

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, рассмотрела возражение от 13.04.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721884/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009721884/50 с приоритетом от 07.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «МДМ Банк», г. Новосибирск (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «MDM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.02.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721884/50 ввиду несоответствия заявленного обозначения 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 были признаны экспертизой недостаточными для подтверждения факта приобретения заявленным обозначением «MDM» различительной способности, так как в них преобладает информация, касающаяся обозначений «МДМ Банк» и «MDM Bank», отличающихся от заявленного обозначения наличием слова «Банк»/«Bank».

В связи с доводом о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности заявитель представил копии следующих документов:

- Уставы ОАО «МДМ Банк» [1];
- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на учет [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 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения 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»;
- 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;

- ОАО «МДМ Банк» с 1996 года принадлежит домен «MDM.RU»;

- Web-сайт является на протяжении последних 5 лет для банка важнейшим инструментом осуществления работы с клиентами;

- обозначение «МДМ» имеет для заявителя стратегическое значение и благодаря уже только использованию в доменном имени оно приобрело для потребителей различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721884/50 в отношении всех заявленных услуг.

В дополнение к возражению корреспонденцией от 17.05.2011 заявителем было представлено заключение Института социологии РАН [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.09.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства наличия у обозначения приобретенной различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам относятся, в частности, 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», «D», «M», расположенных на одной строке и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Указанное обозначение является неохраноспособным, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, что заявителем не оспаривается.

Что касается документов [1–24], представленных заявителем для подтверждения наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности в результате его использования, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Согласно материалам заключения Института социологии РАН [24] по вопросу определения факта наличия/отсутствия различительной способности обозначений «МДМ»/«MDM» 47% опрошенных ответили, что им знакомо обозначение «MDM», при этом среди опрошенных 62% считают, что данное обозначение используется ОАО «МДМ Банк».

Вместе с тем, представленные заявителем документы [1–23] не свидетельствуют о том, что ОАО «МДМ Банк» использовало сочетание латинских букв «MDM» в качестве обозначения, индивидуализирующего именно услуги 36 класса МКТУ, указанные в заявке, то есть в качестве товарного знака.

Исходя из сведений, содержащихся в данных документах, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сочетание латинских букв «MDM» применялось заявителем в отношении иного средства

индивидуализации – входит в состав его фирменного наименования на английском языке («MDM Bank»), а не в качестве товарного знака.

Довод о длительном существовании Интернет-сайта, с помощью которого заявителем осуществляется работа с клиентами, не был признан убедительным, поскольку для адресации в сети Интернет используется доменное имя «mdm.ru», графическое исполнение которого отличается от заявленного обозначения.

Следует отметить, что фирменное наименование заявителя на английском языке с отличительной частью «MDM Bank» и доменное имя «mdm.ru» представляют собой иные объекты интеллектуальной собственности, имеющие иное назначение – индивидуализировать юридическое лицо и идентифицировать единицу административной автономии в сети Интернет соответственно. Наличие у заявителя прав на данные объекты интеллектуальной собственности само по себе не свидетельствует об использовании им сочетания латинских букв «MDM» в качестве средства индивидуализации услуг – товарного знака (знака обслуживания).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного его использования заявителем в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено особое мнение от 20.06.2011, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.04.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.02.2011.