

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 12.11.2020 возражение, поданное Маркановой Т. В. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности далее – Роспатент об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737012, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2019737012, поданной 29.07.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WABI», выполненное буквами латинского алфавита (транслитерация - «ваби») в стандартном шрифтовом исполнении.

Решение Роспатента от 26.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737012 принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1,2) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано в заключении по результатам экспертизы следующими доводами.

Заявленное обозначение воспроизводит название криптовалюты «WaBi», которая торгуется на Binance и разрабатывается компанией Walimai как решение для обеспечения подлинности продукта. Маркировка Walimai применяется к продукту в точке происхождения и сканируется по всей цепочке поставок. После того, как потребители приобретут продукты, они могут сканировать элементы с помощью приложения Walimai, которое затем покажет, является ли продукт оригинальным (см. Интернет, <https://inp.one/cryptoworld/kriptovalyuta-wabi-wabi-obzor>, <https://thebcj.ru/2018/11/04/perspektivnye-monety-wabi/>). Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Поскольку заявленное обозначение содержит название криптовалюты (криптовалюта – виртуальная валюта, разновидность электронного платежного средства; разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. см Интернет, <https://dic.academic.ru/>) и, согласно информации пресс-центра Центрального банка России, в связи с отсутствием обеспечения и юридически обязанных субъектов операции по «виртуальным валютам» являются спекулятивными. Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (см. Интернет-сайт [http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014\\_1825052.htm](http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm), [http://www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017\\_183512if2017-09-04T18\\_31\\_05.htm](http://www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm), информация пресс-центра Банка России «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют»; об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)), регистрация заявленного обозначения в качестве

товарного знака (знака обслуживания) не может быть произведена, так как подобная регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) и использование его в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации товаров и/или услуг квалифицируются экспертизой как противоречащая общественным интересам.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения: с товарным знаком «WABI», зарегистрированным под №875311 на имя CAMPER, S.L., Poligono Industrial, s/n E-07300 INCA (BALEARES) с приоритетом от 04.11.05 для однородных услуг 35 класса МКТУ[1]. Противопоставление товарного знака «WABY», зарегистрированного под №685516 [2] для услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09 класса МКТУ, снято в связи с корректировкой заявленного перечня товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным выше решением Роспатента. Возражение содержит следующие доводы:

- указанные в решении Интернет-ресурсы содержат информацию, из которой следует, что китайская компания Walimai осуществляет свою деятельность исключительно на территории Китая, в связи с чем неизвестна рядовому потребителю на российском рынке товаров и услуг. Компания не ведет деятельность в России или какой-либо другой стране, значит, не является широко распространенной и неизвестна российским потребителям, следовательно, российские потребители не будут введены в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку услуги оказываются иностранной компанией на территории другого государства;

- если рассматривать использование наименования «WaBi» компанией Walimai ранее, то необходимо учитывать, что словесный элемент «WaBi» использовался компанией Walimai в отношении продовольственных товаров, требующих защиту от подделок. Проект WaBi - специально разработанная программа лояльности, основанная на технологии блокчейн для защиты потребительских продуктов от подделок. Прежде всего, это алкогольная продукция и детское питание, в то время как рассматриваемое обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров и услуг, не связанных с производством продуктов питания и услугами, имеющими к ним отношение. Вся размещенная на указанных сайтах информация датирована 2017 и 2018 годами, что не подтверждает её актуальность на сегодняшний день;

- более того, при запросе в поисковой строке информации о деятельности компании Walimai сведения о ней на распространенных поисковых системах Google, Yandex отсутствуют, что также подтверждает полную неосведомленность российского потребителя о существовании и деятельности указанной компании на российском рынке под заявленным обозначением. Единичные упоминания в сети Интернет о существовании компании Walimai и использовании ей обозначения «WABI» не могут являться основанием для признания заявленного обозначения как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и производящего товары;

- экспертиза в своем заключении отталкивается от позиции, что словесный элемент заявленного обозначения «WABI» воспроизводит название криптовалюты, в связи с чем согласно информации пресс-центра Центрального банка России, в связи с отсутствием обеспечения и юридически обязанных субъектов, операции по «виртуальным валютам» являются спекулятивными. Обмен «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту российскими лицами будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций. Анализ приведенного экспертизой

довода показывает, что указанные в информационном сообщении Банка России «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют» сведения, действительно имеют отношение к «виртуальным валютам»;

- официальных источников о видах «виртуальной валюты» на территории Российской Федерации не представлено. Тем не менее, на сайте <https://ru.investing.com/crypto> содержится подробная информация о более чем 2500 видах криптовалют, имеющих определенный курс по отношению к другим видам валют, и среди которых криптовалюты с названием «WABI» не существует;

- более того, компания заявителя намерена использовать заявленное обозначение не в отношении «виртуальной валюты», а для идентификации товаров и услуг, связанных с системой связи, программными продуктами, дизайном сайтов. Квалификация словесного элемента «WABI» как названия криптовалюты на основании неподтвержденной и единичной информации в Интернете, содержащейся на приведенных в уведомлении сайтах, является недопустимой;

- от правообладателя знака по международной регистрации № 875311 [1] было получено письмо-согласие, которое заявитель представил с ответом на уведомление экспертизы.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

На заседании коллегии представителем заявителя было заявлено ходатайство о переносе рассмотрения возражения, мотивированное передачей права на заявку и необходимостью корректировки перечня заявленных товаров и услуг. В удовлетворении данного ходатайства членами коллегии было отказано ввиду нецелесообразности переноса заседания, что привело бы к

затягиваанию делопроизводства по возражению, поскольку предпринимаемые заявителем действия не могли бы привести к устранению препятствий для регистрации товарного знака по заявке.

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

С учетом даты (29.07.2019) поступления заявки № 2019737012 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (пункт 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются, в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

При рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WABI», выполненное стандартным шрифтом.

Регистрация испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ - загружаемые приложения для компьютерного программного обеспечения для розничной торговли товарами, за исключением для медицинских и фармацевтических целей; загружаемые приложения для компьютерного программного обеспечения для электронной обработки платежей и поступлений, за исключением медицинских и фармацевтических целей, а также услуг 35 класса МКТУ - услуги по розничным продажам, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть; услуги компьютеризированного поиска, заказа и распространения в розницу и оптом онлайн; организация и презентация товаров для третьих лиц; посреднические бизнес-услуги по продаже и покупке продукции; продвижение продаж для третьих лиц; реклама для третьих лиц посредством электронной коммуникационной сети, предоставление поисковой онлайн-базы данных, содержащих товары третьих лиц; посреднические бизнес-услуги по купле и продаже товаров; услуги в области розничной торговли, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть; компьютерные заказы онлайн; программы потребительской лояльности; услуги онлайн-заказов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг.



В результате анализа заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства коллегия установила следующее.

Как было установлено при проведении экспертизы, заявленное обозначение воспроизводит словесное обозначение «WABI», которое используется компанией Walimai в качестве названия криптовалюты, которая торгуется на Binance. Проект WaBi - специально разработанная программа лояльности, основанная на технологии блокчейн для защиты потребительских продуктов от подделок. Поощрения и вознаграждения за покупки будут осуществляться в защищённом канале Walimai. Walimai - это система антиконтрафактного контроля, внутри которой будет обращаться криптовалюта WABI. Технология Walimai будет гарантировать качество продуктов и их подлинность. Информация о криптовалюте «WaBi» представлена на различных сайтах сети Интернет, что подтверждается поисковыми системами Яндекс и Гугл: [https://bitstat.top/blog.php?id\\_n=2719](https://bitstat.top/blog.php?id_n=2719); <https://rucoinmarketcap.com/coin/wabi>; <https://inp.one/cryptoworld/kriptovalyuta-wabi-wabi-obzor>; <https://ttrcoin.com/coins/wabi/>; <https://coingecko.com>ru/Криптовалюты/tael>; <https://investfuture.ru/articles/id/pokupat-ili-prodavat-token-wabi-podorojal-na-5>; <https://mycrypter.com/tutorials/wabi/>, <https://ru.investing.com/crypto/wabi/wabi-btc> и др. При этом следует отметить, что информация о криптовалюте Wabi, приведенная на множестве сайтов сети Интернет, не является единичной, как указывает заявитель, и эта информация была актуальной как на дату подачи заявки, так и на дату проведения экспертизы, актуальна она и на дату рассмотрения возражения.

Таким образом, с учетом доступности информации, размещенной на страницах всемирной сети Интернет, широкому кругу потребителей, коллегия полагает, что заявленное обозначение «WABI» способно породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара или лице, оказывающем услуги, которое не соответствует действительности

Также коллегия отмечает, что на основании информации пресс-центра Центрального банка России «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют»; об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)» в связи с отсутствием обеспечения и юридически обязанных субъектов операции по «виртуальным валютам» являются спекулятивными и предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с тем, что заявленное обозначение содержит название криптовалюты, что установлено выше, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) и использование его в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации товаров и/или услуг будет противоречить общественным интересам.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения «WABI» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со знаком [1] для однородных услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «WABI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена охрана на территории Российской Федерации в отношении следующих услуг: Import and export services; advertising, commercial business, retail sale in stores of: leather and imitation

leather, animal skins, hides; handbags, trunks and suitcases; rucksacks, briefcases, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; clothing; footwear and headgear.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются тождественными, так как они совпадают во всех элементах. Услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [1], являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров.

В связи с установленным тождеством сравниваемых обозначений и однородностью услуг письмо-согласие правообладателя знака [1] не может служить основанием для снятия противопоставления, поскольку норма подпункта 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения с согласия правообладателя сходного с ним до степени смешения товарного знака.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует также требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2020.**