами.

Согласно возражению, ООО «РУСАНАРТ» является лицом, реализующим одежду, которая была произведена по его заказу третьими лицами. В подтверждение изложенного представлены материалы (5-40).

Так, ООО «РУСАНАРТ» осуществляло покупку тканей с целью их дальнейшего пошива в готовые изделия. С возражением представлены документы (17) о

приобретении лицом, подавшим возражение, у ООО «САДЕМ» трикотажного полотна. Счета-фактуры, представленные с данным договором, подтверждают передачу товара к ООО «РУСАНАРТ». Контракты от 10.08.2023, 16.08.2023, 28.08.2019 (21-23) свидетельствуют о покупке лицом, подавшим возражение, махровой ткани у ОДО «Комплексресурс». Махровая ткань приобреталась ООО «РУСАНАРТ» и у ООО «МАХРОВ», что следует из договора (24), а также представленных к нему многочисленных счетов-фактур.

В последующем из закупленных тканей третьи лица изготавливали для лица, подавшего возражение, одежду (например, худи, свитшоты, халаты). Так, в материалы дела представлены договоры (15-16) между лицом, подавшим возражение, и ООО «БелТоргТекстиль» (исполнитель), согласно которому исполнитель осуществляет изготовление швейных изделий из давальческого сырья. Согласно приложениям к договору (16), ООО «БелТоргТекстиль» осуществляло пошив и раскрой халатов, худи, свитшотов из ткани махровой, футера. Сопроводительная документация к представленным документам (товарные накладные, счета-проформы, отчет об израсходованных материалах, акты) свидетельствуют о фактическом оказании услуг в адрес ООО «РУСАНАРТ» по производству упомянутых видов одежды. Материалы договоров (19-20) также подтверждают производство для ООО «РУСАНАРТ» халатов, а материалы договоров (11-14) свидетельствуют о пошиве готовых швейных изделий компанией «Шитье мое» для ООО «РУСАНАРТ». О перевозке товаров для лица, подавшего возражение, свидетельствуют материалы договоров на оказание автотранспортных услуг (5-10).

Дальнейшая реализация товаров осуществлялась лицом, подавшим возражение, посредством маркетплейса «Вайлдберрис». Представленные с возражением отчеты по ofercie «Вайлдберрис» (31-40), универсальные передаточные акты (41) подтверждают доведение продукции (халаты домашние, костюмы, худи, свитшоты) лица, подавшего возражение, до конечных потребителей в период до даты приоритета оспариваемого знака.

Таким образом, совокупность представленных материалов свидетельствует об

осуществлении лицом, подавшим возражение, услуг по реализации одежды. Данный вид деятельности является однородным по отношению к товарам 25 класса МКТУ «береты; каркасы для шляп [остовы]; кепки [головные уборы]; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; митры [церковный головной убор]; платки головные; тюрбеты; тюрбаны; уборы головные; шляпы» оспариваемой регистрации, которые относятся к головным уборам. Однородность сравниваемых видов товаров обусловлена тем, что головные уборы относятся к предметам одежды, следовательно, реализуемые лицом, подавшим возражение, а также товары оспариваемой регистрации относятся к одной родовой группе (одежда). Кроме того, данные товары имеют схожее назначение - защита кожного покрова человека от воздействий окружающей среды, обеспечение защиты, комфорта и выполнение эстетической функции. Реализуемые и оспариваемые товары могут производиться одним и тем же лицом (например, предприятием по производству одежды) и ориентированы на одну и ту же целевую аудиторию. На практике одежда и головные уборы часто реализуются совместно (через магазины одежды, бутики, шоурумы) и потребители привыкли видеть их как взаимосвязанные товары.

Изложенное подтверждается также выводами Суда по интеллектуальным правам, изложенными в деле №СИП-107/2024, согласно которым различные виды одежды, а также обувь и головные уборы можно отнести к одной родовой группе «одежда».

С учетом вышеизложенного, коллегия считает обоснованными доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1057651 оспаривается лицом, подавшим возражение, и по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Так, в частности, указывается, что оспариваемый товарный знак, сходный с обозначением «RUSAN», используемым в своей деятельности ООО «РУСАНАРТ», способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего оспариваемые

товары 25 класса МКТУ.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, может быть сделан в том случае, если оспариваемое обозначение ассоциируется у потребителя с иным лицом, оказывающим соответствующие услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами 25 класса МКТУ, которые производятся под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, представленные материалы (5-41) не позволяют коллегии прийти к соответствующим выводам по следующим причинам.

Как было указано выше по тексту заключения ООО «РУСАНАРТ» вводит в гражданский оборот различные виды одежды. Из материалов дела следует, что соответствующие товары сопровождаются, в том числе обозначением «RUSAN». Вместе с тем данные товары начали вводиться в гражданский оборот Российской Федерации лишь за год до даты приоритета оспариваемого знака, что не позволяет установить длительность использования обозначения «RUSAN» лицом, подавшим возражение. Более того, не могут быть установлены высокие объемы реализованной продукции, поскольку представленные ООО «РУСАНАРТ» сведения о продаже 61101 единиц товара и о 14398 отзывах потребителей относятся к дате распечатки скриншота со страницы продавца (лица, подавшего возражение) на сайте «Вайлдберрис», то есть относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака. Что касается распечатки маркетплейса «Вайлдберрис», то она касается реализации товаров под обозначением «RUSAN» лишь в период с 19.10.2023 по 31.12.2023. При этом из отчетов по ofercie, относящимся к иным временным периодам, не следует, что они касаются именно товаров под исследуемым обозначением, а не товаров, реализуемых, в том числе и под другими товарными знаками. Из договоров о рекламе товаров (28-29) также невозможно установить, что они относятся исключительно к товарам бренда «RUSAN», в связи с чем продвигаться могли и другие товары лица, подавшего возражение. Иных

документов, свидетельствующих о возможности восприятия оспариваемого товарного знака исключительно во взаимосвязи с товарами лица, подавшего возражение, маркированными обозначением «RUSAN», не представлено.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, коллегия считает представленные документы недостаточными для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, совокупность представленных материалов подтверждает доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1057651 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса применительно к фирменному наименованию.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1057651 недействительным полностью.