

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 было 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 «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 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 просил отменить решение Роспатента об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721067.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 22.01.2021 со следующей

резольютивной частью: отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам (далее – Суд) от 31 января 2022 года по делу № СИП-386/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 22 января 2021 года, которым отказано в удовлетворении возражения ИП Маркановой Т.В. от 12 ноября 2020 года на решение Роспатента от 25 августа 2020 года об отказе в государственной регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Wabi Pay» по заявке № 2019721067.

При этом Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть вышеуказанное возражение. Признание Судом решения Роспатента от 22.01.2021 недействительным влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (статья 13 Кодекса), ввиду чего возражение от 12.11.2020 считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит рассмотрению коллегией с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

Во исполнение решения Суда возражение рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 23.05.2022.

В дополнение к возражению были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сервиса http://bitstat.top/blog.php?id_n=2719;
2. Распечатка с сервиса <https://rucoinmarketcap.com/coin/wabi/>;
3. Распечатка с сервиса <https://inp.one/cryptoworld/kriptovalyuta-wabi-wabi-obzor>;
4. Распечатка с сервиса <https://ttrcoin.com/coins/wabi/>;
5. Распечатка с сервиса <https://coingecko.com.ru/криптовалюты/tae1/>;

6. Распечатка с сервиса <https://investfuture.ru/articles/id/pokupat-ili-prodavat-token-wabi-podorojal-па-5>;

7. Распечатка с сервиса <https://mycrypter.com/tutorials/wabi/>;

8. Распечатка с сервиса <https://ru.investing.com/crypto/wabi/wabi-btc>;

9. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 20.05.2020 по результатам рассмотрения возражения от 14.01.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 725083;

10. Решение Роспатента от 15.03.2021 по заявке № 2018727337;

11. Распечатка с сервиса <https://walimai.com/en/>;

12. Распечатка с сервиса <https://www.wabicasa.com/>;

13. Передаточный акт в отношении заявки № 2019721082;

14. Письмо-согласие;

15. Презентация проекта «Wabi»;

16. Распечатка с сервиса <https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/tu-bolsillo/2020/04/08/wabila-nueva-plataforma-digital-para-comprar-en-almacenes-de-barrio.shtml>;

17. Распечатка с сервиса <https://www.rockandpop.cl/2020/04/wabi-la-app-que-conecta-a-usuarioscon-almacenes-de-barrio/>;

18. Распечатка с сервиса <https://atacamanoticias.cl/2020/04/09/wabi-la-nueva-plataforma-digitalpara-comprar-en-almacenes-de-barrio/>;

19. Распечатка с сервиса <https://www.america-retail.com/chile/chile-wabi-plataforma-digital-paralos-almacenes-de-barrio/>;

20. Распечатка с сервиса <https://www.fmdos.cl/noticias/wabi-conoce-la-nueva-plataforma-digital-para-los-almacenes-de-barrio/>;

21. Распечатка с сервиса <https://www.diariosustentable.com/emprendimiento-social/wabi-plataforma-digital-para-los-almacenes-de-barrio/>;

22. Распечатка с сервиса <https://www.youtube.com/watch?v=yueNSIyDpOM>;

23. Распечатка с сервиса <https://onradiochile.cl/2020/04/14/descubre-wabi-app-conecta-almacenes/>;

24. Распечатка с сервиса <https://www.cooperativa.cl/noticias/tecnologia/industria/aplicacion-permite-comprar-en-almacenes-de-barrio-y-sin-pagar-costo-de/2020-04-11/111136.html>;

25. Распечатка с сервиса <https://www.latercera.com/pulso/noticia/no-todo-es-crisis-las-startups-quehan-aumentado-sus-negocios-gracias-a-la-pandemia/SDAYroS5VJCKTP3WUND6X5Z76M/>;

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

27. Распечатка с сервиса <http://blgnoticiassantodomingo.net/mdex.php/2020/04/16/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-los-pequenos-comerciantes/?nfbclid=IwAR3q7oRmUzbwR0D0OSUd8Yh91ffs7A3uQtkgW4R7Bg9ics5dgkKNYxbS36g>;

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

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

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

32. Распечатка с сервиса <http://todonegociodominicano.blogspot.com/2020/04/wabi-ayuda-cerrar-labrecha-digital-de.html>;

33. Распечатка с сервиса <https://super7fm.com/pais/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-lospequenos-comerciantes/>;

34. Распечатка с сервиса <https://eldinero.com.do/103885/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-delos-pequenos-comerciantes/>;

35. Распечатка с сервиса <https://elpregonerord.com/wabi-ayuda-a-cerrar-la-breeha-digital-de-lospequenos-comerciantes/>;

36. Распечатка с сервиса <https://presenterse.com/wabi-ofrece-a-pequenos-comercios-un-nuevocanal-de-ventas-online/>;

37. Распечатка с сервиса <https://www.newsliferd.net/2020/04/wabi-ayuda-cerrar-la-brecha-digitalde.html>;

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

39. Распечатка с сервиса <http://elmundo-delosnegocios.com/vl/ayuda-wabi-cerrar-brecha-digitalpequenos-comerciantes/>;

40. Распечатка с сервиса <https://segurossaludpensionesseguridad.com/2020/04/16/ayuda-wabicerrar-brecha-digital-pequenos-comerciantes/>;

41. Распечатка с сервиса <https://www.diariodigital.com.do/2020/04/16/wabi-ayuda-a-cerrar-labrecha-digital-de-los-pequenos-comerciantes.html>;

42. Распечатка с сервиса <https://elpregonerord.com/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-lospequenos-comerciantes/>;

43. Распечатка с сервиса <https://pontealdiard.com/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-lospequenos-comerciantes/>;

44. Распечатка с сервиса <https://elcanero.com/2020/04/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-los-pequenos-comerci-antes.html>;

45. Распечатка с сервиса <https://construnegociosinmobiliarios.biz/2020/04/16/ayuda-wabi-cerrarbrecha-digital-pequenos-comerciantes/>;

46. Распечатка с сервиса <https://eljacaguero.com.do/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-lospequenos-comerciantes/>;

47. Распечатка с сервиса <https://chismolandia.com/wabi-ayuda-a-cerrar-la-brecha-digital-de-lospequenos-comerciantes/>;

48. Распечатка WABI WORLDWIDE REGISTRATIONS;

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

50. Таблица Excel со списком доменных имен, включающих обозначение «Wabi»;

51. Распечатка с сервиса <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B8>;

52. Постановление суда по интеллектуальным правам от 26 января 2021 года по делу № СИП-400/2020;

53. Постановление суда по интеллектуальным правам от 29 декабря 2020 года по делу № СИП-163/2020;

54. Постановление суда по интеллектуальным правам от 28 декабря 2020 года по делу № СИП-162/2020;

55. Постановление суда по интеллектуальным правам от 7 июля 2020 года по делу № СИП-843/2019;

56. Распечатка с сервиса <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1449762>;

57. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2020 г. по делу № СИП-645/2019;

58. Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2021 г. по делу № СИП-422/2020;

59. Выписка из ЕГРИП.

На заседании коллегии представителем ИП Маркановой Т.В. было заявлено ходатайство о внесении изменений в наименование заявителя в связи с передачей прав на заявку другому лицу и представлены соответствующие документы. Указанное ходатайство было удовлетворено. На дату заседания коллегии от 23.05.2022 заявителем по заявке №2019721067 является Дзе Кока-Кола Компани, корпорация штата Делавэр (далее – заявитель).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

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 не охраняемые 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 с учетом выводов суда коллегия установила следующее.

В отношении входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «Wabi» коллегия отмечает 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, в связи с 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://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.

Как следует из судебного акта, 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», причем даже те немногочисленные источники, приведенные в решении Роспатента от 25.08.2020, 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 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.

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 указано в судебных актах по делу № СИП-386/2021, коллегия соглашается с выводом суда о том, что оснований для признания

заявленного обозначения не соответствующим положениям подпункта 1 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, 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, которой были уступлены права на заявку.

В обоснование доводов о возможности возникновения ассоциаций заявленного обозначения с указанным лицом в материалы дела были представлены документы (1-61), в том числе передаточный акт в отношении заявок на регистрацию товарных знаков от 30.04.2021, подписанный ИП Маркановой Т.В. и представителем The Coca-Cola Company (13); распечатка с интернет-сайта <https://www.wabicasa.com/> (12), 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» (15); сведения о наличии у компании The Coca-Cola Company 253 знаков по международной регистрации (49), а также 29 доменных имен, включающих обозначение «Wabi» (50) 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.

Как следует из вышеуказанного судебного акта по делу № СИП-386/2021, 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 услуг 36 класса МКТУ, не имеющих явного отношения к сфере торговли ценными бумагами, будет восприниматься как противоречащая общественным интересам.

Кроме того, коллегия также сочла заслуживающим внимания довод заявителя о том, что Роспатентом уже были зарегистрированы некоторые обозначения, являющиеся названиями криптовалют для различных товаров и услуг, в том числе финансовых услуг 36 класса МКТУ.

В качестве примера подобных регистраций приведены 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 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; товарный знак



tether

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 03 класса МКТУ и др. При этом следует отметить, что указанные товарные знаки содержат наименования криптовалют, значительно более известных, нежели криптовалюта «wabi».

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

Что касается вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которое основано на выводе об описательном характере входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «Рау» по отношению к указанным в заявке услугам 36 класса МКТУ, то в этой части решение Роспатента от 22.01.2021 не оспаривалось. Вместе с тем указанный словесный элемент, как справедливо отмечено, в судебном акте, является не единственным элементом заявленного обозначения и, более того, не занимает доминирующего положения в обозначении, что позволяет его включить в состав регистрируемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2020, отменить решение Роспатента от 25.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019721067.