

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2024, поданное ИП Федоровым Д.Ю., г.Чебоксары, ИП Федоровой К.А., г.Чебоксары (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №993446, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «GUOCAL» по заявке №2022716207 с приоритетом от 16.03.2022 зарегистрирован 12.01.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №993446 в отношении товаров и услуг 07, 08, 20, 21, 24, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лиц, их подавших, указанная регистрация представлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения было указано следующее:

- правообладатель спорного товарного знака обратился с исковым заявлением о взыскании с лиц, подавших возражение, компенсации за нарушение прав на

товарный знак «GUOCAL» по свидетельству № 993446 (в настоящее время в Арбитражном суде Чувашской республики находятся дела A79-7812/2024, A79-6913/2024);

- лица, подавшие возражение, начали использовать обозначение «GUOCAL» до даты приоритета спорного товарного знака, что подтверждается выписками из личного кабинета «OZON», а также скриншотами дат создания карточек;

- ранее обозначение «GUOCAL» уже было зарегистрировано в качестве товарного знака в Российской Федерации другим лицом, однако Решением УФАС по делу № 050/01/14.4-1938/2021 и Суда по интеллектуальным правам № СИП-650/2022 регистрация товарного знака с целью устранить с рынка конкурентов, которые до даты подачи заявки уже использовали обозначение «GUOCAL», было признано недобросовестной конкуренцией;

- согласно данным аналитики продаж на известных маркетплейсах в разное время, в том числе в период до даты приоритета спорного товарного знака, товары под маркой «GUOCAL» реализовывались лицами, подавшими возражение, самим правообладателем товарного знака и иными компаниями;

- после регистрации рассматриваемого товарного знака (12.01.2024) правообладатель начал направлять претензии с требованием о прекращении деятельности своим конкурентам, в том числе лицам, подавшим возражение, а затем предъявил исковые требования к ним;

- использование спорного обозначения лицами, подавшими возражение, подтверждается скриншотами дат создания карточек на маркетплейсах «Ozon» и «Wildberries», а также выписками;

- лица, подавшие возражение, и правообладатель оспариваемой регистрации реализуют товары «GUOCAL» на одних и тех же маркетплейсах, в связи с чем они являются конкурентами на рынке товаров и услуг;

- использование обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака третьим лицом подтверждается решением УФАС по делу № 050/01/14.4-1938/2021 и решением Суда по интеллектуальным правам № СИП-650/2022;

- обозначение «GUOCAL» использовалось аффилированными лицами (ООО «КомфортПлюс» и ООО «СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ»), что установлено решением УФАС по делу № 050/01/14.4-1938/2021 и решением Суда по интеллектуальным правам № СИП-650/2022;

- нельзя не согласиться, что сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №993446 является ложным и способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и поставщика товаров.

На основании вышеизложенного, лица, подавшие возражение, просят удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №993446 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП на ИП Федорова Д.Ю. (1);
- выписка из ЕГРИП на ИП Федорову К.А. (2);
- выписка на товарный знак №993446 (3);
- копия решения УФАС по делу № 050/01/14.4-1938/2021 (4);
- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-650/2022 (5);
- копия претензии от 16.02.2024 и чека о направлении в адрес Федорова Д.Ю. (6);
- копия претензии от 16.02.2024 и чека о направлении в адрес Федоровой К.А. (7);
- копия искового заявления, поданного в адрес ИП Федорова Д.Ю. (8);
- копия уточненных исковых требований к ИП Федорову Д.Ю. (9);
- определение о принятии иска по делу А79-7812/2024 к производству (10);
- копия искового заявления, поданного в адрес ИП Федоровой К.А. (11);

- определение о принятии иска по делу А79-6913/2024 к производству (12);
- скриншоты, подтверждающие даты создания карточек ИП Федоровым Д.Ю., ИП Федоровой К.А. (13);
- выгрузки, подтверждающие активную реализацию товаров под брендом «GUOCAL» до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (на флеш-карте) (14);
- скриншоты с сервиса <https://mpstats.io/> (15);
- копия уточненных исковых требований к ИП Федоровой К.А. (16);
- копия решения Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии по делу № А79-7812/2024 (17).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, не обосновали наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №993446 по отношению к товарам/услугам каждого класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана;
- лицами, подавшими возражение, не представлены надлежащие доказательства подтверждающие, что спорный товарный знак способен вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;
- лица, подавшие возражение, не уточняют с каким именно производителем, российский потребитель ассоциирует оспариваемый товарный знак;
- судебными актами по делам №№ А41-85375/2020, А40-251307/2020 опровергаются доводы возражения о том, что действия ООО «СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ХОЛДИНГ» по подаче заявки и регистрации в качестве товарного знака обозначения «GUOCAL» были направлены на устранение конкурентов;
- в Арбитражных судах Москвы и Московской области было установлено, что ООО «ВАЙЛДБЕРИЗ», ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» выступали лишь информационными посредниками и не являлись продавцами товаров, маркированных обозначением «GUOCAL» (А41-85375/2020, А40-251307/2020);

- что касается доводов о наличии в действиях правообладателя спорного товарного знака при приобретении и использовании исключительного права на него признаков недобросовестной конкуренции, то проверка таких доводов не относится к компетенции административного органа;

- возражение лиц, его подавших, по существу, сводятся к изложению субъективного мнения.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №993446.

Правообладателем товарного знака представлено Постановление Первого Арбитражного Апелляционного суда от 22.04.2025 по делу №А79-7812/2024 (18).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.03.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №993446 правовая база для оценки его 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно материалам возражения лица, подавшие возражение, на маркетплейсах осуществляют реализацию товаров под обозначением «GUOCAL», в связи чем, по их мнению, оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителей.

В материалах дела содержится информация о предъявлении претензий (6, 7) со стороны правообладателя товарного знака о прекращении использовать лицами, подавшими возражение, обозначение «GUOCAL» сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №993446.

Кроме того, между лицами, подавшими возражение, и правообладателем товарного знака ведутся судебные споры (8-12, 16), (в Арбитражном суде Чувашской республики находятся дела А79-7812/2024, А79-6913/2024) о защите исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №993446 и взыскании компенсации за незаконное использование данного товарного знака.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лиц, подавших возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №993446 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №993446 представляет собой словесное обозначение «GUOCAL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров и услуг 07, 08, 20, 21, 24, 25, 35 классов МКТУ.

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №993446 требованиям положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «GUOCAL» не зафиксирован в каких-либо словарно-справочных изданиях, позволяющих определить семантическое значение данного слова. В этой связи оно рассматривается средним российским потребителем как фантазийное, вымышленное слово, которое не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара.

Вместе с тем способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Анализ представленных с возражением документов (1-17) показал следующее.

Представленные с возражением документы (4, 5) не могут быть учтены при рассмотрении настоящего возражения, поскольку относятся к иному словесному товарному знаку «GUOCAL» по свидетельству №739112.

Согласно представленным выпискам из ЕГРЮЛ (1, 2) лица, подавшие возражение, зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (Федоров Д.Ю. – 07.07.2021, Федорова К.А. – 24.12.2020). Основными видами деятельности указанных лиц являются, в том числе осуществление розничной торговли по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, вне магазинов, палаток, рынков и т.д.

В совокупности материалы возражения свидетельствуют об осуществлении лицами, подавшими возражение, деятельности по продаже товаров для дома

(стеллажи, вешалки, швабры и т.д.). Так, представленные с возражением карточки товара на маркетплейсе «Ozon» (13) свидетельствуют о подготовке и размещении информации о товаре на онлайн-площадке. Скриншоты с сервиса <https://mpstats.io/> (15) демонстрируют о продажах лицами, подавшими возражение, товаров под обозначением «GUOCAL» на интернет - площадках «Ozon» и «Wildberries» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем с возражением не представлены документальные доказательства осуществления реализации товаров лицами, подавшими возражение, под обозначением «GUOCAL». В этой связи коллегия приходит к выводу о том, что представленных в возражении сведений недостаточно для вывода о том, что реализуемая лицами, подавшими возражение, продукция «GUOCAL» до даты приоритета оспариваемого товарного знака приобрела у российских потребителей популярность, узнаваемость и ассоциируется исключительно с лицами, подавшими возражение.

Коллегия также отмечает, что с возражением не были представлены сведения о территории распространения товаров «GUOCAL», объемах и затратах на рекламу, каких-либо социологических исследований, из которых бы усматривалось мнение потребителей относительно того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака продвижение товаров под обозначением «GUOCAL» осуществлялось в таких объемах, что привело к узнаваемости этого обозначения и его устойчивой ассоциативной связи именно с лицами, подавшими возражение.

Иными словами, лицами, подавшими возражение, не доказано, что в результате их деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение по свидетельству №993446 порождало в сознании потребителей представление об определенных изготовителях товаров, а именно, о лицах, подавших возражение.

Напротив, немаловажным обстоятельством является установленные в рамках судебных разбирательств в Арбитражном суде Чувашской Республики – Чувашии от 04.02.2025 по делу № А79-7812/2024, от 10.03.2025 по делу №А79-6913/2024 факты, относительно незаконного использования лицами, подавшими возражение,

обозначения «GUOCAL», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №993446, при осуществлении предпринимательской деятельности. Согласно представленному постановлению Первого Арбитражного Апелляционного суда от 22.04.2025 по делу №А79-7812/2024 (18) решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 04.02.2025 по делу № А79-7812/2024 (17) оставлено без изменения.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом, то следует отметить, что данное утверждение не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения настоящего возражения, поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №993446 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №993446.