

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 03.09.2014, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718073 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012718073 с приоритетом от 01.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 09, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Просто. Быстро. Удобно», выполненное буквами русского алфавита.

Роспатентом 29.05.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718073 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание словесных элементов «Просто» (без какой-либо цели, без особой причины, без каких-либо намерений), «Быстро» (не мешкая, не теряя времени), «Удобно» (легко или приятно пользоваться), которые указывают на свойства товаров и услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью, имеют преимущественный характер в отношении производителей однородных товаров (услуг), а также носят хвалебный характер, используются различными производителями при маркировке товаров (услуг), что не позволяет идентифицировать данное обозначение с конкретным производителем.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в сети Интернет широко представлена информация об использовании обозначения «Просто. Быстро. Удобно» различными изготовителями для обозначения товаров/услуг, в том числе, однородных с заявленными.

Представленные заявителем документы не были расценены экспертизой как доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения.

В возражении от 03.09.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является словосочетанием, из него нельзя выделять отдельное слово и анализировать его самостоятельно;
- составляющие заявленное обозначение словесные элементы представляют собой многозначные слова, что не позволяет однозначно воспринимать заявленное обозначение в определенном смысловом значении;
- анализ ссылок из сети Интернет, приведенных экспертизой, показал, что в большинстве из них нет указания на дату создания данной информации или она является более поздней, чем дата приоритета заявленного обозначения, либо представляет собой отзывы частных лиц, не являющихся производителями товаров и услуг;

- таким образом, информация из сети Интернет не подтверждает использование заявленного обозначения «Просто. Быстро. Удобно» для маркировки однородных товаров/услуг другими производителями ранее даты приоритета заявленного обозначения;

- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» активно использовало заявленное обозначение до даты подачи заявки №2012718073 и продолжает активно его использовать в настоящее время;

- клиентами ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» является треть экономически активного населения России;

- заявитель использует заявленное обозначение совместно с комбинированным товарным знаком, включающим словесные элементы «HOME CREDIT BANK», «БАНК ХОУМ КРЕДИТ» и изобразительный элемент, ассоциирующийся с сейфом;

- с начала 2012 года ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» вкладывает значительные средства в продвижение и рекламу банковской продукции, для индивидуализации которой используется обозначение «Просто. Быстро. Удобно»;

- рекламные видео- и аудио-ролики, включающие слоган «Просто. Быстро. Удобно», транслировались на различных телеканалах России и на популярных радиостанциях («АВТО РАДИО», «РУССКОЕ РАДИО», «ШАНСОН», «Europa Plus», «ЮМОР FM»);

- согласно результатам маркетинговых исследований «Эффективность рекламной кампании», проведенным ООО «Марк аналитик» путем ежемесячного волнового исследования целевых групп потребителей после теле- и радиотрансляций рекламы с обозначением «Просто. Быстро. Удобно», его идентификация с заявителем составила 71 %, что является значительно выше среднего значения;

- для активного продвижения своей продукции, маркированной обозначением «Просто. Быстро. Удобно», заявитель использует различные средства массовой информации (185 изданий в 190 населенных пунктах), а также выпускает собственный журнал;

- рекламная кампания, реализованная заявителем под обозначением «Просто. Быстро. Удобно» в 2012 году, была отмечена серебряной наградой премии «Бренд года/EFFIE-2012», являющейся международной профессиональной наградой в области построения брендов;

- ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» является правообладателем двадцати товарных знаков, выполненных в едином стиле и цветовой гамме;

- таким образом, благодаря интенсивной и крупномасштабной рекламной кампании, в сознании потребителя создалась устойчивая ассоциативная связь между обозначением «Просто. Быстро. Удобно» и заявителем, а также производимыми им товарами/услугами;

- товарный знак «Просто. Быстро. Удобно» зарегистрирован на имя заявителя в Республике Казахстан и в Республике Беларусь.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718073 в отношении товаров 09 класса МКТУ «карточки идентификационные магнитные; карточки кредитные; карты с магнитным кодом; смарт-карточки [карточки с микросхемами]» и услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; клиринг; консультации по вопросам финансов; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды

с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- копия заключения «IPS group» [2];
- документы по ТВ-рекламе [3];
- копия письма ЗАО «ТНС Гэллап Медиа» [4];
- распечатка сведений о премии «Бренд года/EFFIE-2012» [5];
- информация RU-center [6];
- правила использования фирменного стиля [6];
- распечатка страниц с сайта www.loevkraj.by [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.06.2012) заявки №2012718073 на 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 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования

товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Просто. Быстро. Удобно», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Во всех словесных элементах первая буква выполнена заглавной. Словесные элементы размещены на одной строке и отделены друг от друга двумя точками.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «карточки идентификационные магнитные; карточки кредитные; карты с магнитным кодом; смарт-карточки [карточки с микросхемами]» и услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; клиринг; консультации по вопросам финансов; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог;

проверка подлинности чеков; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718073 в отношении всех заявленных товаров и услуг основано на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью.

Словесные элементы, составляющие заявленное обозначение, имеют следующее значение (см. <http://dic.academic.ru>, Толковый словарь Ефремовой, Т.Ф. Ефремова, 2000):

просто (наречие) - 1. Не прилагая усилий; легко, не сложно. 2. перен. Без обиняков; прямо, откровенно. 3. перен. Скромно, небогато. 4. перен. Не имея специального намерения; случайно. 5. перен. Без церемоний; запросто. 6. перен. Без лишних украшений. 7. перен. Незамысловато, естественно;

быстро – 1. Не теряя времени, не мешкая; 2. Оценочная характеристика чьих либо действий как очень быстрых;

удобно (наречие) - 1. Так, что легко или приятно пользоваться. 2. Так, как нужно; подходяще, пригодно для чего-либо. 3. перен. Так, как наиболее приемлемо в определённой обстановке, в определённом случае.

Очевидно, что товары 09 и услуги 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, могут обладать такими качественными характеристиками как удобство, быстрота, простота, которые указывают на их свойства и имеют хвalebный характер.

При этом порядок расположения словесных элементов и разделение их точками не придают заявленному обозначению достаточной оригинальности, позволяющей однозначно идентифицировать заявленное обозначение с заявителем.

Таким образом, словесные элементы «просто», «быстро», «удобно» являются описательными, в связи с чем заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Использование слов «просто», «быстро», «удобно» в качестве описательных характеристик товаров и услуг в банковской сфере, то есть в области заявленных товаров и услуг, подтверждают сведения из сети Интернет. В частности, в сети Интернет присутствует информация о проведении до 30.06.2012 Северо-Западным банком «Сбербанка России» акции «Платежи в Интернете. Быстро, удобно, просто!» от «Сбербанка», см. <http://www.peterburgbanki.ru/novosti/sberbank-akciya-platezgi-v-internete.html>. При продвижении кредитных продуктов банков «Ренессанс» и «Промсвязьбанк» также используются рассматриваемые словесные элементы: «Кредитные Карты. Удобно. Просто. Быстро», см. <http://ok.ru/group/52101056364692>.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Анализ материалов [2-6], представленных заявителем в связи с приобретением заявленным обозначением различительной способности, показал, что заявленное обозначение используется заявителем не самостоятельно, а в

составе комбинированного обозначения



[6]. Данное обозначение помимо словесных элементов «Просто. Быстро. Удобно», включает оригинальный изобразительный элемент, слова «НОМЕ CREDIT BANK», «БАНК ХОУМ КРЕД» и выполнено в красно-белой цветовой гамме. При этом словесные элементы «Просто. Быстро. Удобно» размещены в обозначении в нижней части и выполнены мелким шрифтом, в связи с чем, в меньшей степени, нежели остальные элементы, акцентируют на себе внимание.

Заявитель в своем возращении акцентирует внимание на активной и широкомасштабной рекламной кампании по продвижению продукции и услуг заявителя с использованием обозначения «Просто. Быстро. Удобно». Вместе с тем, материалы [2-5] свидетельствуют о том, что реклама в печатных СМИ, на радио и телевидении размещалась/транслировалась уже после даты (01.06.2012) подачи заявки №2012718073.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документов не усматривается, что обозначение «Просто. Быстро. Удобно» приобрело различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки №2012718073 в области товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ.

Доводы заявителя, касающиеся регистрации товарного знака «Просто. Быстро. Удобно» в Казахстане и Республике Беларусь не могут свидетельствовать о возможности его регистрации на территории Российской Федерации, поскольку усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям российского законодательства.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2014.