

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 25.12.2019 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Москва (далее – заявитель; ПАО «Сбербанк России») на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729988, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Большое Спасибо** » по заявке №2018729988 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 17.07.2018 в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 31.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для данного решения явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение представляет собой вежливую форму выражения благодарности (см. <https://dic.academic.ru>), которое вошло в широкий обиход,

используется независимо друг от друга различными производителями и распространителями товаров (лицами, оказывающими услуги), указывается на упаковках, чеках и т.п.

Словосочетание «Большое Спасибо» не способно отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц, не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.


Представленные заявителем документы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, аргументируя свою позицию следующим:

- довод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения является декларативным и не подкреплён какими-либо доказательствами;

- включение слов «Спасибо» или «Спасибо за покупку» не обязательно для использования в кассовых чеках при совершении покупки, при этом указанные слова не являются какой-либо маркировкой товаров и услуг, но лишь выражают положительное отношение к факту приобретения любых товаров покупателем без привязки к производителям этих товаров;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров, большая часть которых не является товарами широкого потребления и не реализуются через торговые сети и магазины, при продаже этих товаров не оформляются товарные или кассовые чеки, товары не имеют стандартной упаковки (например, вид товара 04 класса МКТУ «топливо» реализуется через трубопровод);



- доводы заявителя подтверждаются наличием регистраций товарных знаков со словесными элементами, выражающими благодарность, а именно: «» по



свидетельству №635260, «**thank you**» по свидетельству №487051, «**MERCI**» по свидетельству №558821, «**MERCI**» по свидетельству №608303, «**Merci**» по свидетельству №542856, «**MERCI**» по свидетельству №228525, «» по свидетельству №498473, «**Thank you**» по свидетельству №525015 (принадлежит заявителю);

- приведенные экспертизой примеры товарных знаков по свидетельствам №588355 и №498905, в которых слово «Спасибо» исключено из охраны, свидетельствуют об ошибочности суждений экспертизы о неохраноспособности этого элемента, а также о том, что правообладатель это не оспаривал;

- на имя заявителя зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «Спасибо»: «**СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА**» по свидетельству №487051,

«» по свидетельству №479895, «» по свидетельству №479896, «**Больше, чем Спасибо**» по свидетельству №704962;

- с 2011 года заявителем была разработана и действует в России бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», оператором которой является аффилированная структура заявителя – АО «Центр программ лояльности»;

- программа включает в себя четыре уровня: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо», за прохождение которых клиенту Сбербанка начисляются бонусы, которые позволяют расплачиваться картой Сбербанка в различных торговых точках по различным категориям товаров (услуг) со скидкой;

- на момент запуска уровней привилегии – 01.07.2018, зарегистрированными участниками программы являлось 34 миллиона человек, на продвижение этой программы заявитель затратил свыше 1,38 миллиарда рублей;

- таким образом, заявленное обозначение интенсивно использовалось до даты подачи заявки, обладает различительной способностью и ассоциируется у потребителей только с товарами и услугами заявителя.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018729988 в отношении заявленных товаров и услуг 01 - 45 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы, иллюстрирующие доводы возражения:

- Копия информационной справки №08112659 от 28.08.2019 [1];
- Копия информационной справки №08112660 от 28.08.2019 [2];
- Копия информационной справки №72-ис/76 от 30.08.2019 [3].

Изучив материалы дела по существу и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.07.2018) поступления заявки №2018729988 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами,
характерными для конкретных областей науки и техники.

Заявленное обозначение « **Большое Спасибо** », поданное 17.07.2018 на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018729988 для товаров и услуг 01 - 45 классов МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что положенное в его основу слово «Спасибо» выражает благодарность кому-либо за что-либо (см. Толковые словари русского языка на портале <https://dic.academic.ru>), например, *огромное, сердечное спасибо; спасибо за помощь; спасибо большое за совет* и т.п. Слово «Большое» (т.е. значительный по величине, по размерам, см. там же) в данном случае усиливает эмоциональную окрашенность высказывания.


При этом следует констатировать, что коллегия не располагает информацией о том, что словосочетание «Большое Спасибо» используется в какой-либо области в качестве описательной характеристики товара (услуги), а, следовательно, нет оснований полагать, что оно должно оставаться свободным для всех производителей продукции или лиц, оказывающих услуги, аналогичные указанным в заявленном перечне по рассматриваемой заявке.

Как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, слова «Спасибо» или «Спасибо за покупку» могут фигурировать на кассовом чеке, при этом следует констатировать, что сам чек товаром не является, а представляет собой платежный документ, подтверждающий совершение сделки между продавцом и покупателем.

Так, согласно Федеральному закону от 22.05.2003 N 54-ФЗ (редакция от 27.12.2019) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Закон) кассовый чек представляет собой первичный учетный документ, сформированный с применением контрольно-кассовой техники в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники при расчете с клиентом. Кассовый чек должен


содержать предусмотренные пунктом 4.7 вышеупомянутого Закона реквизиты, среди которых необходимость указания выражения благодарности в той или иной форме не фигурирует.

Таким образом, словосочетание «Большое Спасибо» не является описательным обозначением по отношению к товарам (услугам), его использование в гражданском обороте не является обязательным для всех лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Обозначение «Большое Спасибо» воспринимается в качестве фантазийного обозначения для заявленного перечня товаров (услуг), а, следовательно, его регистрация в качестве товарного знака не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению информацию о том, что обозначениям, выражающим благодарность, предоставляется правовая охрана в качестве товарных знаков на имя разных лиц в отношении различных товаров и услуг, примером чего являются такие регистрации как: «» по свидетельству №635260,

«» по свидетельству №487051, «**MERCI**» по свидетельству №558821,

«**MERCI**» по свидетельству №608303, «**Merci**» по свидетельству №542856,

«**MERCI**» по свидетельству №228525, «» по свидетельству №498473.

Также во внимание принято наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки «**Thank you**» по свидетельству №525015,

«**СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА**» по свидетельству №487051, «» по

свидетельству №479895, «» по свидетельству №479896,

«**Больше, чем Спасибо**» по свидетельству №704962, а также поданные на

регистрацию обозначения «**Спасибо**» по заявке №2018729985, «**Огромное Спасибо**» по заявке №2018729990, «**Большое Спасибо**» по заявке №2018729988.

Коллегией также изучены представленные заявителем материалы возражения [1] – [3], из которых усматривается следующее.

Принадлежащие заявителю вышеуказанные товарные знаки и заявленные обозначения, содержащие в своем составе словесный элемент «Спасибо», используются в качестве названия разработанной ПАО «Сбербанк России» бонусной программы «Спасибо от Сбербанка».

Согласно материалам [1] программа «Спасибо от Сбербанка» реализуется и действует на условиях, приведенных на официальном сайте заявителя www.sberbank.ru и на сайте программы: <http://spasibosberbank.ru>.

Оператором программы «Спасибо от Сбербанка» является АО «Центр программ лояльности», являющаяся 100% дочерним обществом ПАО «Сбербанк России» и с 12 ноября 2011 обеспечивающая реализацию программы «Спасибо от Сбербанка».

Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» предусматривает четыре уровня привилегий – «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо», «Больше, чем Спасибо», при этом участникам программы, являющимися клиентами Сбербанка, начисляются бонусы, позволяющие получать скидки в различных торговых точках и сфере услуг различных категорий, связанных с этой программой (категории «Детство», «Развлечения», «Зоотовары и услуги», «Кино и театр», «Косметика», «Такси», «Салоны красоты», «Транспорт», «Электроника и бытовая техника», «Супермаркеты», «Одежда и обувь», «АЗС», «Аптеки», «Рестораны и кафе», «Спортивные товары»).

Согласно материалам [2] на момент запуска уровней привилегии - 01.07.2018, зарегистрированными участниками программы являлось 34 миллиона владельцев банковских карт Сбербанка, т.е. в среднем, каждый пятый житель России.

Информирование потребителей программы «Спасибо от Сбербанка» и продвижение всех ее уровней привилегий осуществлялось через различные информационные ресурсы, в том числе официальный сайт <http://spasibosberbank.ru>, мобильное приложение для клиентов Сбербанка.

Высокую степень информированности потребителей о заявленном обозначении обеспечили колоссальные затраты заявителя на продвижение и рекламу программы «Спасибо от Сбербанка» с использованием заявленного обозначения в общей сложности на сумму более 1,38 млрд. рублей, что следует из материалов [3].

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, в силу активного использования заявленного обозначения оно приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации заявителя, а, следовательно, оснований для отнесения его к категории обозначений, не соответствующих требованию пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2019, отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018729988.