

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 13.12.2021, поданное ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ", г. Подольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724011 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020724011, поданной 14.05.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено цветовое обозначение  в цветовом сочетании: «фиолетовый» и состоит исключительно из фиолетового цвета, соответствующего Pantone 254C.

Роспатентом 13.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724011 в отношении всех услуг 35, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- на регистрацию заявлен цветовой знак, состоящий исключительно из фиолетового цвета, при этом цвет - это характеристика определенного объекта, а не сам объект, он используется для исполнения обозначения в избранном цветовом сочетании, которое учитывается при экспертизе обозначения наряду с его внешним видом и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- представленные материалы не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Так, дополнительные материалы, представленные заявителем, маркированы обозначением, отличным от заявленного обозначения (присутствуют дополнительные словесные элементы и т.п.), информация, доказывающая приобретение различительной способности, должна быть подтверждена в отношении каждой конкретной позиции, материалы не относятся к заявленному обозначению, поскольку содержат информацию о компании заявителя, а не об услугах, маркированных заявленным обозначением, отсутствуют сведения об осведомленности конечного потребителя о заявленном обозначении и его однозначной ассоциативности с услугами заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.12.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.08.2021.

Доводы возражения, поступившего 13.12.2021, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявленные услуги не являются материальным объектом, не имеют определенной формы и не могут быть охарактеризованы цветом;
- все представленные материалы доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении части услуг 35, 39 классов МКТУ;
- заявитель просит обратить внимание на заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН № 63-2021 от 10 июня 2021 г. с протоколом осмотра доказательств, заключение Лаборатории социологической

экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН № 105-2021 от 01 сентября 2021 года с пояснениями № 108-2021 от 01.09.21 относительно ретроспективных вопросов;

- заявитель существует на рынке уже 16 лет, на сегодняшний день является крупнейшим и самым посещаемым интернет-магазином, крупнейшей интернет-площадкой по продаже товаров массового спроса. По сведениям сервиса Google Analytics в марте 2020 года сайт wildberries.ru посетило 27 723 635 уникальных пользователей; всего количество сеансов пользователей на wildberries.ru в марте 2020 года составило 103 957 780;

- с 2004 года сайт Интернет-магазина «ВАЙЛДБЕРРИЗ» оформлен фиолетовым цветом. Все пункты выдачи заказов заявителя оформлены также фиолетовым цветом;

- сеть пунктов выдачи заказов «Wildberries» насчитывала более 7 000 существующих фирменных пунктов самовывоза и были открыты дополнительно в 191 населенных пунктах;

- по запросу «фирменный цвет Вайлдберриз» поисковая система Яндекс выдает фиолетовый цвет;

- согласно социологическому исследованию № 63-2021 фиолетовый цвет по заявке № 2020724011 в настоящее время вызывает у потребителей устойчивые ассоциации с заявителем, и оказываемыми им услугами. Подавляющее большинство потребителей (79%) ассоциируют услуги интернет-магазина «ВАЙЛДБЕРРИЗ» с обозначением по заявке на регистрацию товарного знака № 2020725070 (изображение фиолетового цвета);

- согласно социологическому исследованию № 105-2021 до 14.05.2020 подавляющее большинство потребителей (80%) ассоциировали услуги интернет-магазина «ВАЙЛДБЕРРИЗ» с обозначением в заявке на регистрацию товарного знака № 2020724011 (изображение фиолетового цвета). Кроме того, 96% из тех, кто дал содержательный ответ, отметили, что обозначение в заявке на регистрацию товарного знака № 2020724011 (изображение фиолетового цвета) использовалось компанией «ВАЙЛДБЕРРИЗ» до 14.05.2020;

- опросы потребителей проводились на восприятие фиолетового цвета без дополнительных элементов;

- согласно пояснениям № 108-2021 от 01.09.21 исследование с выборкой в 500 человек является объективным, достаточным, достоверным и допустимым доказательством;
- все финансовые показатели (распечатки со страниц сайтов сети Интернет, сайтов журналов, газет, Википедии и т.п.) компании заявителя, география присутствия, рейтинги, публикации и т.п. – это данные, отражающие деятельность заявителя посредством интернет-магазина и доставки товаров, которые оформлены фиолетовым цветом 16 лет;
- приложения к ответу на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – распечатки страниц сайта заявителя «WILDBERRIES» с веб-архива archive.today <https://archive.md/> с 25.05.2012 по 25.04.2020 года, данные мобильного приложения интернет-магазина демонстрируют историю использования заявителем фиолетового цвета в различных комбинациях, со словесными элементами и без, при этом в 50 % случаев цвет используется как фоновый, фирменный цвет интернет-сайта заявителя, на страницах которого размещается различная информация без указания на наименование заявителя;
- в доказательство использования цвета по заявке № 2020724011 в отношении услуги «хранение товаров на складах» заявитель просит учесть материалы о складах. В целях лучшей узнаваемости у потока водителей фасады всех складов заявителя снабжены панелями фиолетового цвета;
- согласно данным «Предварительного отчета о мониторинге Wildberries (домены и приложения)», подготовленного компанией «Катков и Партнеры» от 22.11.2021 года, «Предложения о защите бренда «Wildberries» от онлайн угроз», подготовленного ООО «Группа АйБи Сервис» (GROUP-IB) установлено, что имитация интернет-магазина (вредоносные сайты) достигается, в том числе за счет использования фиолетового цвета по заявке № 2020724011;
- регистрация фиолетового цвета по заявке № 2020724011 в качестве товарного знака будет способствовать пресечению недобросовестной конкуренции и массовому обману потребителей, а также предотвращению мошенничества, посредством имитации крупнейшего интернет-магазина;

- результаты социологического исследования, проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН, были проигнорированы экспертизой;
- фиолетовый цвет Pantone 254C по существу является только элементом дизайна площадок «Wildberries» и закрепление прав на использование одним владельцем интернет-магазина не заденет прав других владельцев интернет-магазинов. Указанный довод соответствует позиции Роспатента по возражению на решение об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1031242 – красный цвет пантон № 18.1663 TP для нанесения на подошву женской обуви, фирменный цвет «Christian LOUBOUTIN»;
- никто из известных маркетплейсов, кроме заявителя, не использует фиолетовый цвет в оформлении. Согласно Рейтингу маркетплейсов 2022 (<https://optomus.ru/blog/rejtingmarketplejsov-rossii/>) наиболее популярными и часто посещаемыми маркетплейсами являются: кораллово-белый «OZON», фиолетовый «Wildberries», желтый «Яндекс.Маркет», белый «СберМегаМаркет», серый «TMALL», бело-синий «Joom», черно-белый «Lamoda», оранжево-красный «Aliexpress»;
- какие-либо сведения о массовом использовании фиолетового цвета в отношении интернет-магазинов или в оформлении складов в деле отсутствуют.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг:

- 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, а именно услуги интернет-магазина; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг»;*
- услуг 39 класса МКТУ *«доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; хранение товаров на складах».*

В подтверждение своих доводов заявителем изложена просьба об учете следующих материалов, в том числе представленных ранее на стадии экспертизы заявленного обозначения:

- заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН № 63-2021 от 10 июня 2021 г. с протоколом осмотра доказательств (копия, оригинал в материалах дела по заявке № 2020725070) – [1];
- заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН № 105-2021 от 01 сентября 2021 года (копия, оригинал направлен в ФИПС курьерской службой и находится в материалах дела по заявке № 2020725070 от 19.05.2020 «Градиент») – [2];
- пояснения № 108-2021 от 01.09.21 относительно заключения Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН № 105-2021 ретроспективных вопросов – [3];
- публикации 2019 года о складах Вайлдберриз – [4];
- публикация сети Instagram о складе Вайлдберриз в г. Санкт-Петербург – [5];
- отчет о мониторинге Wildberries (домены и приложения) от 22.11.2021 – [6];
- предложение о защите бренда «Wildberries» от онлайн угроз», подготовленное ООО «Группа АйБи Сервис» – [7];
- скриншоты вредоносных сайтов – [8];
- распечатка страницы Wildberries - Википедия – [9];
- распечатка страницы сайта wildberries.ru со сведениями о пунктах выдачи Вайлдберриз – [10];
- распечатка страницы сайта wildberries.ru - география складов Вайлдберриз – [11];
- распечатка страницы сайта журнала Forbes (forbes.ru) со статьей «10 главных продавцов компаний Рунета. Рейтинг Forbes» – [12];
- распечатка страницы сайта журнала Forbes (forbes.ru) со статьей «200 крупнейших частных компаний России — 2020. Рейтинг Forbes» – [13];
- распечатка страницы сайта Ведомостей (<https://www.vedomosti.ru/>) со статьей «Оборот Wildberries в 2020 году вырос почти вдвое» – [14];
- скриншот страницы сайта Интерфакса (<https://www.interfax.ru/>) «Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%» – [15];
- сводка Google Analytics по посещаемости сайта wildberries.ru – [16];

- распечатка сведений о домене wildberries.ru на сервисе Whois регистратора доменных имен RU-CENTER – [17];
- распечатки страниц сайта заявителя «WILDBERRIES» с веб-архива Archive.today <https://archive.md/> с 25.05.2012 по 25.04.2020 года – [18];
- результаты поискового запроса Яндекс по словам «пвз вайлдберриз» – [19];
- распечатка статьи «Wildberries сообщает о результатах работы компании за первые три месяца 2020 года» – [20];
- распечатка статьи от 12.12.2018 года «Владислав Бакальчук (Wildberries)\_Фокус – на доставку и логистику – Retail Life!» – [21];
- распечатка статьи от ноября 2019 года «Wildberries пополнил автопарк новыми грузовиками Man \_ AMSRUS» – [22];
- результаты поискового запроса Яндекс по словам «транспорт вайлдберриз» – [23];
- результат поискового запроса Яндекс по фирменному цвету вайлдберриз – [24].

На заседании коллегии заявителем представлено ходатайство о сокращении ранее ограниченного заявленного перечня услуг, согласно которому заявитель отказался от всех услуг 39 класса МКТУ и просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении ранее ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 13.12.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.05.2020) заявки № 2020724011 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как

обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  представляет собой цветное обозначение. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, а именно услуги интернет-магазина; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг» в цветовом сочетании: «фиолетовый».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой отдельное изображение фиолетового цвета, соответствующего «Pantone 254C», которое не обладает различительной способностью. При этом цвет – это характеристика определенного объекта, а не сам объект. Представленное изображение фиолетового цвета не является оригинальным и запоминающимся, что не позволяет потребителю индивидуализировать услуги производителя.

Указанное свидетельствует о том, что, заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, то есть в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса). Заявитель полагает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, при этом экспертизой не были учтены представленные доказательства приобретенной различительной способности, в том числе результаты социологических опросов. В этой связи, заявителем изложена просьба об учете документов, представленных с возражением, а также ранее представленных

документов на стадии экспертизы в отношении использования заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, а именно услуги интернет-магазина; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг».

Анализ представленных документов [1-24] показал следующее. Представленные в дело документы [9-24] касаются информации о деятельности заявителя, а также содержат обозначения, отличные от заявленного обозначения, а именно, используется фиолетовый цвет в совокупности с другими

индивидуализирующими элементами: «wildberries», «wb»,



При этом представленные документы [9-24], в том числе данные по статистике и экономическим показателям, представляют собой распечатки сайтов, статей из сети Интернет, которые, в отсутствие иных фактических данных о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, объемах реализации услуг, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, не могут служить объективным доказательством использования заявленного обозначения.

Документы [4,5] относятся к публикациям информации о складских услугах заявителя, которые были им исключены из заявленного перечня, что не позволяет их учет в рамках рассматриваемого дела.

Отчет о мониторинге от 22.11.2021 [6] касается доменов и приложений, включающих элементы «wildberries», «wb», «wbs», «wildbe» и т.п., не содержит ретроспективы и анализа заявленного обозначения. При этом доводы заявителя и данные [7,8] о подделках и мошеннических действиях со стороны третьих лиц не способствуют преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ социологических исследований [1,2] показал следующее.

Социологическое исследование [1] не содержит ретроспективных данных, вместе с тем, его анализ свидетельствует о следующем. Согласно диаграмме № 7 большинство опрошенных респондентов 52 % ответили, что услуги он-лайн-магазинов ассоциируются с заявленным обозначением. Вместе с тем, 37 % опрошенных затруднились ответить на этот же вопрос, что является значимым показателем и снижает уровень узнаваемости оказываемых услуг. Согласно диаграмме № 8 большинство потребителей 76 % определили заявителя как компанию, предоставляющую услуги он-лайн-магазинов и доставки товаров (в том числе, почтой). При этом 21 % опрошенных затруднились ответить. Из диаграммы № 8 представляется неясным какое именно количество опрошенных респондентов из 76 % ассоциируют заявителя, как предоставляющего заявленные услуги 35 класса МКТУ. Диаграмма № 10 касается известности (87 %) интернет-магазина «ВАЙЛДБЕРРИЗ», вместе с тем, не содержит данных о заявленном обозначении. Диаграмма № 11 касается опыта пользования услугами интернет-магазина «ВАЙЛДБЕРРИЗ»: 58 % потребителей доводилось пользоваться услугами, в то время как 38 % потребителей ответили, что не доводилось, что является значимым показателем. Диаграмма № 12 касается опыта использования приложения интернет-магазина «ВАЙЛДБЕРРИЗ» и содержит почти равнозначные данные: 50 % - доводилось пользоваться и 46 % - не доводилось. Результаты диаграмм № 11, 12 свидетельствуют о незначительном уровне узнаваемости заявителя и его услуг.

Согласно исследованию [2] 65 % опрошенных ассоциировали заявленное обозначение до 14.05.2020 с услугами онлайн-магазинов и покупкой товаров через Интернет. Вместе с тем, 27 % опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос об ассоциировании заявленного обозначения с услугами, что является значимым показателем при оценке его различительной способности. Диаграмма № 11 касается опыта пользования услугами интернет-магазина «ВАЙЛДБЕРРИЗ» до 14.05.2020: 61 % потребителей доводилось пользоваться услугами, в то время как 33 % потребителей ответили, что не доводилось, что является значимым показателем. Диаграмма № 12 касается опыта использования приложения интернет-магазина «ВАЙЛДБЕРРИЗ» до 14.05.2020 и содержит почти равнозначные данные: 53 % -

доводилось пользоваться и 41 % - не доводилось. Результаты диаграмм № 11, 12 свидетельствуют о незначительном уровне узнаваемости заявителя и его услуг.

Кроме того, в социологических опросах при оценке уровня узнаваемости заявителя, предоставляемых им услуг не были исследованы магазины, работающие в формате интернет-торговли и использующие в своей деятельности, в том числе при оформлении сайтов фиолетовые цвета, например: крупнейший маркет-плейс [tiu.ru](http://tiu.ru) (используются сине-фиолетовые оттенки), интернет-магазин «есть все» (фиолетовый цвет), интернет-гипермаркет выгодных покупок «техпорт» (фиолетовый цвет) и т.д.

Следовательно, социологические исследования [1,2] не приводят к иным выводам коллегии, и не свидетельствует о приобретенной различительной способности заявленного обозначения на дату подачи заявки.

Таким образом, из материалов возражения не усматривается, что заявленное обозначение, в том виде как заявлено в качестве товарного знака, приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации заявленных услуг 35 класса МКТУ заявителя.

Представленные заявителем сведения в отношении знака по международной регистрации № 1031242 – красный цвет пантон № 18.1663 TP для нанесения на подошву женской обуви, фирменный цвет «Christian LOUBOUTIN» не способствуют преодолению требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу независимого делопроизводства по каждой заявке с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

В связи с чем, вывод, указанный в решении Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 13.08.2021.

Заявителем 21.01.2022 было представлено особое мнение, доводы которого сведены к комментариям ранее представленных доказательств, в том числе на стадии экспертизы, надлежащая оценка которым дана выше. Кроме того, действующими Правилами ППС не предусмотрена подача особого мнения со стороны заявителя.

Таким образом, обращение заявителя в виде особого мнения не приводит к иным выводам коллегии.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2021.**