

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 02.10.2015, поданное ООО «М-Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013743219, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013743219 подано 13.12.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.06.2015 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «BITCOIN» воспроизводит название электронной платежной системы, использующей одноименную виртуальную валюту. Система «BITCOIN» была разработана в 2009 году Сатоси Накамото (Япония) и Гэвином Андерсенем (США), введена в гражданский оборот задолго до подачи заявки №2013743219 и использовалось организациями, работающими с электронными валютами.

Слово «BITCOIN» представляет собой общепринятый термин в области экономики и финансов, а также услуг, относящихся к 38 классу МКТУ, поскольку для электронной платежной системы необходимы телекоммуникационные системы.

Таким образом, заявленное обозначение является неохраняемым для заявленных услуг 36, 38 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты, содержащие вышеуказанную информацию: <http://bitcoininfo.ru/>; <http://www.bitcoinf.ru/>; <http://siliconrus.com/2013/04/bitcoin/>.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.10.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «BITCOIN» отсутствует в словарях, справочниках, энциклопедиях и иных источниках информации, заслуживающих доверие;
- заявитель ссылается на товарные знаки, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 и 38 классов МКТУ («WEBMONEY» по международной регистрации №1001807; «ЯНДЕКС-ДЕНЬГИ» по свидетельству №460117; «QIWI-КОШЕЛЕК» по свидетельству №464417; «ROBOKASSA» по свидетельству №396581), а также на регистрации обозначений, представляющих собой названия существующих валют («DOLLAR» по свидетельству №93591 для услуг 39 класса МКТУ; «Гульден» по свидетельству №376774 для услуг 35, 36, 38, 41 классов МКТУ; «Гульден» по свидетельству №333886 для услуг 43 класса МКТУ; «РУБЛЬ» по свидетельству №265117 для товаров 16 класса МКТУ (журналы); «48 копеек» по свидетельствам №433186, 229344, 216698 для товаров 30 класса МКТУ (мороженое); «РУБЛЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ» по свидетельству №435524 для товаров 29 класса МКТУ (колбасные изделия);

- заявитель отмечает, что BITCOIN как валюта, в частности, виртуальная, не признается даже стандартом Международной организации по стандартизации (ISO 4217), не говоря уже об Общероссийском классификаторе валют (ОКВ);

- BITCOIN не запрещен и не легализован ни в одной из известных стран-участниц Международной организации по стандартизации и является всего лишь названием шумевшей в сети Интернет компьютерной программы, которую можно отнести к товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;

- информация о том, что BITCOIN разработан в Сатоси Накамото (Япония) и Гэвином Андерсеном (США) 2009 году не подтверждена иными источниками информации, кроме как из сети Интернет, т.е. относится к непроверенным сведениям;

На основании изложенного заявитель делает вывод о том, что происхождение и значение слова BITCOIN, положенные в основу решения Роспатента, основаны исключительно на предположениях, слухах, домыслах и опираются на непроверенные источники информации, размещенные исключительно в сети Интернет. Кроме того, экспертизой не были представлены доказательства существования реальных физических лиц – Сатоси Накамото и Гэвина Андерсена, т.е. данные из источников, служащих средством идентификации личности, например, паспорта, фото, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.п.

Вместе с тем, заявитель готов ограничить свои притязания в отношении услуг 36, 38 классов МКТУ и просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении следующих услуг:

36 - агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; информация по вопросам страхования; клиринг; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам страхования; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; операции факторные; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; проверка подлинности чеков; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги попечительские; услуги таможенных брокеров; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

38 - агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача телеграмм; почта электронная; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь радиотелефонная; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

На заседании коллегии заявитель дополнительно представил распечатки из базы данных Роспатента товарных знаков, включающих словесный элемент BITCOIN (свидетельства №№537674, 552645, 557391).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.12.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.2) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «BITCOIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно данным, представленным в сети Интернет, в том числе в словаре Лопатникова (<http://slovar-lopatnikov.ru/slovar/b/bitcojn/>), в свободной энциклопедии Википедия (содержащей ссылки на 168 источников информации), заявленное обозначение «BITCOIN» воспроизводит название пиринговой платежной системы (от *bit* - бит и *coin* – монета), использующей одноименную расчетную единицу – биткойн (bitcoin). Платежная система была создана в 2009 году. Целью разработчиков было создание системы полностью необратимых сделок, когда электронный платеж между двумя сторонами происходит без третьей стороны – гаранта, и ни одна из сторон, в том числе какой-либо внешний администратор (банк, налоговые, судебные и иные государственные органы), не могла бы отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию. Биткойны (Bitcoin) могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платежные системы или обменные пункты происходит обмен на обычные валюты.

Биткойн (Bitcoin) – виртуальная монета, единица децентрализованной электронной платежной системы, используемой в сети Интернет. Ее называют также

цифровой валютой, а в официальных отчетах Всемирного банка, Европейского центрального банка – виртуальной валютой.

Следует отметить, что заявитель не отрицает существование платежной системы и виртуальной валюты BITCOIN, однако полагает, что это название компьютерной программы, которая относится к товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ, утверждая при этом, что происхождение и значение слова BITCOIN, положенные в основу решения Роспатента, основаны исключительно на предположениях, слухах, домыслах и опираются на непроверенные источники информации, размещенные исключительно в сети Интернет.

Коллегия не может согласиться с данным утверждением, поскольку информация, размещенная в сети Интернет, обладает большей степенью новизны, чем в традиционных печатных изданиях и является более доступной. В настоящее время Интернет является одним из основных средств получения научной и деловой информации, наряду с традиционными источниками справочной информации.

Ссылки, представленные в заключении по результатам экспертизы, а также ссылки и примечания, насчитывающие более 160 источников информации), на основании которых была составлена статья в свободной энциклопедии Википедии, свидетельствуют о том, что обозначение «BITCOIN» на дату подачи заявки широко использовалось в качестве лексической единицы в области экономики, финансов, а также в области предоставления информационных услуг, т.е. в отношении услуг 36, 38 классов МКТУ, в том числе указанных в скорректированном перечне услуг.

Несмотря на то, что данные определения обозначения BITCOIN приведены в источниках информации, не относящихся к специализированным справочникам и терминологическим словарям, относящимся к печатным изданиям, они составлены на основе информации из открытых источников (газета «Коммерсантъ», журнал «Forbes»), лицами, профессионально занимающимися анализом финансовых услуг и операций, связанных с использованием различных платежных систем, а также из официальных источников информации (Пресс-служба Банка России), в силу чего приведенные сведения можно рассматривать как заслуживающие доверия.

Кроме того, несмотря на то, что обозначение «BITCOIN» не закреплено в специальных терминологических и лексических словарях, оно относится к такой области деятельности, где происходит интенсивное обновление словарного состава и образование новой лексики, не всегда получающей своевременную словарную фиксацию, когда происходит быстрое и чрезвычайно интенсивное образование новых слов и их значений, в том числе, путем заимствования из англоязычных вариантов, что обусловлено открытостью современного общества для международных контактов.

Таким образом, доводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать убедительными. Никаких материалов, доказывающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении услуг 36, 38 классов МКТУ, оказываемых заявителем, в возражении не представлено.

В отношении ссылки заявителя на иные регистрации коллегия отмечает, что в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности, кроме того, часть указанных товарных знаков (свидетельства №№93591, 333886, 256117,433186, 229344, 216698, 435524,557391) зарегистрированы в отношении товаров и услуг, не связанных с финансовыми операциями и телекоммуникационными услугами.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Довод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, который базируется на сведениях о том, что система «BITCOIN» была разработана в 2009 году Сатоси Накамото (Япония) и Гэвином Андерсеном (США), была введена в гражданский оборот задолго до подачи заявки №2013743219 и использовалась организациями, работающими с электронными валютами.

Вместе с тем, вышеуказанные доводы об отсутствии у обозначения «BITCOIN» способности индивидуализировать заявленные услуги 36 и 38 классов МКТУ не

дают оснований для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку оно не может вызывать ассоциаций с каким-либо конкретным лицом, оказывающим услуги под этим обозначением. Коллегия также не располагает какими-либо доказательствами нарушения чьих – либо прав на обозначение «BITCOIN», используемое в отношении заявленных услуг 36, 38 классов МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «BITCOIN» по заявке №2013743219 следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2015, и
оставить в силе решение Роспатента от 05.06.2015.**