

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 № 2019721067, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2019721067, поданной 30.04.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, которое включает словесный элемент «wabi pay», выполненный буквами латинского алфавита (транслитерация - «ваби пай») в оригинальном шрифтовом исполнении, над которым расположено стилизованное изображение ломаной линии с кругом.

Решение Роспатента от 25.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721067 принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 (1,2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано в заключении по результатам экспертизы следующими доводами.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Pay» («Pay» - в переводе с английского языка - плата, выплата, платить, оплачивать /см. Интернет-словари <https://www.lingvolive.com/ruru/translate/en-ru/pay>, <https://dictionary.cambridge.org/ru/translate>, <https://translate.google.ru>, <https://translate.yandex.ru> и др.) является неохраноспособным в отношении всех заявленных услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятый термин в области деятельности заявителя, а также указывает на назначение услуг.

Также установлено, что «WaBi» — это криптовалюта, 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.html, 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.

Также экспертиза указывает, что 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. При этом сведения об ином изготовителе товаров и услуг, маркированных 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:

- согласно правилам английского языка первое слово в указанном словосочетании является прилагательным, а второе существительным. Словесный элемент «wabi» является вымышленным и фантазийным, не имеющим определенного значения. Второе слово «rau» (плата) образует с фантазийным прилагательным оригинальное словосочетание - «ваби плата», которое в отношении заявленного перечня услуг не способно указывать на их вид и область деятельности заявителя, поскольку такого понятия не существует. Более того, словесный элемент «wabi» («ваби») воспроизводит одно из главных понятий в японской эстетике, ассоциируется со скромностью, одиночеством, не яркостью, а также внутренней силой, который в сочетании с элементом «rau» способен вызывать у потребителя ассоциации с надежностью компании заявителя и её ответственностью при оказании услуг;

- разделение экспертизой единого словосочетания «wabi rau» на отдельные словесные элементы считаем недопустимым, поскольку оно образует единую грамматическую конструкцию, которую следует рассматривать в целом, без разделения на отдельные элементы. В связи с этим невозможно говорить о каком-то определенном значении словосочетания в целом или отдельных его элементах, т.к. оно в целом имеет фантазийный характер и вызывает различные ассоциации в сознании потребителя относительно заявленного перечня услуг, а также деятельности заявителя;

- 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 «WaVi» компанией Walimai ранее, то необходимо учитывать, что словесный элемент «WaVi» использовался компанией Walimai в отношении продовольственных товаров, требующих защиту от подделок. Проект WaVi - 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 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 услуг 36 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 затягиванию 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 (30.04.2019) поступления заявки № 2019721067 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 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.

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, заявленные 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.

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 комбинированное



обозначение для услуг 36 класса МКТУ - услуги по проведению онлайн-платежей и финансовых операций

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

Словесный элемент заявленного обозначения состоит из фантазийного словесного обозначения «Waby» и словесного обозначения «Pay», являющегося лексической единицей английского языка, которое в переводе на русский имеет значение – платить, заплатить, плата, оплата, выплат и др. (см., например, translate.yandex.ru; translate.academic.ru). При этом следует отметить, что, вопреки мнению заявителя, эти словесные обозначения не образуют в соответствии с правилами английского языка грамматическую конструкцию, поскольку они не связаны между собой по смыслу, так как «wabi» не имеет значения в английском языке. К тому же эти обозначения в знаке расположены на разных уровнях и выполнены буквами разного цвета, что никак не позволяет их воспринимать в качестве единой, неделимой конструкции.

Следовательно, анализ обозначения на соответствие его требованиям законодательства проводится в отношении каждого из входящих в него элементов в отдельности, а также всего обозначения в целом.

Таким образом, с учетом приведенного выше смыслового значения следует признать правомерным вывод экспертизы о том, что словесное

обозначение «Pay» не обладает различительной способностью, является общепринятым в области деятельности заявителя и указывает на назначение заявленных услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Что касается входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «Wabi», то, как было установлено при проведении экспертизы, это обозначение 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/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 обозначение «Wabi», входящее в состав заявленного обозначения, также как и заявленное обозначение в целом, способны 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 25.08.2020.