

**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 28.11.2022 возражение, поданное The Coca-Cola Company/Дзе Кока-Кола Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703259, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака  по заявке № 2021703259, поданной 27.01.2021, 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 комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде изогнутой линии с фигурой в виде шарика на конце, а также словесной части - wabi2b, выполненной оригинальным шрифтом буквами латиницы. Транслитерация - ваби2би. Перевода на русский язык не имеет, является вымышленным словом.

Решение Роспатента от 18.03.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703259 принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 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, <http://inp.one>, <http://altwiki.ru>, <https://thebcj.ru/?s=wabi>). Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Учитывая изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров 09, 35 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение воспроизводит название криптовалюты (Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, в эмиссии и учёте которого применяются различные криптографические методы защиты. См. Интернет, <https://kartaslov.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.html](http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.html), [http://www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017\\_183512if2017-09-04T18\\_31\\_05.html](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 на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, 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, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «WABY» по свидетельству №685516 [1] с конвенционным приоритетом от 06.09.17 г., правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя ЭлДжи Кем, Лтд., 128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо-гу, Сеул, Республика Корея в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ, а так же связанными с ними услугам 35 класса МКТУ.

Экспертиза учла представленный скорректированный перечень товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ с внесенным уточнением.

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;

- 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;

- квалификация словесного элемента «WABI» как названия криптовалюты на основании неподтвержденной и единичной информации в Интернете, содержащейся на приведенных в уведомлении сайтах, является недопустимой;

- Роспатентом были представлены только три ссылки на источники о данной криптовалюте, один из источников уже не доступен. В оставшихся двух источниках не содержится информация об использовании данной криптовалюты на территории Российской Федерации или об известности российским потребителям такой криптовалюты. Напротив, в данных источниках указано на использование данной криптовалюты исключительно на территории Китая. В приведенных источниках содержится информация о том, что компания Walimai является китайским стартапом, нацеленным на создание универсального программного обеспечения, помогающего распознать подлинность товара. Между тем, под стартапом (буквально стартовый) обычно понимается только что созданная компания, находящаяся на начальных этапах своего существования, коммерческий проект, основанный на какой-либо идее, и требующий финансирования для развития;

- с учетом того обстоятельства, что названная компания является стартапом, действующим на территории Китая и ориентированным на китайского потребителя, а также в отсутствие сведений об осуществлении компанией деятельности на территории Российской Федерации, вследствие чего она неизвестна среднему российскому потребителю, оснований для признания заявленного обозначения противоречащим положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса недостаточно;

- каких-либо иных документов, подтверждающих возможность введения среднего российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение в силу возникновения стойких ассоциаций заявленного обозначения с вышеуказанной китайской компанией, не имеется;

- вывод Роспатента о противоречии заявленного на регистрацию обозначения, содержащего в себе название криптовалюты, общественным

интересам является недостаточно обоснованным, поскольку Роспатентом в решении не указано, каким образом регистрация заявленного обозначения для индивидуализации товаров и услуг 9 и 35 класса МКТУ, не имеющих явного отношения к сфере торговли ценными бумагами, будет восприниматься как противоречащая общественным интересам. Кроме того, отказывая в регистрации спорного обозначения, Роспатент противоречит собственной сложившейся практике относительно регистрации обозначений, являющихся названиями криптовалют для товаров и услуг, в том числе финансовых услуг 36-го класса МКТУ. В подтверждение доводов о непоследовательной позиции Роспатента приводятся следующие товарные знаки: • товарный знак «ETHEREUM» по свидетельству Российской Федерации № 669360, с датой приоритета от 18.10.2017, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ; • товарный знак «BINANCE» по свидетельству Российской Федерации № 739011, с датой приоритета от 16.04.2019, зарегистрированный в отношении товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ; • товарный знак «TETHER» по свидетельству Российской Федерации № 659313, с датой приоритета от 31.07.2017, зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- кроме того, 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 259-ФЗ), которым легализован оборот цифровых валют, в частности, криптовалют. Также данным Законом были внесены изменения в ряд отраслевых законов - Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» - в которые включены положения о

том, что для целей соответствующих законов цифровая валюта признается имуществом;

- основания, приведенные в решении об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021703259, уже были признаны необоснованными при оспаривании отказа в регистрации сходных товарных знаков с элементом «WABI» в делах № СИП-387/2021 и № СИП-386/2021 и при повторном рассмотрении в Палате по патентным спорам;

- ранее Роспатент отказал на таких же основаниях в регистрации товарных

знаков   по заявкам №2019721082 и №2019721067;

- основаниями для отказа были также введение в заблуждение потребителей относительно компании Walimai, противоречия общественным интересам и был противопоставлен ряд сходных товарных знаков. Данные отказы были оспорены в Палате по патентным спорам, а затем в Суде по интеллектуальным правам по делам № СИП-387/2021 и № СИП-386/2021. Суд признал вышеуказанные основания для отказа необоснованными и незаконными и постановил Роспатенту повторно рассмотреть возражения на данные решения об отказе в регистрации. Палата по патентным спорам при повторном рассмотрении возражений приняла решения зарегистрировать данные товарные знаки;

- заявитель указывал в ходе экспертизы по заявке № 2021703259 на вышеуказанные выводы суда, однако Роспатент отказался принимать во внимание данный довод: «В ответ на доводы заявителя относительно решений Палаты по патентным спорам, а также решений Суда по интеллектуальным правам и приведенных примеров регистрации экспертиза сообщает, что данный вопрос не может быть рассмотрен в рамках материалов данной заявки, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно». Данный довод Роспатента является необоснованным и противоречит принципу законных ожиданий. Как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам по различным делам и указал также в решении от 31.01.2022 по делу

№ СИП-386/2021 и в решении от 10.09.2021 по делу № СИП-387/2021, где рассматривались отказы в регистрации товарных знаков Заявителя с элементом «WABI»: «Судебная коллегия учитывает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно, между тем данное обстоятельство не освобождает Роспатент от обязанности учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях. Отказывая в регистрации спорного товарного знака, Роспатент не мотивировал наличие обстоятельств, послуживших основанием для принятия иного решения. Суд по интеллектуальным правам отмечает, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства»;

- таким образом, признание Роспатентом отсутствия введения в заблуждение и противоречия общественным интересам в отношении обозначения с элементом «WABI» по другим заявкам влечет за собой его обязанность и далее признавать обозначения с данным элементом, подлежащими регистрации, особенно при государственной регистрации товарных знаков того же лица. В противном случае Роспатент, отказывая в регистрации спорного обозначения, обязан обосновать наличие существенных обстоятельств, которые позволили ему прийти к иному выводу. Роспатент в данном случае не обосновал наличие каких-либо существенных обстоятельств, из-за которых был вынесен отказ в регистрации;

- противопоставленный при регистрации сходный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении неоднородных услуг: «42 - тестирование/проверка или исследование фармацевтических препаратов, средств/косметических препаратов, средств или пищевых продуктов; консультации в отношении фармацевтических исследований и разработок;



предоставление информации о медицинских и научных исследованиях в области фармацевтических препаратов, средств и клинических испытаний/исследований; предоставление информации в отношении тестирования/проверки/исследований медикаментов/лекарственных средств; консультации в отношении тестирования/проверки/исследований медикаментов/лекарственных средств; научные исследования в области медицины/здоровья и фармакологии; исследования в области медикаментов/лекарственных средств; тестирование медикаментов/лекарственных средств; оценка фармацевтических продуктов; клинические испытания/исследования; оценка прогресса клинических испытаний/исследований; услуги по оценке эффективности фармацевтических препаратов; хостинг/размещение веб-сайтов с медицинской информацией; составление компьютерных программ в области медицины; помощь в управлении в области данных/информации по медицинским изображениям; компьютерные услуги в области удаленного управления медицинскими диагностическими системами; предоставление услуг в области технической поддержки в отношении компьютерного программного обеспечения в области медицинской диагностики; исследования и разработка медицинской аппаратуры и инструментов/приборов для третьих лиц; исследования и разработка медицинского оборудования; разработка медицинских устройств».

Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ, где каждая услуга связана со сферой медицины, медицинскими препаратами, устройствами, исследованиями и т.д. Заявителем подана заявка на регистрацию товарного знака в отношении товаров и услуг, не связанных со сферой медицины, медицинскими товарами или услугами, о чем было указано в ответе от 29.11.2021 на Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 31.05.2021. Заявитель в ответ на противопоставленный Роспатентом сходный товарный знак сообщил, что готов скорректировать перечень товаров/услуг, указав в нем, что они не относятся к фармацевтическим и медицинским целям. Однако Роспатент не

принял данный аргумент, что противоречит решениям Роспатента, принятым ранее по другим товарным знакам заявителя со словесным элементом «WABI» в отношении таких же товаров и услуг. В данных решениях Роспатент также первоначально противопоставил при регистрации товарный знак [1], однако при корректировке заявителем перечня товаров и услуг с указанием, что они не относятся к фармацевтическим и медицинским целям, Роспатент принял данный аргумент и отказался от противопоставления данного товарного знака товарным знакам заявителя. Таким образом, отказ в регистрации товарного знака в связи с наличием сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении однородных товаров, является необоснованным;

- в связи с деятельностью заявителя у потребителей могла возникнуть стойкая ассоциативная связь между ним и обозначением, заявленным на регистрацию по заявке № 2021703259. Приложение «WABI» только для телефонов на платформе Android было скачано более 5 миллионов раз. Так, в магазинах приложений App Store, Google Play Store размещено приложение «Wabi Online Convenience Store». Данное приложение разработано по заказу заявителя. Кроме того, заявителем разработан интернет-сайт для реализации проекта «WABI» <https://www.wabi2b.com/>. Заявитель активно проводит рекламную кампанию по продвижению проекта «WABI», что подтверждается многочисленными интернет-источниками, а также информационными статьями. Заявитель имеет 253 зарегистрированных международных товарных знака, включающих обозначение «WABI». Перечень знаков подтверждается сведениями с сайта WIPO. Также заявитель имеет регистрацию 29 доменных имен, включающих обозначение «WABI». Таким образом, объем использования обозначения «WABI» заявителем в несколько раз превышает объем использования компанией Walimai обозначения «WABI», что подтверждает более высокую вероятность возникновения стойкой ассоциативной связи между заявителем и обозначением, заявленным на регистрацию по заявке № 2021703259.

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

Приложения:

2. Решение Роспатента от 25.07.2022 по заявке № 2019721067;
3. Решение Роспатента от 25.07.2022 по заявке № 2019721082;
4. Ответ Заявителя от 29.11.2021 на Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 31.05.2021;
5. Презентация проекта «Wabi»;
6. Распечатка с сервиса <https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/tu-bolsillo/2020/04/08/wabi-la-nuevaplatформа-digital-para-comprar-en-almacenes-de-barrio.shtml>;
7. Распечатка с сервиса <https://www.rockandpop.cl/2020/04/wabi-la-app-que-conecta-a-usuarios-conalmacenes-de-barrio/>;
8. Распечатка с сервиса <https://atacamanoticias.cl/2020/04/09/wabi-la-nueva-plataforma-digital-paracomprar-en-almacenes-de-barrio/>;
9. Распечатка с сервиса <https://www.america-retail.com/chile/chile-wabi-plataforma-digital-para-losalmacenes-de-barrio/>;
10. Распечатка с сервиса <https://www.fmdos.cl/noticias/wabi-conoce-la-nueva-plataforma-digital-para-losalmacenes-de-barrio/>;
11. Распечатка с сервиса <https://www.diariosustentable.com/emprendimiento-social/wabi-plataforma-digitalpara-los-almacenes-de-barrio/>;
12. Распечатка с сервиса <https://www.youtube.com/watch?v=yueNSIyDpOM>;
13. Распечатка с сервиса <https://onradiochile.cl/2020/04/14/descubre-wabi-app-conecta-almacenes/>;
14. Распечатка с сервиса <https://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/industria/aplicacion-peimite-compraren-almacenes-de-barrio-y-sin-pagar-costode/2020-04-l1/111136.html>;

15. Распечатка с сервиса <https://www.latercera.com/pulso/noticia/no-todo-es-crisis-las-startups-que-hanaumentado-sus-negocios-gracias-a-la-pandemia/SDAYJDS5VJCKTP3WUND6X5Z76M/>;

16. Распечатка с сервиса <https://marketing4ecommerce.cl/wabi-la-nueva-plataforma-de-transformaciondigital-para-apoyar-a-los-negocios-de-barrio-en-chile/>;

17. Распечатка с сервиса <http://blgnoticiassantodomingo.net/index.php/2020/04/16/wabi-ayuda-a-cerrar-brecha-digital-de-los-pequenoscomerciantes/?fbclid=IwAR3q7oRmUzbwR0D0OSUd8Yh91ffs7A3uQtkgW4R7Bg9ics5dgkKNYxbS36g>;

18. Распечатка с сервиса <https://ar.pinterest.com/pin/456130268513525488/>;

19. Распечатка с сервиса <https://aguajero.com/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-los-pequenoscomerciantes>;

20. Распечатка с сервиса <https://quiosco.com.do/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-los-pequenoscomerciantes/10406/>;

21. Распечатка с сервиса <http://todonegociodominicano.blogspot.com/2020/04/wabi-ayuda-cerrar-la-brechadigital-de.html>;

22. Распечатка с сервиса <https://supfm.com/pais/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-los-pequenoscomerciantes/>

23. Распечатка с сервиса <https://eldinero.com.do/103885/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-lospequenos-comerciantes/>

24. Распечатка с сервиса <https://elpregonerord.com/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-los-pequenoscomerciantes/>

25. Распечатка с сервиса <https://presenterse.com/wabi-ofrece-a-pequenos-comercios-un-nuevo-canal-deventas-online/>

26. Распечатка с сервиса <https://www.newsliferd.net/2020/04/wabi-ayuda-cerrar-la-brecha-digital-de.html>

27. Распечатка с сервиса <https://www.iproup.com/economia-digital/12698-wabi-la-app-que-ayuda-a-comercios-barriales-en-cuarentena>

28. Распечатка с сервиса <http://elmundo-delosnegocios.com/vl/ayuda-wabi-cerrar-brecha-digital-pequenoscomerciantes/>

29. Распечатка с сервиса <https://segurossaludpensionesseguridad.com/2020/04/16/ayuda-wabi-cerrar-brechadigital-pequenos-comerciantes/>

30. Распечатка с сервиса <https://www.diariodigital.com.do/2020/04/16/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digitalde-los-pequenos-comerciantes.html>

31. Распечатка с сервиса <https://elpregonerord.com/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-los-pequenoscomerciantes/>

32. Распечатка с сервиса <httpsV/pontealdiard.com/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-los-pequenoscomerciantes/>

33. Распечатка с сервиса <https://elcanero.com/2020/04/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-lospequenos-comerciantes.html>

34. Распечатка с сайта <https://www.wabi2b.com/>

35. Выгрузка с сайта WIPO по товарным знакам «Wabi»;

36. Список доменных имен.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.02.2023, заявителю было указано на выявленные при подготовке к рассмотрению возражения дополнительные основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса. В частности, по мнению коллегии, элемент «2b» заявленного обозначения относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью. В связи с вышеизложенным заявителю было предложено представить свои доводы, касающиеся приведенного основания.

02.03.2023 заявителем было представлено уточнение требований возражения, в том числе с учетом дополнительного основания: отменить решение Роспатента от 18.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021703259 с неохраняемым элементом «2b» для следующих товаров и услуг: «09 класс МКТУ - программы компьютерные, загружаемые, в том числе программы по заказу и продаже товаров оптом и в розницу; файлы звуковые и видео-файлы, загружаемые для мобильных телефонов, в том числе

обеспечивающие возможность заказа и продажи товаров оптом и в розницу; файлы музыкальные загружаемые; файлы изображений загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, в том числе для заказа и продажи товаров оптом и в розницу; платформы программные, записанные или загружаемые, в том числе для заказа и продажи товаров оптом и в розницу; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; мобильные приложения, в том числе для заказа и продажи товаров оптом и в розницу; все вышеперечисленные товары не относятся к операциям с криптовалютой, а также не применяются для фармацевтических и медицинских целей. 35 класс МКТУ - помощь в управлении бизнесом; сведения о деловых операциях; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; публикация рекламных текстов; реклама; ведение автоматизированных баз данных; предоставление деловой информации; аренда площадей для размещения рекламы; продвижение продаж для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; посредничество коммерческое; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц;

обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление внешнее административное для компаний; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; регистрация данных и письменных сообщений; обновление и поддержание информации в регистрах; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; производство программ телемагазинов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; услуги по организации оптовых и розничных продаж товаров, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть; услуги компьютеризированного онлайн поиска, заказа и распространения товаров оптом и в розницу; презентация через загружаемые платформы и программы и через Интернет товаров и услуг для третьих лиц; посреднические бизнес-услуги по продаже и покупке продукции и услуг; предоставление поисковой онлайн-базы данных, содержащей товары третьих лиц; посреднические бизнес-услуги по покупке и продаже товаров; услуги в области розничной торговли, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть; компьютерные заказы онлайн; все указанные услуги не относятся к операциям с криптовалютой, а также не оказываются в области фармацевтики и медицины.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.01.2021) поступления заявки № 2021703259 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  со словесным элементом «WABI» и цифро-буквенным элементом «2b», выполненным стандартным шрифтом.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ - программы компьютерные, загружаемые, в том числе программы по заказу и продаже товаров оптом и в розницу; файлы звуковые и видео-файлы, загружаемые для мобильных телефонов, в том числе обеспечивающие возможность заказа и продажи товаров оптом и в розницу; файлы музыкальные загружаемые; файлы изображений загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, в том числе для заказа и продажи товаров оптом и в розницу; платформы программные, записанные или загружаемые, в том числе для заказа и продажи товаров оптом и в розницу; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; мобильные приложения, в том числе для заказа и продажи товаров оптом и в розницу; все вышеперечисленные товары не относятся к операциям с криптовалютой, а также не применяются для фармацевтических и медицинских целей. 35 класс МКТУ - помощь в управлении бизнесом; сведения о деловых операциях; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; распространение рекламных материалов; демонстрация товаров; публикация рекламных

текстов; реклама; ведение автоматизированных баз данных; предоставление деловой информации; аренда площадей для размещения рекламы; продвижение продаж для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; организация торговых ярмарок; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; презентация товаров на всех медиасредствах с целью оптовой и розничной продажи; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; посредничество коммерческое; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; управление внешнее административное для компаний; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; регистрация данных и письменных сообщений; обновление и поддержание информации в регистрах; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; производство программ телемагазинов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; услуги по организации оптовых и розничных продаж товаров, предоставляемые через

глобальную компьютерную сеть; услуги компьютеризированного онлайн поиска, заказа и распространения товаров оптом и в розницу; презентация через загружаемые платформы и программы и через Интернет товаров и услуг для третьих лиц; посреднические бизнес-услуги по продаже и покупке продукции и услуг; предоставление поисковой онлайн-базы данных, содержащей товары третьих лиц; посреднические бизнес-услуги по покупке и продаже товаров; услуги в области розничной торговли, предоставляемые через глобальную компьютерную сеть; компьютерные заказы онлайн; все указанные услуги не относятся к операциям с криптовалютой, а также не оказываются в области фармацевтики и медицины.

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

Вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, приведенный в заключении по результатам экспертизы, обусловлен тем, что заявленное обозначение воспринимается как имеющее отношение к компании «Walimai», что способно породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара или лице, оказывающем услуги, которое не соответствует действительности. Соответствующий вывод был обоснован тем, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесное обозначение «Wabi», которое используется компанией «Walimai» в качестве названия криптовалюты, которая торгуется на Binance. Роспатентом было установлено, что проект WaBi представляет собой специально разработанную программу лояльности, основанную на технологии блокчейн для защиты потребительских продуктов от подделок; вознаграждения за покупки осуществляются в защищенном 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 ссылками на поисковые ресурсы 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, по мнению экспертизы, информация о криптовалюте Wabi, приведенная на ряде 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.

Данный вывод основан на довольно незначительном количестве интернет-источников, часть из которых (например, сайты <https://rucoinmarketcap.com/coin/wabi>, <https://ru.investing.com/crypto/wabi/wabi-btc>) не содержит упоминания компании «Walimai».

Коллегией также было принято во внимание, что даже те немногочисленные источники, приведенные в решении Роспатента, указывают на то, что компания «Walimai» осуществляет операции в Китае, ориентирована на китайских потребителей. В приведенных источниках содержится информация о том, что компания «Walimai» является китайским стартапом, нацеленным на создание универсального программного обеспечения, помогающего распознать подлинность товара. Между тем, под стартапом (буквально стартующий) обычно понимается только что созданная компания, находящаяся на начальных этапах своего существования, коммерческий проект, основанный на какой-либо идее, и требующий финансирования для развития.

Вместе с тем, следует отметить, что для вывода о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иной компанией, должно быть установлено, что, во-первых, компания использует конкретное обозначение в Российской Федерации, во-вторых, это используемое

обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно. В случае если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, то оно должно использоваться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным среднему российскому потребителю. В случае, если обозначение среднему российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этим обозначением и компанией стремится к нулю. Аналогичная правовая позиция была изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016.

С учетом того обстоятельства, что названная компания является стартапом, действующим на территории Китая и ориентированным на китайского потребителя, а также отсутствием в материалах дела сведений об осуществлении деятельности компанией на территории Российской Федерации, вследствие чего она неизвестна среднему российскому потребителю, что было указано в судебных актах по делу № СИП-387/2021, коллегия не находит достаточных оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Каких-либо иных документов, подтверждающих возможность введения среднего российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение в силу возникновения стойких ассоциаций заявленного обозначения с вышеуказанной китайской компанией, у коллегии не имеется.

При этом коллегия приняла во внимание доводы заявителя о возможных ассоциативных связях между обозначением «Wabi» и компанией The Coca-Cola Company.

В обоснование доводов о возможности возникновения ассоциаций заявленного обозначения с указанным лицом в материалы дела были представлены документы (2-36), а также указано, что в магазинах приложений App Store, Google Play Store размещено приложение «Wabi Online Convenience Store», разработанное по заказу заявителя, представлена распечатка с интернет-сайта <https://www.wabicasa.com/> (34), который был создан для

реализации проекта «WaBi»; различные распечатки с интернет-сайтов в подтверждение мировой известности проекта «WaBi» и деятельности компании The Coca-Cola Company по проведению рекламной кампании по продвижению проекта «WaBi», презентация проекта «Wabi» (5); сведения о наличии у компании The Coca-Cola Company 253 знаков по международной регистрации (35), а также 29 доменных имен, включающих обозначение «Wabi» (36) и др.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части противоречия обозначения общественным интересам коллегия отмечает следующее.

Для оценки обозначения с точки зрения его соответствия норме подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса учитывается восприятие обозначения потребителями в каждом конкретном случае индивидуально, применительно к конкретному товару и, исходя из смыслового значения обозначения, с учетом факторов, наличие и значение которых устанавливается самостоятельно по каждому обозначению (фактор восприятия потребителями, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культура), поскольку перечень таких обозначений не является исчерпывающим и носит обобщающий характер.

Вывод Роспатента о противоречии общественным интересам заявленного обозначения , содержащего в себе название малоизвестной в России криптовалюты, является недостаточно обоснованным, поскольку в решении не указано, каким образом регистрация заявленного обозначения для индивидуализации товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, не имеющих прямого отношения к сфере торговли ценными бумагами, будет восприниматься как противоречащая общественным интересам, что подтверждается ранее сделанными выводами суда по делам № СИП-387/2021 и №СИП-386/2021,

которые касались обозначений



заявителя по заявкам

№№2019721082, 2019721067, содержащих словесный элемент «WABI» и

представляющих собой варианты заявленного обозначения, и решениями Роспатента от 25.07.2022.

Кроме того, коллегия также сочла заслуживающим внимания довод заявителя о том, что отказывая в регистрации рассматриваемого обозначения, Роспатент противоречит собственной сложившейся практике относительно регистрации обозначений, являющихся названиями криптовалют для различных товаров и услуг, в том числе финансовых услуг 36 класса МКТУ.

В качестве примера подобных регистраций приводятся следующие товарные знаки: товарный знак «ETHEREUM» по свидетельству № 669360, с датой приоритета от 18.10.2017, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ; товарный знак «BINANCE» по свидетельству № 739011, с датой приоритета от 16.04.2019, зарегистрированный в отношении товаров 9 и услуг 35, 36 классов МКТУ; товарный знак «TETHER» по свидетельству Российской Федерации № 659313, с датой приоритета от 31.07.2017, зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ; товарный знак по свидетельству № 736211, с датой приоритета от 03.04.2019, зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ; товарный знак по свидетельству № 557391, с датой приоритета от 20.12.2013, зарегистрированный в отношении товаров 3 класса МКТУ и др. При этом указанные товарные знаки содержат наименования криптовалют, значительно более известных, чем криптовалюта «wabi».

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

В отношении вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со знаком [1], правовая охрана которого действует в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными товарам 09 и услугам 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: 42 - тестирование/проверка или исследование фармацевтических препаратов, средств/косметических препаратов, средств или пищевых продуктов; консультации в отношении фармацевтических исследований и разработок; предоставление информации о медицинских и научных исследованиях в области фармацевтических препаратов, средств и клинических испытаний/исследований; предоставление информации в отношении тестирования/проверки/исследований медикаментов/лекарственных средств; консультации в отношении тестирования/проверки/исследований медикаментов/лекарственных средств; научные исследования в области медицины/здоровья и фармакологии; исследования в области медикаментов/лекарственных средств; тестирование медикаментов/лекарственных средств; оценка фармацевтических продуктов; клинические испытания/исследования; оценка прогресса клинических испытаний/исследований; услуги по оценке эффективности фармацевтических препаратов; хостинг/размещение веб-сайтов с медицинской информацией; составление компьютерных программ в области медицины; помощь в управлении в области данных/информации по медицинским изображениям; компьютерные услуги в области удаленного управления медицинскими диагностическими системами; предоставление услуг в области технической поддержки в отношении компьютерного программного обеспечения в области медицинской диагностики; исследования и разработка медицинской аппаратуры и инструментов/приборов для третьих лиц; исследования и разработка медицинского оборудования; разработка медицинских устройств.

Сравнительный анализ заявленного обозначения  и противопоставленного знака WABY показал, что они являются сходными фонетически, так как содержат тождественные фонетически словесные элементы «wabi»/«WABY».

Оценить их семантическое сходство не представляется возможным в связи с отсутствием у обозначений смысловых значений.

Что касается визуального сходства, то оно отсутствует, так как в заявленном обозначении имеется оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного человечка, а также использована яркая цветовая гамма – обозначение выполнено белым цветом на ярко-зеленом фоне.

Товары 09 и услуги 35 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, с учетом приведенного в возражении уточненного перечня, в том числе сферой деятельности, не связанной с медициной и фармацевтикой и не предназначенной для медицинских и фармацевтических целей, не являются однородными услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [1], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров и услуг, имеют разное назначение (в одном случае – это исследования в области медицины и фармацевтики, в другом – продажа товаров, не связанных с медициной и фармацевтикой), а также разный круг потребителей и разные условия их реализации. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю, что исключает смешение товаров/услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Кроме того, при рассмотрении возражения коллегией было принято во внимание наличие у заявителя исключительного права на товарный знак



по свидетельству №894406, зарегистрированный в отношении однородных заявленным товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Обозначение «2b», входящее в состав заявленного комбинированного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью, с чем заявитель выразил согласие в дополнении к возражению от 02.03.2023. Поскольку этот элемент является не единственным элементом заявленного

обозначения и, более того, не занимает доминирующего положения в обозначении, указанное обстоятельство позволяет его включить в состав регистрируемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для уточненного перечня товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ с указанием элемента «2b» в качестве неохраняемого.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2022, отменить решение Роспатента от 18.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021703259.**