

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.05.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад», Белгородская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021784863 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «**Hi4U**» по заявке №2021784863, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 12, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 22.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано следующим.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание простых букв и цифры «Н», «і», «4», «U», которые не имеют характерного (оригинального) графического исполнения, словесного характера, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохранными.

Так как заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для заявленных товаров и услуг.

Поскольку оценка охраноспособности заявленного обозначения производится в рамках объема испрашиваемых прав, буквы и цифры «Н», «і», «4», «U» квалифицируются экспертизой как не обладающие различительной способностью в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку представляют собой сочетание букв и цифр, не имеющих характерного (оригинального) графического исполнения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой комбинацию двух элементов, имеющих словесный характер: широко употребляемого слова «Hi» и известного сленгового (неформального) сокращения «4U» (FOR YOU);

- буквосочетание «Hi», входящее в состав заявленного обозначения «Hi4U», является словом английского языка. При произношении (транскрипции) на английском языке имеет звучание: [hai] / [хай], то есть включает в себя как гласные, так и согласные звуки. В переводе с английского языка «Hi» означает «привет» (<https://translate.yandex.ru/dictionary/en-ru/Hi>). Слово «Hi» [хай] является одним из самых известных и широко употребляемых англоязычных приветствий, часто используется в России как в устной, так и письменной речи. Очевидно, что его написание, звучание и значение известны каждому российскому потребителю, даже не владеющему английским языком. Широкая известность российскому потребителю данного слова с лёгкостью позволит идентифицировать в заявленном

обозначении «Hi4U» буквосочетание «Hi» как слово «Hi» [хай], означающее приветствие;

- таким образом, в заявленном обозначении «Hi4U», выполненном слитно, «H» и «i» – это не две простые буквы, не образующие слово и не несущие в себе смысл. В заявленном обозначении буквы «H» и «i» чётко воспринимаются как слово «Hi», что было проигнорировано экспертизой. При восприятии обозначения буквосочетание «Hi» способно восприниматься в нём как слово, потому что нет никаких препятствий для идентификации потребителем данного слова в обозначении;

- включённые в состав заявленного обозначения цифра «4» и буква «U», в противовес выводу экспертизы, обладают словесным характером, поскольку при употреблении вместе и при прочтении они воспринимаются как известное сокращение двух английских слов «FOR YOU», которое произносится как [fɔ:] [ju:] / [фор] [ю] и означает «ДЛЯ ТЕБЯ». Заявитель считает, что сокращённая форма «4U» известна российскому потребителю и общеупотребима в таком виде;

- подтверждением того, что сокращённая форма «4U» является известной российскому потребителю, являются примеры товарных знаков, охраняемых/охранявшихся в РФ, в частности, товарные знаки «4U» по свидетельствам №№354619, 344033 (срок действия истек), FREAKS 4U по международной регистрации №1527860, ALL-4U по свидетельству №418179, LAB 4U по свидетельству №495988 и т.д.;

- заявленное обозначение «Hi4U» не является сочетанием простых букв и цифр, не имеющим смысла, не способным вызывать ассоциаций при восприятии обозначения и не способным запомниться российскому потребителю. Оба элемента «Hi» и «4U» существуют и могут употребляться независимо друг от друга, как в приведённых примерах товарных знаков выше (с элементом «4U») и далее по тексту (серии товарных знаков заявителя со словом «Hi»), что подтверждает их различительную способность как отдельных элементов. Вместе они образуют фантазийную комбинацию «Hi4U», которая также обладает различительной

способностью, может индивидуализировать товары и услуги, а значит, допускается к регистрации в качестве товарного знака.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.04.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021784863 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 12, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2021) поступления заявки №2021784863 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих 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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «**Hi4U**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Hi4U

Заявленное обозначение «**Hi4U**» состоит из простых букв «H», «i», «U» и из цифрового элемента «4», выполненных стандартным шрифтом, которые не имеют характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера, ввиду чего не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохранными элементами заявленного обозначения. Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение состоит из неохранных элементов, которые, в своей совокупности, не образуют оригинальную композицию, так как не несут графической проработки, ввиду чего заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в целом на основании его несоответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия указывает, что заявителем не были представлены документы, свидетельствующие о том, что входящие в состав заявленного обозначения элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, к которым относятся сведения об объемах производимых товаров/оказываемых услуг; длительности и регулярности использования заявленного обозначения; а также сведения об информированности потребителя о товарах и услугах заявителя,

маркированных заявленным обозначением «**Hi4U**».

Каких-либо социологических исследований, в том числе опроса общественного мнения, позволяющего оценить известность российскому потребителю заявленного обозначения как средства индивидуализации товаров/услуг заявителя, представлено не было.

Таким образом, коллегия не может прийти к выводу о том, что заявленное обозначение «**Ni4U**» широко известно среднему российскому потребителю и длительно используется заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о том, что «при восприятии заявленного обозначения буквосочетание «Ni» способно восприниматься в нём как слово, потому что нет никаких препятствий для идентификации потребителем данного слова в обозначении» коллегия обращает внимание на то, что заявителем не представлены какие-либо сведения о том, как именно будет воспринимать заявленное обозначение средний российский потребитель, ввиду чего данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2022.