

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 22.06.2015, поданное ООО «Блэк Фрайдэй», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2013737818, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013737818 с приоритетом от 01.11.2013 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BLACK FRIDAY» (транслитерация «Блэк Фрайдэй»), совпадающее с частью фирменного наименования заявителя. Обозначение является фантазийным и семантически нейтральным для заявленного перечня услуг.

Роспатентом 05.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «BLACK FRIDAY» (Черная пятница) представляет собой общепринятый термин, получивший мировую известность, широко

используемый различными производителями и означающий начало традиционной глобальной распродажи, которая проводится во многих странах;

- обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в 19 веке. Термин «Черная пятница» появился в 1996 году и поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье США, а с 6 декабря 2013 года и в России;

- заявитель в ответе на уведомление от 21.10.2014 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства указывает на то, что в проводимой на территории Российской Федерации акции «BLACK FRIDAY» участвует большое количество производителей товаров и торговых предприятий, и каждый из них имеет право использовать данное обозначение при продвижении товаров;

- подтверждением сказанному может служить, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, обращение от одного из таких участников – компании «ЭЛЬДОРАДО»;

- следует отметить, что в отношении товаров и услуг, не предназначенных для подготовки и проведения мероприятий по тотальной распродаже товаров со скидкой, обозначение «BLACK FRIDAY» способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и/или назначения товаров и услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является общепринятым термином;

- словосочетание «BLACK FRIDAY» является устойчивым и имеет несколько значений: 1. финансовый термин, этимология которого связана с историей США, 2. идиоматическое выражение, означающее день начала распродаж в первую пятницу после американского праздника – Дня благодарения и связанного с началом распродаж повышения покупательского спроса;

- В России начало новогодних распродаж в «черную», как и любую другую, пятницу, не является традицией, термин «Black Friday» известен лишь ограниченному

кругу людей, проживающих в мегаполисах и часто бывающих в США и Западной Европе и приобретающих там товары;

- заявленное обозначение не ассоциируется у большинства российских потребителей с началом сезона скидок и воспринимается ими как фантазийное;

- патентным ведомством США произведены регистрации товарных знаков «Black Friday» за № 4557610 в отношении услуг 35 класса МКТУ, «BETTER THEN BLACK FRIDAY» за № 3847870 в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- в России в 2013 году именно заявитель впервые организовал проведение новогодних распродаж, создав базу данных с информацией о товарах, реализуемых с максимальными скидками и магазинах, предлагающих эти товары по указанным ценам;

- ООО «Блэк Фрайдэй» организовало и провело в России мероприятие под названием «Black Friday», заключающееся в сборе информации о ценах на различные виды товаров в интернет-магазинах, обработке, выборочной проверке, сравнении этой информации, объединенной в единую базу данных, и представлении ее в наиболее удобном виде потребителям;

- для указанных целей до даты подачи заявки на имя заявителя были зарегистрированы сайты в сети Интернет по адресам www.blackfriday2013.ru, www.blackfridaysale.ru, www.blackfridaysales.ru, www.theblackfriday.ru;

- на сайте www.blackfriday2013.ru в 2013 году заявителем создана база данных, где конечный пользователь может заходить в разные разделы, искать товары и скидки, и затем приобретать товар после перехода на страницу магазина;

- сайты заявителя являются агрегатором предложений, реализацию товаров заявитель не производит;

- свои услуги по предоставлению информации о товарах потребителям в созданной им базе данных на сайте www.blackfriday2013.ru заявитель широко рекламировал (в социальных сетях, на федеральных телевизионных каналах, на радио, в популярных электронных СМИ), потратив на оплату рекламных услуг немалые средства, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- заявитель просит ограничить первоначально заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ следующими позициями: «агентства по коммерческой информации;

ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен»;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ не воспринимается потребителем как элемент, прямо описывающий вид и характер услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013737818 в отношении вышеприведенного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- распечатка с сайта www.uspto.gov., касающаяся информации о товарных знаках №№4557610, 3847870 (1);

- распечатка страниц интернет-сайта компании Ру-Центр, являющейся регистратором доменных имен второго уровня в зоне ru, расположенной по адресу www.nic.ru с данными о владельце доменов www.blackfriday2013.ru, www.blackfriday2014.ru, www.blackfridaysale.ru - ООО «Блэк Фрайдэй» (2);

- копия договора №13-64 от 25.10.2013 г. между ООО «Блэк Фрайдэй» и ООО «Бренд ФМ» на создание концепции и изготовление видеоролика для рекламы мероприятия по проведению он-лайн распродажи, организуемой заявителем, под названием «Black Friday», с допсоглашениями №1 и №2, конкретизирующими услуги и актами сдачи-приемки работ и платежными поручениями, подтверждающими исполнение договора сторонами (3);

- копия договора №13-82 от 25.11.2013 г. между ООО «Блэк Фрайдэй» и ООО «Бренд ФМ» на размещение в сети Интернет созданного видеоролика для рекламы мероприятия по проведению он-лайн распродажи, организуемой заявителем, под названием «Black Friday», с актом сдачи-приемки работ и платежными поручениями, подтверждающими исполнение договора сторонами (4);

- копия договора № 13-75 от 08.10.2013 г. между ООО «Блэк Фрайдэй» и ООО «Топ Трафик» на оказание услуг по продвижению продукта ООО «Блэк Фрайдэй» - сайта www.blackfriday2013.ru в социальных сетях «vkontakte», «odnoklassniki», а также рекламе продукта www.blackfriday2013.ru на различных Интернет-ресурсах, с приложениями к договору №№1, 2, 3, конкретизирующими услуги, а также актами сдачи-приемки работ и платежными поручениями, подтверждающими исполнение договора сторонами (5);

- копия договора № У-001 от 07.10.2013 г. между ООО «Блэк Фрайдэй» и ООО «Арт энд Сمارт» на оказание услуг по размещению пресс-релизов, посвященных проведению мероприятия с названием «Black Friday 2013», в различных средствах массовой информации, с приложением а) отчетов исполнителя, содержащих перечень СМИ и интернет-ссылки на размещенные пресс-релизы о мероприятии, б) текстов пресс-релизов, а также в) актов сдачи-приемки работ и платежных поручений, подтверждающих исполнение договора сторонами (6).

При подготовке к заседанию коллегии, назначенной на 05.08.2015, коллегией были выявлены дополнительные основания, которые не были учтены при принятии решения Роспатента, а именно заявленное обозначение не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью в силу его использования различными производителями при оказании однородных услуг 35 класса МКТУ (смотри ссылки в сети Интернет).

С целью предоставления заявителю дополнительного времени для представления своих доводов заседание коллегии было перенесено на 10.09.2015.

Заявитель представил дополнение к ранее поданному возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- именно заявитель впервые в России организовал мероприятия по сбыту продукции интернет-магазинами со скидками, размещенные на сайте www.blackfriday2013.ru. Никакими другими компаниями в 2013 году акции под названием «Black Friday», а также реклама в средствах массовой информации с таким обозначением не проводились, что подтверждается представленными аналитическими отчетами;

- домены, содержащие в своем составе слово «BLACKFRIDAY», зарегистрированы после даты приоритета заявленного обозначения.

Заявителем в качестве материалов, подтверждающих указанные доводы, представлены следующие документы:

- распечатка результатов автоматического подсчета количества показов рекламных модулей, акции «Black Friday», размещенной в Интернете (7);

- отчет анализ медиа-активности Эльдорадо и М-Видео в СМИ и Соцмедиа (8);

- распечатка из сети Интернет о доменах OBLACKFRIDAY.RU, BLACKFRIDAYRUSSIA.COM, BLACKFRIDAY.RU, BLACKFRIDAY.COM, THEBLACKFRIDAY.COM (9);

- статистика кампании «Blackfriday» (10).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.11.2013) подачи заявки №2013737818 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BLACK FRIDAY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен».

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение представляет собой общепринятый термин и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Словесное обозначение «BLACK FRIDAY» в переводе с английского языка на русский язык обозначает: «Черная пятница» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Указанное значение является изначально фантазийным в отношении любых товаров и услуг.

При этом экспертизой не приведено ссылок на специализированные словари и справочники, содержащие обозначение «BLACK FRIDAY» в качестве термина в области вышеуказанных услуг.

Учитывая изложенное вывод экспертизы о терминологическом характере заявленного обозначения является необоснованным.

Однако при этом экспертизой было указано, что согласно сведениям из сети Интернет словосочетание «Черная пятница» - это пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Из-за того, что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, Чёрная пятница выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

Чёрная пятница не является официальным праздником, но многие работники в этот день берут отгул, за исключением сотрудников розничной торговли, так как в этот день поток покупателей существенно возрастает. В Чёрную пятницу магазины открываются очень рано — около 5 утра, а некоторые крупнейшие торговые сети — даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьёзные скидки — от 50 до

80 % — это делается для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше покупателей.

Что касается использования спорного словосочетания на территории Российской Федерации, то установлено следующее.

Ни один из имеющихся в деле источников информации не подтверждает использование обозначения «BLACK FRIDAY» или «Черная пятница» каким-либо российским лицом в отношении каких-либо товаров и услуг до даты (01.11.2013) подачи заявки №2013737818.

При этом приведенные в перечне услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, а именно: «агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по сравнению цен», относятся к информационно-маркетинговым услугам, которые оказываются потребителям в сети Интернет для поиска более выгодной информации о скидках, то есть они не являются услугами предприятий торговли по распродаже товаров.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеприведенных услуг не будет нарушать права различных торговых организаций.

Коллегия также приняла во внимание представленные материалы о деятельности заявителя, в том числе и до даты подачи заявки №2013737818.

Так, представленные заявителем документы (6, 7) показывают, что до даты подачи заявки №2013737818 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, именно заявитель впервые 6 декабря 2013 года провел на территории Российской Федерации посредством сайта www.blackfriday2013.ru в сети Интернет мероприятие под обозначением «Black Friday», связанное с проведением грандиозной онлайн-распродажи, объединяющей в себе лучшие предложения Интернет-магазинов России.

На сайте www.blackfriday2013.ru была представлена информация о самых лучших предложениях от крупнейших Интернет-магазинов со скидками до 90%. Цель создания проекта www.blackfriday2013.ru заключалась в том, что перед новогодними праздниками представить жителям всех регионов России широкий выбор товаров с максимально возможными скидками в текущем году, одновременно собрав все акционные предложения от множества ведущих Интернет-магазинов.

В материалах дела содержится информация о том, что в распродаже на сайте www.blackfriday2013.ru приняли участие более 80 магазинов, в том числе OZON.ru, Asos, Wikimart, Эльдorado, Белый ветер, Lamoda и другие. Количество потребителей составило более 5 млн. человек.

На имя заявителя до даты подачи заявки №2013737818 были зарегистрированы сайты в сети Интернет по адресам www.blackfriday2013.ru, www.blackfridaysale.ru, www.blackfridaysales.ru, www.theblackfriday.ru, на которых также содержалась информация о том, где и когда можно приобрести товар по максимально низким ценам (2).

Представленные документы (3-6) подтверждают, что сайт заявителя www.blackfriday2013.ru активно рекламировался в различных средствах массовой информации (таких как, социальные сети <http://vk.com/blackfriday2013>, <http://www.odnoklassniki.ru/group/>, электронные СМИ, теле и радио вещание), с целью привлечения большого количества потребителей товаров по низким ценам.

Относительно представленного в материалы заявки письма ООО «Эльдorado» от 04.04.2014 необходимо отметить следующее.

В письме ООО «Эльдorado», являющееся крупнейшей российской сетью магазинов бытовой техники и электроники, сообщает, что в России «Черная пятница» настала 6 декабря 2013 года, в акции было задействовано большое количество магазинов, участвующих в тотальных распродажах, в том числе и магазины компании ООО «Эльдorado». В качестве подтверждения высказанного были представлены следующие документы (договор от 30.04.2010, заключенный между ООО «Эльдorado» и ООО «ЭмДжиКом» на оказание рекламных услуг;

соглашение от 01.12.2013 об участии ООО «Эльдорадо» в акции «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА/BLACK FRIDAY 2013»; пресс-релиз, выпущенной по итогам акции «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА/BLACK FRIDAY»).

Однако, данные материалы отражают только торговую деятельность ООО «Эльдорадо» и не относятся к оказанию им услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Кроме того, в них дана ссылка на проведение распродажи 06.12.2013, то есть после подачи рассматриваемой заявки.

Вместе с тем, из представленных заявителем исследований в Соцмедиа и СМИ (8) установлено, что за период с 10.01.2013 по 01.10.2013 не было зафиксировано публикаций с упоминанием М-Видео, Эльдорадо и других ритейлеров в привязке к распродаже «BLACK FRIDAY».

При этом представленные ООО «Эльдорадо» сведения, содержащиеся в пресс-релизах о распродажах под обозначением «Black Friday», проводились непосредственно с использованием сайта заявителя <https://blackfriday2013.ru/>.

Принимая во внимание все вышеизложенное, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное также позволяет признать неубедительным довод экспертизы о том, что обозначение «BLACK FRIDAY» способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и/или назначения заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2015, отменить решение Роспатента от 05.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013737818.