

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.12.2023, о признании словесного обозначения «WILDBERRIES» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31 декабря 2022 года на имя ООО «Вайлдберриз» (далее - заявитель), в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров в сети Интернет; продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги розничной продажи через сеть Интернет; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг».

Согласно описанию, приведенному в заявке, обозначение представляет собой слово «WILDBERRIES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете (транслитерация «ВАЙЛДБЕРРИЗ»), обозначение является фантазийным и семантически нейтральным в отношении заявленного перечня услуг.

Для подтверждения общеизвестности словесного обозначения «WILDBERRIES»

заявителем были представлены следующие материалы:

- История создания бренда Wildberries - 1 экз. на 2-х листах [1];
- Информация о количестве пунктов выдачи заказов (ПВЗ) - 1 экз. на 1-м листе [2];
- Аналитическая справка компании «Вайлдберриз» по наружной рекламе на основании данных внутренних аналитических сервисов с 2022 по 2023 года - 1 экз. на 4-х листах [3];
- Аналитическая справка компании «Вайлдберриз» по количеству показов рекламы Вайлдберриз в системе Google Ads и Яндекс на основании данных внутренних аналитических сервисов с 2007 по 2023 года - 1 экз. на 3-х листах [4];
- Аналитическая справка компании «Вайлдберриз» по расходам на все рекламные кампании по телевидению на основании данных внутренних аналитических сервисов с 2018 по 2022 года - 1 экз. на 2-х листах [5];
- Аналитическая справка компании «Вайлдберриз» по количеству пользователей Интернет-сайта <https://www.wildberries.ru/>, приложений IOS и Android на основании данных внутренних аналитических сервисов 2021-2023гг. - 1 экз. на 3-х листах [6];
- Информация по итогам размещения рекламной кампании ООО «Вайлдберриз» на федеральных телеканалах за период с марта 2018 года по сентябрь 2023 года на - 1 экз. 4-х листах [7];
- Аналитическая справка по количеству запросов по слову «Wildberries» в браузере «Яндекс» - 1 экз. на 2-х листах [8];
- Данные Brand analytics по количеству упоминаний в соцмедиа за июль 2021 - июнь 2022 гг. - 1 экз. на 1-м листе [9];
- Данные Brand analytics по количеству упоминаний в соцмедиа с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года - 1 экз. на 1-м листе [10];
- Информация по количеству премий и наград с упоминанием каждого мероприятия, в котором участвовала компания «Вайлдберриз» за период 2016 - 2023 гг. - 1 экз. на 4-х листах [11];
- Информационная сводка о компании «Вайлдберриз» в рейтинге журнала «Forbes» по сумме выручки среди 200 крупнейших российских частных компаний за

период 2018 - 2021 гг. - 1 экз. на 4-х листах [12];

- Информационная статья с упоминанием компании «Вайлдберриз» в рейтинге журнала «Forbes» по 10 главных продавцам Рунета за 20 февраля 2020 года - 1 экз. на 2-х листах [13];

- Аналитическая справка компании «Вайлдберриз» по динамике оборота, продаж и уникальных продавцов на основании данных внутренних аналитических сервисов за период 2020-2023 гг. - 1 экз. на 1-м листе [14];

- Информационная статья о компании «Вайлдберриз» в журнале «Ведомости» об оборотах компании за 2020 год - 1 экз. на 4-х листах [15];

- Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской финансовой отчетности (Ресурса БФО) о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Вайлдберриз» по состоянию на 31 декабря 2021 года - 1 экз. на 13-ти листах [16];

- Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской финансовой отчетности (Ресурса БФО) о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Вайлдберриз» по состоянию на 31 декабря 2022 года - 1 экз. на 11-ти листах [17];

- Скриншот с Интернет-ресурсов о компании «Вайлдберриз» в качестве спонсора ряда футбольных команд - 1 экз. на 7-ми листах [18];

- Фотографии спортсменов в форме с логотипом «Wildberries» - 1 экз. на 15-ти листах [19];

- Фотографии логотипа «Wildberries» в оборудованной ложе для VIP-гостей в ВЭБ АРЕНЕ (Стадион ЦСКА) - 1 экз. на 2-х листах [20];

- Копия договора №2023/20-06/ФКАТ-ВБ от 20.06.2023г. о сотрудничестве ООО «Вайлдберриз» и АНО «Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» - 1 экз. на 9-ти листах [21];

- Копия договора поставки №1305-22/1 от 13.05.2022г. между ООО «Вайлдберриз» и АО «Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов» - 1 экз. на 6-ти листах [22];

- Копия договора №2020\G01-09.04\0689 от 24.12.2020г. о сотрудничестве ООО

«Вайлдберриз» и АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» - 1 экз. на 17-ти листах [23];

- Копия договора №3008ВВ от 12.10.2022г. о сотрудничестве ООО «Вайлдберриз» и АО «Футбольный клуб «Зенит» - 1 экз. на 19-ти листах [24];

- Скриншоты из новостных сводок о благотворительной деятельности «Вайлдберриз» - 1 экз. на 2-х листах [25];

- Информационная сводка компании «Вайлдберриз» о росте числа поставщиков за период 2011-2023 гг. и росте оборота компании за период 2017-2022 гг. - 1 экз. на 1-м листе [26];

- Скриншот личного кабинета поставщика на сайте Wildberries - 1 экз. на 1-м листе [27];

- Копия договора оферты о реализации товаров на сайте Wildberries, действовавшая на 31.12.2022 - 1 экз. на 30-ти листах [28];

- Портфель товарных знаков Компании Wildberries, включающих словесный элемент «Wildberries» - 1 экз. на 3-х листах [29];

- Приказ №321 от 30.11.2018г. «Об утверждении фирменных цветов и разработке WB Brandbook и WB Brandbook PVZ» - 1 экз. на 1-м листе [30];

- Руководство по использованию фирменного стиля (брендбук) компании Wildberries - 1 экз. на 26-ти листах [31];

- Руководство по использованию фирменного стиля в пунктах самовывоза (брендбук) - 1 экз. на 24-листах [32];

- Официальное письмо о численности работников в компании «Вайлдберриз» за период с 17.01.2006 по 31.12.2022 гг. - 1 экз. на 1-м листе [33];

- Справка от ООО «Нео-Пак» по брендированию фирменных пакетов с нанесением надписи «WILDBERRIES» - 1 экз. на 1-м листе [34];

- Справка от АО «Артпласт» по брендированию фирменных пакетов с нанесением надписи «WILDBERRIES» - 1 экз. на 1-м листе [35];

- Справка от ООО «БОСС ТРАК СЕРВИС» по брендированию полуприцепов с нанесением надписи «WILDBERRIES» - 1 экз. на 1-м листе [36];

- Справка от ООО «Гаммафлекс» по брендированию фирменных пакетов с

нанесением надписи «WILDBERRIES» - 1 экз. на 1-м листе [37];

- Фотографии брендированных полуприцепов - 1 экз. на 1-м листе [38];

- Аналитическая справка компании «Вайлдберриз» по доходам компании за продвижение товаров поставщиков на телевидении на основании данных внутренних аналитических сервисов 2018-2023 гг. - 1 экз. на 2-х листах [39];

- Информация об участии компании «Вайлдберриз» во Всероссийских и Международных форумах - 1 экз. на 1-м листе [40];

- Данные о количестве уникальных пользователей в странах присутствия компании «Вайлдберриз» по состоянию на 31.12.2022 г. [41];

- Приказ Генерального директора №323 от 28.12.2018г. «Об утверждении Руководства по использованию фирменного стиля» - 1 экз. на 1-м листе [42];

- Приказ Генерального директора №324 от 28.12.2018г. «Об утверждении Руководства по использованию фирменного стиля в пунктах самовывоза» - 1 экз. на 1-м листе [43];

- Приказ Генерального директора №326 от 10.01.2019г. «Об оформлении сайта и приложения для мобильных устройств» - 1 экз. на 1-м листе [44];

- Скриншот сайта <https://www.wildberries.ru/> - 1 экз. на 2-х листах [45];

- Справка о принадлежности доменного имени WILDBERRIES.RU Бакальчук Татьяне Владимировне (Генеральный директор ООО Вайлдберриз) - 1 экз. на 1-м листе [46];

- Скриншот из свободной энциклопедии «Википедия» о компании Wildberries - 1 экз. на 4-х листах [47];

- Фотография брендированного ПВЗ - 1 экз. на 1-м листе [48];

- Справка от ООО «СФТ Пакетжинг филиал Таганрог» по брендированию фирменных транспортировочных коробов из картона с нанесением надписи «WILDBERRIES» - 1 экз. на 1-м листе [49];

- Справка от ООО «Уралбумага» по брендированию фирменных транспортировочных коробов из картона с нанесением надписи «WILDBERRIES» - 1 экз. на 1-м листе [50];

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО

«Вайлдберриз» ОГРН 1067746062449 и о постановке на учет в налоговом органе - 1 экз. на 2-х листах [51];

- Флеш-накопитель, включает в себя папки «Пункты выдачи заказов (ПВЗ)», «Наружная реклама», «ТВ ролики», «Размещение логотипа «WILDBERRIES» на форме» и файл «Запуск и главная страница приложения» [52].

Вместе с тем, Заявителем 20.12.2023 представлен:

- Социологический опрос проведенный ВЦИОМ [53].

На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2024, заседание коллегии было перенесено по ходатайству заявителя.

Также, Заявителем от 13.06.2024 представлены:

- Сведения о фирменных ПВЗ (выборочно) - 1 экз. на 313-ти листах [54];

- Сведения о франшизных ПВЗ (выборочно) - 1 экз. на 112-ти листах [55];

- Сведения о партнерских ПВЗ (выборочно) - 1 экз. на 53-х листах [56];

- Сводные таблицы по общему количеству фирменных, франшизных и партнерских ПВЗ с 2014 по 31.12.2022 гг. - 1 экз. на 2-х листах [57];

- Сведения о продавцах из каждого федерального округа (8) России, зарегистрированных на платформе Wildberries - 1 экз. на 149-ти листах [58];

- Отчет компании ООО «НРА» о выходах рекламы Wildberries в эфир на различных телеканалах - 1 экз. на 2-х листах [59];

- Подтверждения прохождения рекламного материала Wildberries (эфирные справки) - 1 экз. на 28-ми листах [60];

- Данные, предоставленные компанией ООО «Русс Аутдор» о размещении наружной рекламы компании Вайлдберриз в различных городах Российской Федерации 1 экз. на 75-ти листах [61];

- Информация о показах рекламы в сети Google с обозначением «WILDBERRIES» - 1 экз. на 5-х листах [62];

- Данные об изготовлении компанией ООО «ЛАТЕК» по заказу Вайлдберриз вывесок с нанесением надписи «WILDBERRIES» - 1 экз. на 9-ти листах [63];

- Фотографии вывесок WILDBERRIES (выборочно) - 1 экз. на 7-ми листах [64];

- Флеш-накопитель - 1 шт. [65].

На заседании коллегии, состоявшемся 03.09.2024, Заявителем было представлено ходатайство об отзыве заявления, поступившего 18.12.2023, о признании словесного обозначения «WILDBERRIES» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком [66].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (18.12.2023) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных

пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с абз.5 пункта 77 Регламента решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается Роспатентом в случае представления заявителем ходатайства об отзыве заявления.

03.09.2024 в Роспатент поступило ходатайство Заявителя, в котором он просит отозвать заявление, поступившее 18.12.2023, о признании словесного обозначения «WILDBERRIES» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

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

прекратить делопроизводство по заявлению, поступившему 18.12.2023, о признании словесного обозначения «WILDBERRIES» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2022 года в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров в сети Интернет; продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги розничной продажи через сеть Интернет; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг» на имя ООО «Вайлдберриз».