

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 № 2019721082, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2019721082, поданной 30.04.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , состоящее из фантазийного словесного элемента «WABI», выполненное буквами латинского алфавита (транслитерация - «ваби»), над которым расположено изображение ломаной линии с кругом.

Решение Роспатента от 26.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721082 принято на основании

несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1,2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано в заключении по результатам экспертизы следующими доводами.

В состав заявленного обозначения входит обозначение, представляющее собой 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=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.

Использование при экспертизе сведений из сети Интернет не противоречит нормативным правовым актам. Подобная ссылка обусловлена предписаниями Информационного письма от 09.09.2008 № 10/37-510/23, согласно которым в уведомлении экспертизы заявителю следует сообщить всю выявленную информацию из сети Интернет о рассматриваемом объекте, даже при отсутствии сведений о том, что она появилась раньше даты приоритета заявки. Экспертиза также отмечает, что сведения об ином изготовителе товаров и услуг, маркованных обозначением, идентичным заявленному, не являются единичными, для их выявления не требуется проведение тщательного и трудоемкого поиска, то есть экспертизой учитывались как отдельные данные из сети Интернет, так и результат поискового запроса в целом, степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией.

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 защиты 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 заявлением 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 информации 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.

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, 38, 42 классов 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 затягиванию делопроизводства по возражению, поскольку предпринимаемые заявителем действия не устраниют препятствия для регистрации товарного знака по заявке.

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

С учетом даты (30.04.2019) поступления заявки № 2019721082 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение



Регистрация испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, а также для всех заявленных услуг также услуг 35 и 38 классов МКТУ.

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

Как было установлено при проведении экспертизы, заявленное обозначение содержит в своем составе 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://rucoinmarketcap.com/coin/wabi>; <https://inp.one/cryptoworld/kriptovalyuta-wabi-wabi-obzor>; <https://ttrcoin.com/coins/wabi/>; <https://coingecko.com/ru/Kriptovalyuty/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.

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.