

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.04.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721022, поданное Коммерческим Банком «ПРАДО – БАНК», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011721022 с приоритетом от 01.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «iBank.ru», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой указание на свойство или назначение услуг.

В поступившем 16.04.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным, отсутствующим в каких либо словарях;
- заявленное обозначение не является общепринятым термином;

- обозначение образовано по принципу мировых тенденций, популярных в области маркетинга, когда при образовании слова добавляется буква «i», указывающая на инновационные и передовые технологии;
- заявитель в своем обозначении использует букву «i» как указание на «interactive», в переводе с английского - «взаимодействующий»;
- заявленное обозначение предназначено для продвижения услуги прямого управления клиентами своими счетами без привлечения сотрудников банка. Данная услуга в значительной степени сокращает издержки банка и позволяет вкладчику контролировать использование его счетов дистанционно с помощью современных компьютерных технологий;
- компания заявителя провела ряд подготовительных мероприятий для использования заявленного обозначения в своей деятельности, в частности, были зарегистрированы изменения в Уставе компании заявителя, и на настоящий момент наименование банка изменено на «Интерактивный банк»;
- товарный знак «iPhone» признан охраноспособным;
- по раннее поданной заявке на обозначение «iBank» заявителем был получен отказ по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно был выявлен сходный товарный знак «iBank», зарегистрированный для однородных услуг 36 класса МКТУ, и не было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- в банковской сфере существует специальный термин, обозначающий интернет банк – «e-bank»;
- заявленное обозначение на дату подачи заявки 01.07.2011 было уникальным и не использовалось иными лицами.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 30.01.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.07.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «iBank.ru», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Словесный элемент «iBank.ru» представляет собой составное слово «iBank» и элемента «.ru».

Словесный элемент «iBank» может восприниматься как образованный от слова «банк» и слова «интернет» или «интерактивный».

Так слово «банк» - это финансово-кредитное учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, и соответственно данный элемент непосредственно указывает на видовое наименование предприятия (см. ru.wikipedia.org).

Интернет -банк или интерактивный банк это:

1. дистанционное предоставление кредитной организацией банковских услуг через Интернет. Через сайт банка в сети Интернет клиент может из любой точки мира в режиме реального времени (в т.ч. через мобильный телефон) получать текущую информацию о состоянии своих счетов без участия сотрудника банка, просматривать реквизиты платежных документов, подтверждающих движение средств по счету, проверять правильность платежных реквизитов, указанных партнерами по сделкам, совершать операции с пластиковыми картами и т.п. У банка появляется возможность предоставлять услуги широкому кругу лиц независимо от их местопребывания, не создавая дополнительных отделений и филиалов и получая дополнительные доходы от традиционных банковских операций;
2. интерактивный - это способ взаимодействия пользователя или оператора с ЭВМ, при котором происходит непосредственный и двухсторонний обмен информацией, командами или инструкциями между человеком и ЭВМ (См. ru.wikipedia.org).

В настоящее время многими предприятиями, имеющими собственные сайты, в том числе банками, используется услуга интернет или интерактивного доступа к личному кабинету. Это может быть не только доступ к личному счету, но и, например, в школах доступ к электронному дневнику ребенка родителями. Все больше организаций пришли к выводу, что развитие технологий позволило экономить время своих клиентов за счет Интерактивного общения или общения посредством Интернет.

По сведениям сети Интернет, обозначение «ibank» используется многими финансовыми структурами, например Связной банк, Юникредит банк, Собинбанк, ОАО «БИНБАНК» и другие.

Таким образом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью и нуждается в свободном использовании различными хозяйственными субъектами при оказании банковских услуг.

Предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит права иных участников торгового оборота.

Что касается элемента «ru», то он представляет собой домен Российского Интернета верхнего уровня и также не обладает различительной способностью.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в целом является неохраноспособным, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2013, и не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 12.08.2013 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы возражения, оценка которым была дана выше по тексту и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2013.