

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2023, поданное ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», г. Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №949497, при этом установлено следующее.

Внутый

Взбнутый

Регистрация товарного знака «**Взбнутый**» по свидетельству №949497 с приоритетом от 03.08.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.06.2023 по заявке №2022752741. Правообладателем товарного знака по свидетельству №949497 является Кащева О.С., г. Краснодар (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №949497 произведена с нарушением требований, установленных положениями подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11 по делу №А40-4717/2011; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 по делу №СИП-932/2019);

- понятие «заинтересованность» применительно к оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию противоречия общественным интересам должно толковаться максимально широко, а также объем признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным не может быть поставлен судами в зависимость от подтверждения лицом, подавшим возражение, фактической заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг, поскольку рассматриваемое основание оспаривания призвано защищать интересы общества, а не частный интерес конкретного лица, и запрещать необоснованную монополию на товарные знаки (Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2020 по делу №СИП-819/2018; решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2021 по делу №СИП-1124/2020; решение Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2022 по делу №СИП-1029/2021; решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2022 по делу №СИП-1024/2021);

- следовательно, для признания товарного знака, нарушающего общественные интересы, принципы гуманности и морали, нет требования фактической «заинтересованности». Таким образом, ООО «Вайлдберриз» может быть признано «заинтересованным лицом» применительно к оспариванию товарного знака «WBнутый Вэбнутый», так как правообладатель нарушает общественные интересы, принципы гуманности и морали;

- ООО «Вайлдберриз» также имеет фактический интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «WBнутый Вэбнутый» исходя из того, что продажа правообладателем товаров с

использованием оспариваемого товарного знака на площадке ООО «Вайлдберриз», а также оказание услуг по обучению способам заработка на этой площадке под этим же наименованием может повлечь введение в заблуждение потребителей относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, что напрямую затрагивает интересы лица, подавшего возражения, в сфере предпринимательской деятельности;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов: «WBнутый» и его транслитерации на русский язык «Вэбэнутый». Фонетическая транскрипция слова «Вэбэнутый»: [вэбэн`утый'], таким образом обозначение имеет 9 букв и 9 звуков. Сходное нецензурное слово имеет фонетическое различие только в первом и четвертом звуке;

- словесный элемент «Вэбэнутый» оспариваемой регистрации образован от нецензурного слова и созвучен с ненормативной бранной лексикой русского языка, что может восприниматься потребителем как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике, не соответствующая нормам современного русского литературного языка, что подтверждается распечаткой из Словаря криминального и полукриминального мира (приложение №2), который принимается Роспатентом в качестве доказательства использования ненормативной лексики;

- как следует из разъяснений по отнесению слов и выражений к нецензурной брани, опубликованных на официальном сайте Роскомнадзора, к нецензурным словам и выражениям относятся четыре слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения (приложение №4);

- судебная практика также подтверждает, что матерными считаются высказывания, в состав которых входят слова, образованные от матерных корней (список таких корней определяется по опросам носителей языка и традиционно содержит от четырёх до семи общеизвестных корней) (решение Арбитражного суда Красноярского края от 07.04.2023 по делу №А33-31075/2022);

- подобные слова не могут иметь свободное обращение и использоваться в качестве средства индивидуализации товаров. Употребление нецензурной лексики в Российской Федерации носит табуированный характер и порицается при использовании в общественных местах;

- ООО «Вайлдберриз» просит учесть, что Палатой по патентным спорам Роспатента ранее принимались решения об отказе в государственной регистрации следующих обозначений «ЕбиДоёби», «ФАК МОЙ МОЗГ», «PIZZADATO», «PIZDUK», «WTF», «Шпили Вили», «BUHALO», «ШИРЕ ХАРИ» в качестве товарных знаков в связи с нарушением публичных интересов, принципов гуманности и морали;

- для осуществления правильной оценки обозначения, противоречащего общественным интересам, необходимо учитывать факторы его непосредственного восприятия средним российским потребителем. Большинство российских потребителей не обладают специальными познаниями в области филологии, лингвистики и поэтому могут воспринимать оспариваемое обозначение «WBнутый Вэбнутый» как завуалированную форму нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике;

- согласно сведениям Словаря криминального и полукриминального мира, используемое в разговорной речи слово имеет негативный характер: «придурковатый, чокнутый». Таким образом, данное обозначение формирует негативно окрашенный образ, который связан с неграмотным человеком, не понимающим базовых вещей;

- в этой связи, семантическое значение товарного знака также способно формировать негативный образ и восприниматься как оскорбление, что противоречит нравственной сущности человека, характеру взаимоотношений между людьми и, как следствие, принципам морали. Использование такого обозначения для индивидуализации испрашиваемых товаров и услуг способно вызывать у потребителей негативные ассоциации (например, связанные с тем, что услуги по обучению под данным товарным знаком предназначены для безграмотных и психически нездоровых людей);

- таким образом, поскольку заявленное обозначение «WBнутый Вэбнутый» образовано от нецензурного слова и может быть воспринято потребителем как оскорбление, его регистрация в качестве товарного знака не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги;

- во-первых, товарный знак включает в себя охраняемый элемент «WB» и может восприниматься потребителями как продолжение серии товарных знаков ООО «Вайлдберриз» и вызывать у потребителей ассоциации с ООО «Вайлдберриз»;

- обозначение «WB» является сокращением от обозначения «WILDBERRIES» и активно используется ООО «Вайлдберриз» более 10 лет;

- ООО «Вайлдберриз» является правообладателем товарного знака  по свидетельству №519045, содержащего охраняемый словесный элемент «WB» с более ранней датой приоритета (26.04.2013);

- также ООО «Вайлдберриз» принадлежит право на доменное имя wb.ru, которое было зарегистрировано 15 марта 2000 года (администратор домена: Wildberries, ИНН: 7721546864) и активно используется лицом, подавшим возражение, на протяжении нескольких лет в качестве одного из основных способов доступа к сайту агрегатора информации о товарах «WILDBERRIES» (приложение №5);

- заявителю принадлежит мобильное приложение WILDBERRIES, на ярлыке



которого указано обозначение «». В магазине мобильных приложений данное приложение имеет около 50 000 000 скачиваний (приложение №6);



- кроме того, обозначение «» размещается на боковых кронштейнах многих пунктов выдачи заказов в качестве индивидуализирующей вывески совместно с обозначением «WILDBERRIES», что создает устойчивую ассоциацию элементов «WILDBERRIES» и «WB» с ООО «Вайлдберриз» у потребителей (приложение №7);

- ООО «Вайлдберриз» является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «WILDBERRIES» и «WB», зарегистрированных, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 16, 21, 25, 35, 41 классов

МКТУ, а именно: товарные знаки «», «**ВАЙЛДБЕРРИЗ**», «**WILDBERRIES**», «**WILDBERRIES**» по свидетельствам №№519045, 831781, 825988, 742505;

- во-вторых, ООО «Вайлдберриз» является известной торговой площадкой, осуществляющей управление агрегатором информации о товарах (приложение №7);

- ООО «Вайлдберриз» течение длительного периода завоевывало положительную деловую репутацию, что подтверждается информацией из сети «Интернет» (приложения №№8-15);

- в-третьих, ООО «Вайлдберриз» в рамках своей экосистемы развивает ряд сервисов, основным индивидуализирующим элементом которых является обозначение «WB». Следовательно, обозначение «WBнутый» может вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, так как элемент «WB» является сильной частью слова и может породить ассоциации потребителей с ООО «Вайлдберриз», воспринимающих спорное обозначение как один из сервисов, разделов сайта, акций, рекламных программ лица, подавшего возражение;

- в-четвертых, правообладатель индивидуализирует товары и услуги на площадке «WILDBERRIES», используя оспариваемый товарный знак, в том

числе, в следующем исполнении: «  »;

- правообладатель оспариваемой регистрации реализует свои товары на площадке «WILDBERRIES» под обозначением «WBнутый Вэбэнутый», и подписывает свои товары фразой «Мерч любимого маркетплейса» (приложение №15), что может восприниматься потребителями как продукция ООО «Вайлдберриз», так как: 1) слово «Мерч» означает «продукцию, сувенир» (приложение №16); 2) по семантическому значению обозначает «официальную продукцию с символикой музыкальных коллективов, отдельных исполнителей, спортивных команд, кинофильмов и прочего» (приложение №17); обозначение выполнено с использованием сходных с товарными знаками ООО «Вайлдберриз» охраняемых цветов - фиолетовый, сиреневый, черный;

- кроме того, правообладатель действует на том же рынке товаров и услуг, что и ООО «Вайлдберриз»;

- таким образом, потребители могут воспринимать оспариваемый товарный знак как обозначение, индивидуализирующее товары и услуги, реализуемые самим ООО «Вайлдберриз», то есть, оспариваемая регистрация нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №949497 недействительной полностью на основании подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №949497;
2. Выписка из Словаря криминального и полукриминального мира;
3. Информация интернет-сервиса для поиска информации по базе словарей, энциклопедий (dic.academic.ru);

4. Рекомендации по применению Федерального закона от 05.04.2013 №34-ФЗ с сайта Роскомнадзора;
5. Сведения по домену wb.ru;
6. Сведения по приложению Wildberries сайта Google Play;



7. Пример размещения вывески «» на боковых кронштейнах;
8. Правила пользования торговой площадкой Wildberries;
9. Статья о рейтинге Wildberries с Data Insight;
10. Статья о рейтинге Wildberries с Тинькофф;
11. Сведения о выручке Wildberries за 2022 год с Контур.Фокус;
12. Статья ТАСС об увеличении числа пунктов выдачи заказов Wildberries;
13. Скриншот из официального канала Телеграм Wildberries;
14. Статья с Сравни.ру о количестве посетителей площадки Wildberries;
15. Статья с SEOnews о росте числа продавцов на Wildberries;
16. Сведения о товарах «Вэбэнутый»;
17. Словарь синонимов интернет-сервиса для поиска информации по базе словарей, энциклопедий (dic.academic.ru);
18. Статья из Викисловаря.

Правообладателем 03.04.2024 был представлен отзыв по мотивам поступившего 23.11.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- если на регистрацию заявлено «скандальное» обозначение, которое обладает различительной способностью и не является ложным или способным ввести в заблуждение, то обозначению может быть предоставлена правовая охрана только в том случае, если заявитель представит убедительное подтверждение того, что значительная часть общества не воспринимает заявляемое обозначение как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- для осуществления правильной оценки «скандальных» обозначений необходимо учитывать фактор восприятия их потребителями;

- при решении вопроса о возможности отнесения заявленного обозначения к названию (или изображению), противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, целесообразно исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, статистические данные, социальные опросы отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях, известных ученых в данной области;

- оспариваемое обозначение воспринимается потребителями как фантазийное обозначение в целом;

- оспариваемый товарный знак не относится к бранным словам и неприличным выражениям, что дает основания для вывода о том, что заявленное обозначение не противоречит нормам морали и общественным интересам, что свидетельствует о его соответствии требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель не оспаривает факт известности торговой площадки ООО «Валдберриз», однако популярность и известность в широких кругах общественности бренда электронной площадки, а также наличие дополнительных агрегаторов в виде приложений никоим образом не относится и не имеет ничего общего с оспариваемым товарным знаком, ввиду чего правообладатель полагает, что лицом, подавшим возражение, не было доказано того, что оспариваемый товарный знак нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «WBнутый» оспариваемого товарного знака выполнен слитно, ввиду чего воспринимается и читается как единый лексический элемент;

- словесное обозначение «WBнутый» включает в себя определенную концепцию, разработанный брендбук, которая не имеет ничего общего с понятием нецензурности (приложение №19).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №949497.

К отзыву правообладателем были приложены следующие материалы:

19. Разработанный брендбук правообладателя оспариваемой регистрации.

Лицом, подавшим возражение, 01.04.2024 были направлены письменные комментарии в ответ на отзыв правообладателя, в которых оно отмечало следующее:

- правообладатель в отзыве и прилагаемых материалах не предоставил доказательств того, что значительная часть общества не будет воспринимать оспариваемый товарный знак как противоречащий общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- приводимые правообладателем в прилагаемых материалах (приложение №19) лексические единицы не совпадают с представленной транслитерацией обозначения на русский язык - «Вэбэнутый». Большинство российских потребителей не обладают специальными познаниями в области филологии, лингвистики и поэтому могут воспринимать спорное обозначение «WBнутый Вэбэнутый» как завуалированную форму нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике;

- правообладателем не отрицается, что фонетическая транскрипция слова «Вэбэнутый»: [вэбэн`утый'], обладает сильной степенью сходства с нецензурным словом, которое имеет фонетическое различие только в первом и четвертом звуке;

- ООО «Вайлдберриз» обращает внимание на то, что транслитерация «Вэбэнутый» является сильным элементом обозначения, так как элемент выполнен буквами русского алфавита, понятными российскому потребителю, при этом в силу своего графического и фонетического сходства с нецензурным словом порождает у потребителей ассоциации именно с используемым в разговорной речи словом, которое имеет негативный характер: «придурковатый, чокнутый»;

- лицо, подавшее возражение, не оспаривает предоставления правовой охраны оспариваемой регистрации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, однако, полагает, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары/оказывающего услуги (подробно об этом было указано по тексту возражения, поступившего 23.11.2023).

На заседании коллегии 05.04.2024 правообладателем были представлены дополнительные материалы к отзыву от 03.04.2024, а именно:

20. Информация о бренде «WBНУТЫЙ».

Лицом, подавшим возражение, 18.07.2024 были направлены дополнения к возражению от 23.11.2023, в которых оно указывало следующее:

- оспариваемое обозначение несет в себе оскорбительный характер и вызывает неприятные ассоциации у российских потребителей, что подтверждает заинтересованность ООО «Вайлдберриз» для его признания противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- негативное восприятие потребителями обозначений подтверждается, прежде всего, словарно-справочными источниками (решение Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2024 по делу №СИП-224/2024);

- словесный элемент «Вэбэнутый» оспариваемого обозначения противоречит общественным интересам, так как несет в себе оскорбительный характер и вызывает неприятные ассоциации у российских потребителей, на основании чего ООО «Вайлдберриз» может быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в полном объеме;

- правообладатель является владельцем YouTube-канала «WBнутый дневник с Ольгой Кашевой» (<https://www.youtube.com/@WBnutiy>);

- из видео под названием «Ольга Кашева Реальные деньги на WB как выйти из слепой зоны и начать зарабатывать. MPststs EXPO» (https://www.youtube.com/watch?v=Nbdkf93p_2A), размещенном на канале правообладателя, следует, что правообладатель, выступая на форуме «mpstats exro», утверждал следующее: - «Сегодня нам наконец дали патент, никто в него не верил, мы сами очень нервничали. Это провокационный такой слоган, мы не надеялись, но это случилось»;

- более того, на канале правообладателя имеется короткое видео под названием «НАЧНИ СЕГОДНЯ - УВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТ НА ДЕНЬ РАНЬШЕ!»,

в котором на фоне лица правообладателя им размещена надпись «Я ПРОСТО ЛЮБЛЮ WBБЫВАТЬСЯ»;

- следовательно, правообладатель осознает провокационный характер и негативный подтекст заявленного обозначения, тем самым намеренно вводит коллегия для рассмотрения споров, утверждая, что «бренд был создан на основе слова «втянутый» - втянутый в маркетплейс»;

- слово «втянутый» не является провокационным, в отличие от нецензурного слова, завуалированная форма которого представлена в оспариваемом обозначении;

- из представленных ООО «Вайлдберриз», а также самим правообладателем, документов, представляется возможным сделать вывод о том, что спорное обозначение ассоциируется с выражением, содержащим ненормативную лексику, то есть относится к обозначениям, способным затронуть нравственные интересы определенной группы лиц, и, как следствие, противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- следовательно, оспариваемый товарный знак способен восприниматься потребителями как нецензурное, бранное слово и противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- потребитель воспринимает обозначение при первичном ознакомлении с товарами в каталогах, Интернет-магазинах, на маркетплейсах, в рекламных объявлениях перед тем, как принять решение о покупке;

- товары правообладателя предлагаются к продаже в том числе на маркетплейсе «WILDBERRIES». Ознакомиться с предложениями о продаже товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, может неограниченный круг потребителей;

- ООО «Вайлдберриз» просит учесть, что для того, чтобы товарный знак вызывал в глазах потребителей отрицательные, неприятные ассоциации, связанные с неуважительным высказыванием в адрес какого-либо человека или неопределенного круга лиц, необязательно приобретать товары, маркированные

товарным знаком. Следовательно, для оценки охраноспособности обозначения достаточно предложения к продаже товаров;

- обратившись к общедоступным сведениям из сети Интернет, ООО «Вайлдберриз» установило, что в открытом доступе на сайтах, осуществляющих реализацию товаров под спорным обозначением, в комментариях покупателей к товарам правообладателя приводится завуалированная расшифровка слова «Вэбэнутый»;

- так, на сайте wildberries.ru покупатели в отзывах на товары, маркированные товарным знаком, указывают следующее: - «На одну вбнутую стало больше» (<https://www.wildberries.ru/catalog/164800472/feedbacks?imId=122858915&size=274504192>), «Купил жене) вечно мне ссылки кидает с одеждой с ВБ на выбор. Вот реально вбнутая! ей кстати вкатил такой прикол» (<https://www.wildberries.ru/catalog/182821897/feedbacks?imId=122858915>);

- кроме того, на странице российской социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-84439110_5308 имеется запись, в которой пользователям задается вопрос о том, нет ли в оспариваемом товарном знаке «попирания основ нравственности». Пользователи социальной сети, которые являются среднестатистическими потребителями товаров 16, 21, 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ, отмечают следующее: 1) «Попирание имеется, думаю»); 2) «Звучит как диагноз»; 3) «Однозначно запомнится, думаю, но смысл же в прекрасных девушках»;

- указанные сведения однозначно позволяют ассоциировать потребителям обозначение «WBнутый Вэбэнутый» с однокоренным нецензурным словом;

- буквы «WB» в названии YouTube канала правообладателя «WBнутый дневник с Ольгой Кащевой» выделены цветом фуксия, размещенные на канале видео посвящены заработку и продаже на площадке «WILDBERRIES», в

видеороликах используется обозначение «  » и фон, сходные с



товарным знаком «» по свидетельству №519045, а также обозначение «WBнутая», в том числе на фото профиля (приложение №25);

- кроме того, Правообладатель индивидуализирует товары и услуги на площадке «WILDBERRIES», под обозначением «WBнутый Вэбэнутый» в качестве бренда, указанного на лицевой стороне одежды, на бирках с использованием сходных с товарными знаками ООО «Вайлдберриз» охраняемых цветов - фиолетовый, сиреневый, черный, белый, фуксия (приложение №24);

- таким образом, деятельность правообладателя направлена на формирование ассоциации потребителей с ООО «Вайлдберриз»;

- «WILDBERRIES» является крупной площадкой по предложению к продаже товаров, в том числе товаров 16, 21, 25 классов МКТУ. Следовательно, потребители могут ассоциировать товары правообладателя с ООО «Вайлдберриз», так как они осуществляют свою деятельность на одном рынке товаров и услуг;

- оспариваемый товарный знак включает в себя охраняемый элемент «WB» и может восприниматься потребителями как продолжение серии товарных знаков ООО «Вайлдберриз» и вызывать у потребителей ассоциации с ООО «Вайлдберриз»;

- следовательно, потребители могут воспринимать оспариваемый товарный знак как обозначение, индивидуализирующее товары и услуги, реализуемые самим ООО «Вайлдберриз».

К дополнениям от 18.07.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие дополнительные материалы:

21. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Вайлдберриз»;

22. Сведения по домену wildberries.ru;

23. Сведения о товарах «WB» ООО «Вайлдберриз»;

24. Сведения о товарах «WBнутый Вэбэнутый»;

25. Скриншоты YouTube канала «WBнутый дневник с Ольгой Кашевой».

Правообладателем 07.08.2024 были направлены дополнительные материалы к возражению, а именно:

26. Скриншоты положительных отзывов по результатам продаж продукции под товарным знаком «WBНУТЫЙ».

Правообладателем 12.08.2024 были направлены дополнения к отзыву от 03.04.2024, в котором он частично повторял его доводы, при этом дополнительно обращал внимание на следующее:

- лицо, подавшее возражение, не предоставило фактов, подтверждающих ассоциативный характер оспариваемого товарного знака с нецензурной лексикой;

- согласно Толковому словарю русского языка есть значительный список слов которые заканчиваются на «нутый», например, вытянутый, откинутый, настигнутый, подвинутый, замкнутый, ввергнутый, впрыснутый;

- таким образом, из огромного количества слов, имеющих окончание «нутый», лицо, подавшее возражение, выбрало именно нецензурное слово, которое якобы противоречит принципам морали и гуманности;

- следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак нарушает принципы общественного порядка, гуманности и морали, носят субъективный характер;

- сами по себе буквы «WB» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми;

- материалами возражения не было доказано, что оспариваемое обозначение вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 16, 21, 25 классов МКТУ/лица, оказывающего услуги 35, 37 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что на заседании 27.08.2024 лицо, подавшее возражение, отмечало, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого обозначения содержат в себе признаки недобросовестной конкуренции.

Лицом, подавшим возражение, 21.11.2024 были направлены дополнительные письменные пояснения к возражению от 23.11.2023, в которых он поддерживал доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям

пунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, при этом обращал внимание на следующее:

- происхождение слова «вэбэнутый» от матерного корня и его восприятие потребителями как завуалированной формы нецензурного слова подтверждается Заключением лингвиста № 938 от 19.11.2024, подготовленным экспертом Центра лингвистической и психологической экспертиз «еЛингвист» доктором филологических наук Балакиным Сергеем Владимировичем, имеющим высшее филологическое образование, доцентом, имеющим стаж экспертной деятельности более 10 лет (приложение №27).

К дополнительным письменным пояснениям от 21.11.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные документы, а именно:

27. Лингвистическое заключение № 938 от 19.11.2024г. эксперта Балакина С. В. ООО Центр лингвистической и психологической экспертиз «еЛингвист»;
28. Документы организации ООО Центр лингвистической и психологической экспертиз «еЛингвист»;
29. Документы специалиста Балакина С.В., доктора филологических наук, доцента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (03.08.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №949497 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии 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.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение противоречит общественным интересам, так как несет в себе оскорбительный характер и вызывает неприятные ассоциации у российских потребителей. Таким образом, ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №949497 по основаниям, предусмотренным положениями подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, использует в своей деятельности обозначение «WB» (приложения №№5-7), считает, что словесная часть «WB» оспариваемого обозначения является сходной с его обозначением, ввиду чего данное лицо признается заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №949497 по основаниям, предусмотренным положениями подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

WBнутый

Оспариваемый товарный знак «**Вэбэнутый**» представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

WBнутый

Вэбэнутый

правовой охраны товарному знаку «**WBнутый**» по свидетельству №949497 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям подпунктов 1, 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, в возражении от 23.11.2023 отмечало, что «оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов: «WBнутый» и его транслитерации на русский язык «Вэбэнутый». Фонетическая транскрипция слова «Вэбэнутый»: [вэбэн`утый'], таким образом обозначение имеет 9 букв и 9 звуков. Сходное нецензурное слово имеет фонетическое различие только в первом и четвертом звуке», при этом «словесный элемент «Вэбэнутый» оспариваемой регистрации образован от нецензурного слова и созвучен с ненормативной бранной лексикой русского языка, что может восприниматься потребителем как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике, не соответствующая нормам современного русского литературного языка, что подтверждается распечаткой из Словаря криминального и полукриминального мира (приложение №2)».

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Вэбэнутый» оспариваемого товарного знака воспринимается как производное от нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике (приложение №2), что подтверждается также представленным лицом, подавшим возражение, в материалы дела Заключение лингвиста № 938 от 19.11.2024 (приложение №27).

Коллегия указывает, что наличие в словесном элементе «Вэбэнутый» оспариваемого товарного знака начальной буквы «В» не придает ему иного восприятия в целом.

Коллегия обращает внимание на то, что Обзором судебной практики по вопросам применения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденным

постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2024 №СП-22/17 было разъяснено, что государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, не тождественного нецензурному слову, но воспринимаемого потребителем как образованного от нецензурного слова, также не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса (решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2020 по делу №СИП-327/2020).

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «Вэбэнутый» оспариваемого обозначения может относиться к жаргонным словам и, следовательно, оспариваемое обозначение не должно было быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Признания одного из элементов обозначения противоречащим положениям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса достаточно для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению в целом (включая иные его элементы) (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2022 по делу №СИП-1029/2021, от 01.07.2022 по делу №СИП-1028/2021).

Таким образом, в силу того, что, словесный элемент «Вэбэнутый» оспариваемого обозначения может восприниматься для обозначения искажённой, неправильной речи, предоставление правовой охраны товарному знаку с указанным словесным элементом нарушает положения, установленные подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №949497 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В возражении и в дополнении к нему лицо, подавшее возражение, отмечало, что оно использует в своей деятельности буквы «WB», что подтверждается приложенными к возражению материалами (приложения №№5-7), при этом ввиду высокой известности площадки ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» российскому потребителю (приложения №№8-15), последний будет введен в заблуждение в отношении лица, производящего товары 16, 21, 25 классов МКТУ/оказывающего услуги 35, 41 классов МКТУ.

Исходя из представленных лицом, подавшим возражения, материалов (приложения №5-7) коллегия усматривает, что оно использует не простые буквы



«WB», а обозначение «», состоящее из квадрата со скошенными углами с сиреневым фоном, в состав которого вписаны буквы «WB», выполненные жирным шрифтом латинского алфавита.

В состав же оспариваемого товарного знака входят не отдельно стоящие простые буквы «WB», а словесный элемент «WBнутый», выполненный без пробелов.

Коллегия указывает, что представленные лицом, подавшим возражение,



материалы об использовании обозначения «» (приложения №№5-7), не являются многочисленными, из них нельзя сделать вывод о том, что оно используется в отношении оспариваемых товаров и услуг 16, 21, 25, 35, 41 классов МКТУ в течение длительного времени настолько широко и интенсивно, что потребители будут введены в заблуждение в отношении лица, производящего товары 16, 21, 25 классов МКТУ/оказывающего услуги 35, 41 классов МКТУ.

Материалами возражения не было доказано, что сами по себе простые буквы «WB», равно как и буквенная часть «WB» словесного элемента «WBнутый» оспариваемого товарного знака, ассоциируются именно с деятельностью ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ».

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №949497 противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

В дополнении к возражению лицо, его подавшее, также указывало на то, что «деятельность правообладателя направлена на формирование ассоциации потребителей с ООО «Вайлдберриз», а на заседании коллегии 27.08.2024 в своём устном выступлении отмечало, что «действия правообладателя по регистрации оспариваемого обозначения содержат в себе признаки недобросовестной конкуренции». Коллегия приняла к сведению указанные доводы лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по

интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №949497 недействительным полностью.