

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее 08.09.2016, о признании словесного обозначения «iBank» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.03.2014 на имя Акционерного общества «БИФИТ», 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46 (далее – заявитель, АО «БИФИТ»), в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг».

Обозначение «iBank» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения заявителем были представлены следующие документы (копии):

- обозначение «iBank» [1];

- свидетельства на товарные знаки и распечатки товарных знаков «IBANK» по свидетельству №231524, «BIFIT» по свидетельству №429748, «НАЧНИ СВОЕ» по свидетельству №550910, «ITOKEN» по свидетельству №565183, «ICRYPTO» по свидетельству №572616, «TRUSTSCREEN» по свидетельству № 568962, «ТРАСТСКРИН» по свидетельству №568963, «МИТИГАТОР» по свидетельству №582667 из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры», размещенного на сайте [www1.fips.ru](http://www1.fips.ru) [2];

- справка о длительности использования обозначения «iBank»; реестр лицензий, полученных компаниями ООО «БИФИТ» и ОАО «БИФИТ», с заверенными копиями лицензий; реестр договоров на право использования программного обеспечения «iBank», заключенных на Украине [3];

- требования к новой версии системы «iBank» [4];

- техническая документация на обновлённую версию программы «iBank 2» [5];
- интерфейсы программы [6];
- свидетельство на программу для ЭВМ Система для Интернет-Банкинга «iBank» (iBank) №200610712, договор отчуждения исключительного права на программу для ЭВМ №200610712 [7];
- свидетельство на программу для ЭВМ Система для Интернет-Банкинга «iBank 2» (iBank 2) №2011617014 [8];
- договор о ведении совместной деятельности между компаниями ООО «БИФИТ» и АО «БИФИТ» [9];
- учредительные документы, подтверждающие аффилированность компаний ООО «БИФИТ» и АО «БИФИТ» [10]: свидетельство Московской регистрационной палаты №610.119 на ООО «БИФИТ» [10.1]; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «БИФИТ» [10.2]; свидетельство о внесении в Реестр субъектов малого предпринимательства Москвы ООО «БИФИТ» [10.3]; Устав ООО «БИФИТ» [10.4]; протоколы общего собрания учредителей ООО «БИФИТ» [10.5]; список Учредителей ООО «БИФИТ» [10.6]; свидетельство о государственной регистрации ОАО «БИФИТ» [10.7]; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе АО «БИФИТ» [10.8]; Устав АО «БИФИТ» [10.9]; список учредителей ОАО «БИФИТ» [10.11]; протоколы общего собрания акционеров ОАО «БИФИТ» [10.12];
- справка об объемах реализации программного обеспечения «iBank» [11];
- справка о территории реализации программного обеспечения «iBank» (по федеральным округам) [12];
- справка о территории и объемах реализации программного обеспечения «iBank» (в разрезе крупных городов) [13];
- реестры договоров и сами договоры, заключенные между правообладателем товарного знака и программ для ЭВМ и различными банками, с подтверждением их исполнения [14];
- справка, содержащая реестр банков, с которыми были заключены договоры до 30.05.2011 [15];

- распечатка с сайта <http://www.cbr.ru/> , содержащего статистику о количестве банков в 2011, 2016 гг. [16];

- справка, содержащая реестр банков, действующих на 2016 год, с которыми заключены договоры [17];

- справка о затратах на рекламу программного обеспечения «iBank» [18];

- реестр договоров и документов по продвижению программного обеспечения «iBank» с подтверждением их исполнения [19];

- печатные издания, в том числе с выставок, форумов и конференций [20]: тезисы выступлений с Международного форума разработчиков интегрированных банковских систем за 2008, 2009, 2011 гг. [20.1]; каталоги участников выставок Международного форума iFin за 2006, 2007, 2010, 2013, 2015 гг. [20.2]; каталоги участников выставок Международного форума «Вся банковская автоматизация» за 2014, 2015 гг. [20.3]; каталог участников конференции «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий» ноябрь 2014 г. [20.4]; материалы Уральского форума разработчиков автоматизированных банковских систем за 2008г. [20.5]; каталог выставки работодателей «Начало карьеры – 2010» [20.6]; журнал «Банковские технологии» за март 2009 г. [20.7]; информационно-аналитический журнал за январь 2016 г. [20.8];

- дипломы [21];

- буклеты, печатная и сувенирная продукция [22];

- письмо о программе для ЭВМ «iBank» [23];

- оригинальный экземпляр журнала от августа 2008 года [24];

- оригинальный экземпляр журнала от августа 2009 года [25];

- оригинальный экземпляр журнала от августа 2010 года [26];

- оригинальный экземпляр журнала от августа 2011 года [27];

- оригинальный экземпляр журнала от августа 2012 года [28];

- оригинальный экземпляр журнала от августа 2013 года [29];

- оригинальный экземпляр журнала от августа 2014 года [30];

- заключение №62-2016 от 23.03.2016, подготовленное по результатам социологического опроса [31];

- доверенность на право подписания документов компании БИФИТ и заверения копий документов компании БИФИТ на Требенюк Н.Н. [32];
- справка, содержащая реестр банков, с которыми был заключен договор на 01 марта 2014 года [33];
- распечатка с сайта <http://www.cbr.ru/>, содержащая статистику о количестве банков в 2014 году [34];
- распечатка внешнего вида программы «iBank» [35];
- справка о хозяйственной деятельности АО «БИФИТ» [36];
- бухгалтерский баланс за 2011-2012 гг. [37];
- лист записи из ЕГРЮЛ относительно ООО «БИФИТ» [38];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «БИФИТ» [39];
- договоры, заключенные между ОАО (АО) «БИФИТ» с различными банками за период с 2011 по 2016 гг. [40];
- пояснение к социологическому опросу Лаборатории социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук №83 от 30.03.2017 [41];
- письменные разъяснения от АО «БИФИТ» касательно группы потребителей программного продукта «iBank» с подтверждающими документами [42];
- информация о численности населения России [43];
- исследование, проведенное Исследовательским холдингом Ромир, относительно того, что 33% россиян освоили услуги Интернет-банкинга [44];
- рекламный буклет программы «iBank2» [45];
- распечатки Интернет-страниц различных банков, демонстрирующие варианты размещения названия программы «iBank» [46];
- скриншоты интерфейсов с Интернет-страниц различных банков [47].

Правовая база для рассмотрения заявления включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по

интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает, в частности, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых

осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В результате анализа фактических данных [1 - 40], представленных в заявлении, на предмет возможности признания словесного обозначения «iBank» с 01.03.2014 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя АО «БИФИТ» в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг», установлено следующее.

Согласно справкам [3; 36], представленным заявителем, история использования обозначения «iBank» началась в 1999 году, когда была создана компьютерная программа с указанным названием, предназначенная для установки в банках. В соответствии с технической документацией [4; 5] данная программа позволяет банкам обеспечивать своих клиентов (юридических и физических лиц) полным спектром банковских услуг по удаленному управлению счетами (услугами электронного банкинга/Интернет-банкинга). То есть покупателями программного продукта «iBank» являются банки, которые после приобретения прав на данный продукт дистанционно оказывают банковские услуги физическим и юридическим лицам.

При этом с учетом специфики программного продукта «iBank» круг его пользователей является широким, поскольку помимо банковских сотрудников в него входят клиенты банков (юридические и физические лица), получающие в режиме удаленного доступа банковские услуги посредством данной программы.

Банковские сотрудники и клиенты различных банков в процессе использования программного продукта «iBank» сталкиваются с названием программы как до входа в личный кабинет, так и при непосредственной работе с программой. Название «iBank» визуализируется при первичной установке драйверов, в интерфейсе программы, в адресной строке на Интернет-странице, в USB-токенах, смарт-картах и модулях. Кроме того, название компьютерной программы «iBank» присутствует во всей технической документации программного продукта и рекламных буклетах [4-6; 22; 35; 46-47].

В соответствии со справочными данными [3; 11-13; 23] и договорами [14] программный продукт «iBank» с 1999 года стал активно реализовываться различными банкам на территории Российской Федерации ООО «БИФИТ». Данное юридическое лицо, учрежденное в 1999 году Репаном Д.В. и Бородавкиным А.В., стояло у истоков создания программного продукта «iBank».

Роспатентом 08.08.2000 на имя ООО «БИФИТ» было выдано свидетельство №2000610712 об официальной регистрации программы для ЭВМ «Система для Интернет-Банкинга «iBank» (iBank)» [7]. Затем на имя ООО «БИФИТ» был зарегистрирован товарный знак «IBANK» по свидетельству №231524 с приоритетом от 18.08.2002, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение [записанные программы]» [2].

В 2007 году в целях оптимизации деятельности, связанной с введением в гражданский оборот компьютерной программы «iBank», Репан Д.В. и Бородавкин А.В. создали компанию заявителя – ОАО «БИФИТ» (АО «БИФИТ»). Ввиду одинакового состава учредителей АО «БИФИТ» является полностью аффилированным по отношению к ООО «БИФИТ» юридическим лицом [10].

В последующем ООО «БИФИТ» передало АО «БИФИТ» исключительное право как на товарный знак «IBANK» по свидетельству №231524 (на основании

договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 19.07.2010 за №РД0067296 [2]), так и на программу для ЭВМ «Система для Интернет-Банкинга «iBank» (iBank)» по свидетельству №2000610712 (на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 12.07.2011 за №РД0083938 [7]).

После передачи исключительного права на указанные объекты интеллектуальной собственности все договоры с банками, регулирующие право пользования компьютерной программой «iBank», были перезаключены с АО «БИФИТ» [40], а само ООО «БИФИТ» было ликвидировано как юридическое лицо [38-39].

Роспатентом 08.09.2011 уже на имя АО «БИФИТ» [8] была зарегистрирована модернизированная версия компьютерной программы «iBank» (выдано свидетельство №2011617014 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Система для Интернет-Банкинга «iBank 2» (iBank 2)» [8]).

Необходимо отметить, что компьютерные программы в связи с постоянно изменяющимися техническими требованиями подвергаются доработкам, а новые версии программ общепринято обозначаются порядковым номером модификации.

В связи с усовершенствованием программного продукта «iBank» обновленной версии был присвоен номер «2» [4; 5]. Поскольку в данном случае цифра «2» указывает на номер версии компьютерной программы «iBank», основным индивидуализирующим элементом данного товара является словесный элемент «iBank».

Обозначение «iBank» в стандартном шрифтовом исполнении с указанием номера версии присутствует, в частности, в интерфейсе и технической документации компьютерной программы «iBank» [5; 6; 35].

В отношении количества пользователей компьютерной программы «iBank» усматривается следующее.

За 10 лет присутствия компьютерной программы «iBank» на российском рынке право на ее использование приобрели примерно 30% от общего числа всех российских банков. Так, в соответствии с информацией, размещенной на сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://cbr.ru>) [16] к середине 2011 года в

России действовало 1003 банка. К этому периоду времени в отношении программного продукта «iBank» было заключено более 500 договоров с 285 банками и предоставлено более 700000 лицензий.

К 2016 году в рамках заключенных на этот период договоров было предоставлено 1 600 000 корпоративных лицензий – для юридических лиц и более 1 000 000 частных лицензий – для физических лиц.

Необходимо отметить, что численность сотрудников банков, имеющих доступ к программе «iBank», в несколько раз превышает количество предоставленных корпоративных лицензий, поскольку в процессе осуществления банковских операций участвуют сотрудники финансовых, бухгалтерских подразделений и руководители. Таким образом, речь идет, как минимум, о 5 800 000 непосредственных пользователей программы «iBank», что составляет 25% от общего числа потребителей услуг Интернет-банкинга в России (согласно данным исследования, проведенного Исследовательским холдингом Ромир услугами Интернет-банкинга пользуются 33% трудоспособного населения, то есть 25 000 000 человек [44]).

Социологический опрос, проведенный Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук [31] среди банковских сотрудников, показал, что обозначение «iBank» на сегодняшний момент известно 83% респондентов. При этом 68% от общего количества респондентов ответили, что обозначение «iBank» стало известно им ранее 2011 года. 79 % опрошенных респондентов, которым известно обозначение «iBank», ассоциируют его с программным обеспечением для компьютерного банкинга (на начало 2011 года данный показатель составил 71%). 62 % респондентов ответили, что к 2011 году уже пользовались товарами с обозначением «iBank». 41% от всех респондентов правильно ответили на вопрос о принадлежности прав на обозначение «iBank» компании «БИФИТ».

Относительно географии распространения программного продукта «iBank» необходимо отметить, что договоры на право использования данной программой заключались с банками из всех федеральных округов Российской Федерации [12;

40], что свидетельствует о широте географии распространения этой компьютерной программы (от Калининграда до Петропавловска-Камчатского). Помимо территории Российской Федерации право на использование компьютерной программой «iBank» также предоставлялось банковским учреждениям на территории Украины [3].

Согласно данным агентства CNews Analytics, специализирующегося на подготовке ежегодных рейтингов в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, по состоянию на 2014 год компания «БИФИТ» заняла второе место на рынке дистанционного обслуживания юридических лиц в сегменте Топ 50 (50 крупнейших банков) и Топ 100 (100 крупнейших банков) [30]. Поскольку единственным программным продуктом заявителя является компьютерная программа «iBank» [23], лидирующая позиции компании «БИФИТ» в указанных рейтингах обусловлена фактическим использованием банками в своей деятельности компьютерной программы «iBank».

В период с 2011 по 2016 год в отношении компьютерной программы «iBank» на рекламные мероприятия и рекламную сувенирную продукцию заявителем было израсходовано более 35 миллионов рублей [18; 19].

Компьютерная программа «iBank» рекламировалась посредством профильных конференций, форумов, выставок (в частности, таких как «Международный форум разработчиков интегрированных банковских систем», «Информационная безопасность банков», «iFin», «Вопросы обеспечения безопасности Национальной платежной системы и ДБО», «B+S», «Разбитие электронных каналов продаж», «Развитие современных платежных инструментов и банковских приложений», «Мобильные финансы», «Сегмент МСБ в банке», «Кибербанк», «РусКрипто», «Дистанционный банкинг», «Вся банковская автоматизация») [20].

Кроме того, маркировкой «iBank» сопровождалась различная сувенирная продукция (буклеты, ручки, календари и т.д.) [22].

В связи с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что обозначение «iBank» непрерывно использовалось с 1999 года по настоящее время для индивидуализации товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое

программное обеспечение] в сфере банковских услуг» и известно широкому кругу потребителей, включающему как сотрудников банков, так и их клиентов (юридических и физических лиц), пользующихся услугами Интернет-банкинга.

Принимая во внимание указанное, коллегия усматривает, что в материалах дела имеются фактические обстоятельства, подтверждающие общеизвестность заявленного обозначения на территории Российской Федерации с 01.03.2014 на имя АО «БИФИТ» в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг».

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

**удовлетворить заявление, поступившее 08.09.2016, и признать словесное обозначение «iBank» с 01.03.2014 на имя АО «БИФИТ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг».**