

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», «i», «4», «U», которые не имеют характерного (оригинального) графического исполнения, словесного характера, не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми.

Так как заявленное обозначение состоит только из неохраняемых 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», «i», «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.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 02.12.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2022».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 02.12.2022. Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2023 по делу №СИП–109/2023 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 02.12.2022 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО-Каскад» на решение Роспатента от 22.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021784863.

Как следует из текста упомянутого акта «заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение согласно описанию, приведенному в заявке, образовано от слова «Hi» (перевод с английского «привет»), слова «for» (перевод с английского «для») сокращенного часто используемым образом с помощью цифры 4 (цифра 4 произносится в английском как «four», то есть по звуку так же как слово «for»), и буквы «U» которая часто используется в качестве сокращенного написания слова «you» (ты / тебя). Обозначение целиком имеет смысл «привет для тебя» (транслитерация «хай фор ю»).

Также судебная коллегия отмечала, что «заявленное обозначение образовано путем присоединения слова «Hi» к неформальной англоязычной аббревиатуре (сокращению) «4U», которое при произношении звучит тождественно фразе «for you» и воспринимается указанным образом».

Судебная коллегия установила, что «элемент «Hi4U» отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличием звукового состава и лексического значения, лексико-грамматической определенностью, способностью выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивацией. Следовательно, элемент «Hi4U» является неформальным англоязычным сокращением, образованным путем присоединения слова «Hi» к неформальному англоязычному сокращению «4U», которое при произношении звучит тождественно фразе «for you» и воспринимается указанным образом».

По тексту судебного акта также указывалось, что «именно визуальное и фонетическое восприятие российским потребителем заявленного обозначения «Hi4U» позволяет безусловно и однозначно признать его в качестве сокращения, имеющего словесный характер, учитывая пространственное расположение элементов (их суть) и отсутствие в обозначении каких-либо иных символов».

Кроме того, судебная коллегия обратила внимание на то, что «доводы заявителя о словесном характере обозначения «Hi4U» подтверждаются также Заключением от 12.04.2023, представленным заявителем при рассмотрении настоящего заявления, где спорное обозначение отнесено к авторским неологизмам, и приведены примеры использования сокращений с буквосочетанием «4U». То обстоятельство, что названное заключение не было предметом исследования Роспатента при рассмотрении возражения общества в Палате по патентным спорам, не исключает необходимость его оценки судом».

Дополнительно, судебная коллегия приняла во внимание доводы заявителя о наличии у него исключительных прав на товарные знаки «Hi», «Hiмясо», «Hibeef», «Hiburger», «Hibif», «Hifuture», «Hifood», «Hinuggets», «Hifuturefood», «Higets», «Hiгетсы», «Hiбиф» по свидетельствам №№853190, 810775, 839543, 810767, 826032, 811444, 799933, 810777, 825362, 825406, 826031. Проанализировав заявленное обозначение «Hi4U» и данные товарные знаки заявителя судебная коллегия установила, что «в заявленном обозначении начальное положение в обозначении занимает часть «Hi» как и в приведенных выше товарных знаках, ранее зарегистрированных на имя общества, которые

Роспатент признал обладающими различительной способностью. При этом отклонение Роспатентом довода общества о том, что буквосочетание «Hi» в композиции не имеет словесного характера, противоречит факту регистрации на имя заявителя вышеуказанных товарных знаков, что означает фактическое признание словесного характера буквосочетания «Hi».

Кроме того, судебная коллегия обратила внимание на то, что ранее



Роспатентом уже были зарегистрированы товарные знаки « 4U », « 4U »»,

«ALL-4U», «  » по свидетельствам №№354619, 344033, 418179, 495988, а также была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «FREAKS 4U» по международной регистрации №1527860, в состав словесных элементов которых входит буквосочетание «4U». Данные обозначения были зарегистрированы на имя разных лиц.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2023 по делу №СИП-109/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2023 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 18.05.2022 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем 26.10.2023 было направлено дополнение к возражению от 18.05.2022, в котором он указывал следующее:

- обозначение «Hi4U» в целом обладает словесным характером, поскольку состоит из двух элементов, имеющих словесный характер: широко употребляемого слова «Hi» и «4U» – известного неформального сокращения от английского словосочетания «for you», с английского – «для тебя»;

- факт наличия у обозначения «Hi4U» в целом и отдельных его элементов словесного элемента подтверждается заключением лингвиста от 12.04.2023 (приложение №1);

- различительная способность словесных обозначений не зависит от наличия характерного графического исполнения, а находится в прямой зависимости от их содержания (смыслового наполнения элементов, составляющих обозначение);

- различительная способность обозначения «Hi4U» складывается из следующих факторов: 1) фантазийный характер обозначения, состоящего из двух самостоятельных, но при этом взаимосвязанных словесных элементов - широко употребляемого слова «Hi» и «4U» - известного неформального сокращения от английского словосочетания «for you», с английского – «для тебя». В своем сочетании указанные элементы образуют словосочетание, обладающее самостоятельным значением: «привет для тебя»; 2) обозначение «Hi4U» является продолжением серии товарных знаков с элементом «Hi», принадлежащих заявителю и широко известных потребителям (товарные знаки «Hi», «Hiмясо», «Hibeef», «Hiburger», «Hibif», «Hifuture», «Hifood», «Hinuggets», «Hifuturefood», «Higets», «Hiгетсы», «Hiбиф» по свидетельствам №№853190, 810775, 839543, 810767, 826032, 811444, 799933, 810777, 825362, 825406, 826031).

К дополнениям от 26.10.2023 заявителем были приложены следующие материалы:

1. Заключение лингвиста от 12.04.2023;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-109/2023 от 15.06.2023;
3. Резолютивная часть постановления Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-109/2023 от 23.10.2023.

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.

Как было установлено в решении Роспатента от 02.12.2022 «заявленное обозначение «**Hi4U**» состоит из простых букв «Н», «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».

Вместе с тем, Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.06.2023 по делу №СИП–109/2023 было установлено, что «заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение образовано от слова «Hi» (перевод с английского «привет»), слова «for» (перевод с английского «для») сокращенного часто используемым образом с помощью цифры 4 (цифра 4 произносится в английском как «four», то есть по звуку так же как слово «for»), и буквы «U» которая часто используется в качестве сокращенного написания слова «you» (ты / тебя). Обозначение целиком имеет смысл «привет для тебя» (транслитерация «хай фор ю»)).».

Также судебная коллегия отмечала, что «элемент «Hi4U» отвечает всем признакам, которыми характеризуется слово: наличием звукового состава и лексического значения, лексико-грамматической определенностью, способностью выполнять синтаксическую функцию, словообразовательной мотивацией. Следовательно, элемент «Hi4U» является неформальным англоязычным сокращением, образованным путем присоединения слова «Hi» к неформальному англоязычному сокращению «4U», которое при произношении звучит тождественно фразе «for you» и воспринимается указанным образом».

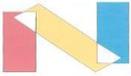
Кроме того, судебной коллегией были приняты во внимание выводы Заключения лингвиста от 12.04.2023 (приложение №1), в котором заявленное обозначение было отнесено к авторским неологизмам, и были приведены примеры использования сокращений с буквосочетанием «4U».

Дополнительно, судебной коллегией были учтены доводы заявителя о наличии у него исключительных прав на товарные знаки «Hi», «Hiмясо», «Hibeef», «Hiburger», «Hibif», «Hifuture», «Hifood», «Hinuggets», «Hifuturefood», «Higets», «Higetсы», «Hiбиф» по свидетельствам №№853190, 810775, 839543, 810767, 826032, 811444, 799933, 810777, 825362, 825406, 826031, в состав которых входит словесная часть «Hi». Проанализировав заявленное обозначение «Hi4U» и данные товарные знаки заявителя судебная коллегия установила, что «в заявленном обозначении начальное положение в обозначении занимает часть «Hi» как и в приведенных выше товарных знаках, ранее зарегистрированных на имя общества, которые Роспатент признал обладающими различительной способностью. При этом отклонение Роспатентом довода общества о том, что буквосочетание «Hi» в композиции не имеет словесного характера, противоречит факту регистрации на имя заявителя вышеуказанных товарных знаков, что означает фактическое признание словесного характера буквосочетания «Hi».

В отношении товарных знаков заявителя судебная коллегия обращала внимание на то, что «при регистрации других товарных знаков тем же лицом административный орган связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов тождественных товарных знаков. Элементы, которые

единожды Роспатент признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью. Аналогичная правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу №СИП-619/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2020 № 300-ЭС19-27023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020, от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020».

Также судебной коллегией были приняты во внимание доводы заявителя о том, что ранее Роспатентом уже была признана охраноспособность элемента «4U»

(товарные знаки  «4U», , «ALL-4U», ) по свидетельствам №№354619, 344033, 418179, 495988, а также знак «FREAKS 4U» по международной регистрации №1527860).

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам пришёл к выводу о том, что заявленное обозначение обладает различительной способностью (состоит из совокупности охраноспособных элементов «Hi» и «4U») и соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2022, отменить решение Роспатента от 22.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021784863.