

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.12.2022 возражение, поданное ООО «Координирующий распределительный центр «ЭФКО – Каскад», г. Алексеевка, Белгородская обл., на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750534, при этом установила следующее.

Обозначение «**HiPROTEiN**» по заявке №2021750534, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 01, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 10.11.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750534 по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «HiPROTEiN» представляет

собой сложносоставное слово, состоящие из: «Hi» - сокращение от слова «high», которое переводится с английского языка как «высокий/большой», «PROTEIN» - переводится с английского языка как «белок/протеин», «high protein» - переводится с английского языка как «с высоким содержанием белка/богатый белками».

В связи с приведёнными значениями словесных элементов «Hi» и «PROTEiN», заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на свойство (состав) части заявленных товаров, представляет собой термин в области спортивного и специального питания, не способно индивидуализировать конкретного производителя товаров/лицо оказывающее услуги, используется другими организациями в области деятельности заявителя (см. <https://vplaboratory.ru/high-protein-bar-2379/>; <https://www.snickershiprotein.com/>; <https://sportivnoepitanie.ru/batonchiki-snickers-hi-protein-bar/>; <https://sport-dealer.ru/product/mars-incorporated-snickers-hi-protein-powder/>; <https://www.ehrmann.ru/products/hpp/>; <https://highprotein.ru/>), в связи с чем является неохраняемым элементом.

В отношении части заявленных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, не отвечающих этим требованиям, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HiPROTEiN» будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров.

Документы относительно приобретения заявленным обозначением различительной способности заявителем представлены не были.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.11.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение вследствие слитного написания словесного элемента «HiPROTEiN» должно оцениваться в целом, а не по его составным частям. Использование строчных букв «i» не влияет на восприятие данного обозначения как состоящего из двух слов в силу своего расположения.

Строчные буквы «i» были использованы для облегчения восприятия обозначения потребителем, поскольку заглавная буква «I» [ай] похожа на строчную букву «l» [л] и у потребителей создавалось бы впечатление, что словесный элемент «HIPROTEIN» состоит преимущественно из согласных букв.

Ни один словарно-справочный источник не содержит указания на возможность употребления слова «hi» в качестве сокращения от слова «high», в этой связи вывод экспертизы о том, что сочетание указанных слов представляет собой сокращение термина «high protein» является неподтвержденным.

Слово «Hi» может восприниматься также как английское слово «Hi», обозначающее приветствие. Данное значение более понятно российскому потребителю, чем сокращение от слова «high», поскольку уровень знания иностранных языков в России достаточно низок, большинство россиян владеют иностранными языками, в частности английским, лишь на элементарном уровне.

Слово «Hi» может восприниматься также как сокращение от «Hawaii» (Гавайи - штат в США), «Holiday Inn» (сеть отелей), либо других словосочетаний из двух слов, начинающихся на буквы «h» и «i».

Такое разнообразие восприятия слова «Hi» не дает оснований утверждать об описательном характере заявленного обозначения.

Одним из направлений деятельности заявителя является производство продуктов для здорового питания, объединенных линейкой «healthy innovation» (словосочетание переводится с английского языка как «здоровые инновации»).

Словесный элемент «Hi» задумывался в качестве сокращения словосочетания «healthy innovation», что подтверждается серией зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков с элементом «Hi»: «Hiburger» по свидетельству №810767, «Hiбургер» по свидетельству №810768, «Хайфарш» по свидетельству №817101, «Хаймясо» по свидетельству №811443, «Hiмясо» по свидетельству №810775, «Hifuture» по свидетельству №811444, «Hifood» по свидетельству №799933 и другие.

Кроме того, заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков, представляющих собой словосочетание со словом «PROTEIN»/«ПРОТЕИН»: «АМАУ PROTEIN» по свидетельству №751398, «АМАЙ ПРОТЕИН» по свидетельству №751397.

Элемент «PROTEiN» указывает не на простой белок, а на так называемый сладкий белок, содержащийся в продуктах заявителя. Сладкий белок - органическое вещество, получаемое из тропических фруктов и используемое в качестве полезной замены обычного сахара.

Заявленное обозначение указывает не на высокое содержание белка, а на то, что товар относится к линейке полезных товаров заявителя.

Элемент «protein» в сочетании со словом «hi» образует фантазийное обозначение, следовательно, отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение, даже если речь идёт о низкобелковых продуктах.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 10.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021750534 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (11.08.2021) заявки №2021750534 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021750534 заявлено словесное обозначение «**HiPROTEiN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Использование строчных букв «i» не влияет на восприятие данного обозначения как состоящего из двух слов в силу своего расположения.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров/услуг 01, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «**HiPROTEiN**» заявленного обозначения образован путем слитного написания слов «Hi» и «PROTEiN», которые являются значимыми. Данный вывод основан на графическом исполнении знака, согласно которому написание букв «i» строчными визуально разделяет словесный элемент на части и способствует отдельному восприятию словесных составляющих «Hi» и «PROTEiN».

Как было установлено в заключении по результатам экспертизы элемент «hi» представляет собой сокращение от слова «high», которое переводится с английского языка как «высокий, большой», слово «PROTEIN» переводится с английского языка как «белок, протеин», а заявленное обозначение в целом может быть переведено на русский язык как «с высоким содержанием белка/богатый белками».

Заявитель приводит довод о том, что словарно-справочные источники не содержат указания на то, что слово «high» имеет сокращение «hi». Вместе с тем анализ словарно-справочных источников показал обратное.

В частности, Новый большой англо-русский словарь под общим руководством акад. Ю.Д. Апресяна (см. <https://classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-20134.htm?ysclid=lfefxf2nee296202182>) содержит пример употребления слова «hi» в качестве сокращения от «high» в составе слова «Hi-Fi»: 1. сокращение от high fidelity (высокая точность); 2. проигрыватель, магнитофон и т. п. с высокой точностью воспроизведения звука; 3. увлечение пластинками, магнитофонными записями; 4. высококачественный (о звукозаписи); 5. дающий высокую точность воспроизведения звука (о проигрывателе, магнитофоне и т. п.).

При этом сокращение «Hi-Fi» от «high fidelity» (высокая точность) хорошо знакомо российским потребителям в качестве термина, означающего, что воспроизводимый аппаратурой звук очень близок к оригиналу.

Кроме того, слово «high» читается как [hɑi] (хай). То есть элемент «Hi» (хай) имеет произношение, тождественное слову «high». Фонетическое тождество элементов также способствует восприятию словесного элемента «Hi» в значении «высокий».

Относительно довода заявителя о наличии иных вариантов перевода слова «hi» (как приветствие, либо как сокращение от названия штата Гавайи в США (Hawaii)), коллегия отмечает, что наличие полисемии элемента «Hi» само по себе не означает того, что рассматриваемое обозначение может квалифицироваться в качестве соответствующего условиям охраноспособности товарного знака.

Изложенное позволяет заключить, что в целом заявленное обозначение

« **HiPROTEiN** » имеет определенную смысловую нагрузку - «высокий протеин».

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Коллегией исследовано смысловое содержание заявленного обозначения по отношению к испрашиваемым товарам/услугам 01, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ, в результате чего установлено следующее.

В отношении ряда товаров 01, 29, 30, 32 классов МКТУ заявленного перечня, содержащих белок, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на их свойство (состав):

01 класс МКТУ - белок для использования в производстве; белок сладкий для использования в производстве пищевых продуктов; подсластители искусственные для напитков или пищевых продуктов;

29 класс МКТУ - белок растительный текстурированный [заменитель мяса]; белок растительный нетекстурированный, используемый в качестве заменителя мяса; заменители мяса; вегетарианские мясные продукты; заменители мяса на растительной основе; заменители мяса на основе сои; колбасы на растительной основе без мяса; сосиски на растительной основе без мяса; котлеты на растительной основе без мяса; фарш на растительной основе без мяса; наггетсы на растительной основе без мяса; котлеты для бургеров на растительной основе без мяса; заменители молока; консервы овощные; концентраты овощные для приготовления пищи; котлеты из тофу; котлеты соевые; котлеты на растительной основе; маргарин; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко соевое; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; овощи обработанные; оладьи картофельные; сливки растительные; спреды; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; муссы на растительной основе входящие в 29 класс МКТУ; йогурты на растительной основе без животного молока; сметана и аналоги сметаны на растительной основе без молока животного происхождения; сыры и аналоги сыров на растительной основе без молока животного происхождения;

30 класс МКТУ - подсластители, являющиеся заменителями сахара; подсластители натуральные для напитков или пищевых продуктов; сладости; горчица; йогурт замороженный [мороженое]; кетчуп [соус]; конфеты; крекеры; крупы пищевые; лапша; майонез; мед; мороженое; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; печенье; приправы; пряности; соусы;

спреды на основе шоколада; сэндвичи; тесто готовое; хлеб; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад; муссы на растительной основе входящие в 30 класс МКТУ;

32 класс МКТУ - напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки обогащенные протеином спортивные; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков.

Кроме того, согласно Интернет-ссылкам, приведенным в заключении по результатам экспертизы, на рынке спортивного и специального питания представлена пищевая продукция различных производителей, обозначенная термином «HI PROTEIN».

В связи с изложенным заявленное обозначение не способно индивидуализировать продукцию одного лица, то есть осуществлять функцию товарного знака.

Вывод о неохраноспособном характере заявленного обозначения также относится к заявленным услугам 35 класса МКТУ «реклама, продажа товаров», поскольку они связаны с реализацией/продвижением вышеперечисленных товаров.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение воспринимается как продолжение серии товарных знаков со словесным элементом «Hi», представляющим собой сокращение от словосочетания «healthy innovation» (здоровые инновации) не подтвержден доказательствами восприятия заявленного

обозначения «**HiPROTEiN**» российскими потребителями именно в таком качестве.

Также не подтвержден довод о восприятии потребителями заявленного обозначения в качестве средства маркировки продуктов заявителя, содержащих «сладкий белок».

Заявитель также ссылается на принадлежащие ему товарные знаки со словом «PROTEIN»: «AMAY PROTEIN» по свидетельству №751398, «АМАЙ ПРОТЕИН» по свидетельству №751397.

Однако перечисленные знаки, представляют собой обозначения, существенным образом отличающиеся от заявленного обозначения ввиду присутствия иного словесного элемента.

В этой связи имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующего испрашиваемые товары и услуги 01, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

При этом в отношении товаров 29 класса МКТУ «жир кокосовый; жиры пищевые; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; молоко растительное; молоко арахисовое» и 32 класса МКТУ «воды [напитки]; напитки энергетические», которые не содержат белок, заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров.

В этой связи усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для отмены решения Роспатента отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.11.2022.