

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 13.04.2010, поступившее 18.04.2011, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721886/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009721886/50 с приоритетом от 07.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Открытым акционерным обществом «МДМ Банк», г. Новосибирск (далее - заявитель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «МДМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 18.02.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721886/50 для услуг 36 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака,

поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения.

Представленные заявителем документы [1-24] были признаны экспертизой недостаточными для подтверждения факта приобретения заявленным обозначением «МДМ» различительной способности, так как в них преобладает информация, касающаяся обозначения «МДМ Банк», отличающегося от заявленного обозначения наличием слова «Банк».

В связи с приобретением заявленным обозначением различительной способности заявитель представлял следующие документы:

- Уставы ОАО «МДМ Банк» [1];
- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет, о внесении записи в ЕГРЮЛ [2];
- генеральная лицензия на осуществление банковских операций №323[3];
- исследования «МДМ Банк восприятие имиджа банка физическими лицами» [4];
- исследования уровня известности и имиджевых характеристик МДМ Банка [5];
- подборка статей за 2007 год, в которых упоминается ОАО «МДМ Банк»[6];
- подборка статей за 2008 год, в которых упоминается ОАО «МДМ Банк»[7];
- подборка статей за 2009 год, в которых упоминается ОАО «МДМ Банк»[8];
- подборка статей за 2010 год, в которых упоминается ОАО «МДМ Банк»[9];
- годовой отчет за 2007 год ОАО «МДМ Банк» [10];

- годовой отчет за 2008 год ОАО «МДМ Банк» [11];
- годовой отчет за 2009 год ОАО «МДМ Банк» [12];
- документы, подтверждающие наименования продуктов ОАО «МДМ Банк» [13];
- документы, подтверждающие размещение рекламной информации [14];
- документы, подтверждающие размещение рекламы в прессе [15];
- документы, подтверждающие размещение наружной рекламы [16];
- документы, подтверждающие проведение промоакций [17];
- документы, подтверждающие распространение аудио- и видеорекламы, эфирные справки [18];
- диски с аудио- и видеороликами рекламного характера [19];
- документы, касающиеся изготовления рекламной продукции [20];
- оригиналы печатных рекламных материалов ОАО «МДМ Банк» [21];
- диск с фотоизображениями оформления офисов ОАО «МДМ Банк» [22];
- благодарственные письма и дипломы [23].

В возражении от 13.04.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- кредитная организация вправе иметь полное и сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках;
- фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация»;

- таким образом, в фирменном наименовании ОАО «МДМ Банк» индивидуализирующим и значимым элементом является сочетание букв «МДМ», по которому потребитель банковских услуг идентифицирует заявителя среди других банковских организаций;

- обозначение «МДМ» используется заявителем не только в сочетании со словом «Банк», но и в названиях продуктов банка («МДМ Бонус», «МДМ-Экспресс», «МДМ-Успех», «МДМ-Бизнес», «МДМ Доверительный»);

- на вопрос о том, что запомнилось из рекламы ОАО «МДМ Банка», задаваемый в рамках исследований «МДМ Банк восприятие банка физическими лицами», 35% опрошенных ответили – буквы «МДМ»;

- опрос проводился в 2007 году, таким образом уже в этот период времени потребители банковских услуг ассоциировали буквы «МДМ» с ОАО «МДМ Банком».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721886/50 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В дополнении к возражению заявителем представлено Заключение Учреждения РАН Институт социологии РАН №14207-252 от 05.05.2011 [24].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (07.09.2009) заявки №2009721886/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Положения, в частности, предусмотренные в последнем абзаце пункта 1 статьи 1483 Кодекса, 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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение состоит из буквенных элементов «М», «Д», «М», расположенных на одной строке и выполненных стандартным шрифтом черного цвета буквами русского алфавита одинакового размера.

Указанное обозначение является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения. Вывод о несоответствии обозначения «МДМ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривался.

Из представленных документов [1-24] усматривается, что ОАО «МДМ Банк», присутствующее на банковском рынке России с 1996 года, использовало заявленное обозначение до даты подачи заявки №2009721886/50 при оказании различных видов финансовых услуг.

На сайте <http://www.mdm.ru/>, принадлежащем заявителю, размещена информация об услугах, оказываемых МДМ Банком, которые соответствуют услугам, указанным в перечне заявки №2009721886/50.

Согласно материалам заключения Учреждения РАН Института социологии РАН [24] по вопросу определения факта наличия/отсутствия различительной способности обозначений «МДМ»/«MDM» 65 % респондентов ответили, что им знакомо обозначение «МДМ», при этом среди всех опрошенных 86 % считает, что данное обозначение использует заявитель. По результатам опроса большинство респондентов указывает, что под обозначением «МДМ» оказываются такие услуги как кредитование, финансовые операции, операции с дебитовыми и кредитными картами, операции с денежными счетами, операции с недвижимостью, операции с ценными бумагами.

К 2008 году ключевыми клиентами ОАО «МДМ Банк» были такие организации, как ООО «МИРАКС ГРУПП», ОАО «Дальневосточное морское пароходство», ОАО «Гурьевский металлургический завод», ОАО «Объединенная Авиастроительная Компания», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Уралсвязьинформ», Медиа-корпорация ВГТРК.

В 2009 году банк был назван лучшим российским банком на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы. Реклама банка размещалась в прессе, на радио и телевидении, наружных рекламных конструкциях. Так, в течение 2007 года заявителем было потрачено на рекламу около 37 миллионов рублей.

Обозначение «МДМ» использовалось при оказании финансовых услуг, как с указанием вида предприятия («МДМ Банк»), так и самостоятельно (в названиях продуктов банка (вклады, кредитные программы), в рекламной продукции (буклеты, листовки), в документации, на вывесках при входе в офисы).

Из представленных материалов усматривается, что заявленное обозначение в результате длительного и активного использования заявителем приобрело различительную способность на территории Российской

Федерации, то есть способность индивидуализировать услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2009721886.

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

удовлетворить возражение от 13.04.2011, отменить решение Роспатента от 18.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009721886/50.