

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2022, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1580936 (далее – решение Роспатента), поданное компанией SEEGENE, INC., Республика Корея (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «SGRT» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.01.2021 за №1580936 на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 10.02.2022 знаку по международной регистрации №1580936 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение мотивировано тем, что знак «SGRT» по международной регистрации №1580936 представляет собой сочетание простых букв, которые не обладают различительной способностью. Кроме того, знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой аббревиатуру

«Surface Guided Radiation Therapy», которая стала общеупотребительной в области деятельности заявителя.

В возражении, поступившем 10.06.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.02.2022, отметив следующее.

Знак «SGRT» по международной регистрации №1580936 представляет собой сочетание согласных букв «S», «G», «R» и «T», которые могут быть восприняты рядовым российским потребителем по-разному, например, как аббревиатура, образованная от словосочетаний «Surface Guided Radiation Therapy», «State Gross Receipts Tax», «San Giovanni Rotondo», «Sun Global Resolution Troubleshooting», «Stichting Gelders Rally Team».

Заявитель вкладывает иной смысл в знак, нежели обозначенный экспертизой в уведомлении о предварительном отказе. Буквы «S» и «G» знака «SGRT» входят в фирменное наименование заявителя, а именно SEEGENE, INC., а в буквах «R» и «T» заложен смысл «Real Time». То есть знак «SGRT» по международной регистрации №1580936 представляет собой аббревиатуру словосочетания «SEEGENE Real Time».

Данное словосочетание и, соответственно, аббревиатура «SGRT» не будет восприниматься российскими потребителями однозначно как описательное обозначение в отношении заявленного перечня товаров 09 и 10 классов МКТУ, поскольку оно не указывает на свойства и назначение товаров. Более того, для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации.

Обозначение «SGRT» никогда не использовалось в отношении испрашиваемых товаров 09 и 10 классов МКТУ в качестве аббревиатуры словосочетания «Surface Guided Radiation Therapy» (поверхностно-направленная лучевая терапия).

Заявителю не удалось найти каких-либо ссылок, подтверждающих активное и продолжительное использование аббревиатуры «SGRT» на территории Российской Федерации в значении «Surface Guided Radiation Therapy».

В предварительном отказе отсутствуют какие-либо ссылки на использование аббревиатуры «SGRT» на территории Российской Федерации в значении «Surface Guided Radiation Therapy», что является дополнительным аргументом в пользу того, что данная аббревиатура не будет восприниматься российскими потребителями однозначно как «Surface Guided Radiation Therapy».

Поверхностно-направленная лучевая терапия - это технология, которая использует визуализацию во время радиотерапии (облучения) для повышения точности облучения.

Испрашиваемые товары и товары, используемые для поверхностно-направленной лучевой терапии, не являются простыми продуктами, предназначенными для широкой потребительской аудитории, а скорее являются высокоспециализированными продуктами, которые приобретаются опытными (узконаправленными) и осведомленными потребителями после изучения их происхождения и источника. Эти продукты предназначены для подготовленных и опытных (узконаправленных) профессионалов, включая врачей и ученых, и приобретаются только после тщательного изучения их источника, характера и природы.

Таким образом, природа и характер товаров, маркируемых знаком «SGRT» по международной регистрации №1580936, и их потенциальных потребителей, в частности, уровень их опытности (узконаправленности) и процесс покупки, сводят на нет любую вероятность смешения в отношении того, что эти товары используются для поверхностно-направленной лучевой терапии.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.02.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1580936 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров, а именно, для всех товаров 09 класса МКТУ и

следующих товаров 10 класса МКТУ: Specimen analysis apparatus for medical purposes; protein analysis apparatus for medical purposes; medical analysis apparatus for use in gene analysis and diagnosis; nucleic acid analysis apparatus for medical purposes; microbial infection diagnostic apparatus for medical purposes; bacteria and virus testing apparatus for medical purposes; cell testing apparatus for medical purposes; gene testing apparatus for medical purposes; apparatus for disease clinical diagnosis; medical apparatus and instruments for extracting and purifying nucleic acid; medical apparatus and instruments for extracting and purifying protein; fluorescence detecting apparatus for medical purposes; medical apparatus and instruments for amplifying nucleic acid; real-time gene amplification equipment for medical use».

Из заявленного перечня были исключены следующие позиции 10 класса МКТУ: Apparatus for use in medical analysis; diagnostic apparatus for medical purposes; testing apparatus for medical purposes; apparatus for clinical diagnosis (Аппаратура для использования в медицинском анализе; диагностическая аппаратура медицинского назначения; аппаратура испытательная для медицинских целей; аппарат для клинической диагностики).

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

С учетом даты международной регистрации (25.01.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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.

Знак по международной регистрации №1580936 представляет собой обозначение «SGRT», состоящее из букв латинского алфавита «S», «G», «R», «T», выполненных стандартным шрифтом.

Правовая охрана указанного знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ (перечень был уточнен заявителем в возражении).

Анализ знака по международной регистрации №1580936 на предмет соответствия требованиям пунктов 1, 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Относительно довода экспертизы о том, что знак «SGRT» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой аббревиатуру от «Surface Guided Radiation Therapy» (поверхностно-направленная лучевая терапия), коллегия отмечает следующее.

Анализ источников сети Интернет показал, что «SGRT» как метод «Surface Guided Radiation Therapy» (англ. – Поверхностная лучевая терапия, <https://translate.google.ru>) представляет собой бесконтактную технологию на основе 3D-камер и компьютерного зрения для обеспечения безопасного применения лучевой терапии у онкологических пациентов (<https://www.visionrt.com/ru/>, <https://cancermed.ru/index.php/luchevaya-terapiya>).

Также, согласно словарным источникам (например, <https://abbreviations.en-academic.com/86979/SGRT>), обозначение «SGRT» является аббревиатурой словосочетания «State Gross Receipts Tax» (Государственный налог на валовую выручку). Заявителем приведены также иные расшифровки: «SEEGENE Real Time», «San Giovanni Rotondo», «Sun Global Resolution Troubleshooting», «Stichting Gelders Rally Team».

В этой связи отсутствуют основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1580936 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, как ассоциирующегося с определенной аббревиатурой, которая характеризует испрашиваемые товары.

Вместе с тем усматривается, что знак по международной регистрации №1580936 не обладает различительной способностью, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку буквосочетание «SGRT» представляет собой отдельные буквы, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово. Указанное буквосочетание неудобопроизносимо, поскольку состоит исключительно из согласных звуков [с], [г], [р], [т]. При этом использование для написания указанных букв стандартного шрифта черного цвета не оказывает влияния на индивидуализирующую функцию знака.

Довод заявителя о том, что знак «SGRT» является аббревиатурой, образованной от его фирменного наименования и словесных элементов «Real Time», либо как аббревиатуры, образованной от иных словосочетаний: «Surface Guided Radiation Therapy», «State Gross Receipts Tax» и пр., не подтвержден доказательствами восприятия знака «SGRT» российскими потребителями в таком качестве.

Необходимо отметить, что подобным обозначениям на основании положения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования. Однако материалов, демонстрирующих активное и длительное использование заявителем знака по международной регистрации №1580936 на территории Российской Федерации, которые подтвердили бы приобретение различительной способности, с возражением не представлено.

Касательно предоставления правовой охраны знаку «SGRT» по международной регистрации №1580936 в стране происхождения – Республике Корея, а также в таких странах, как Великобритания, Турция, Швейцарии и Европейском Союзе, коллегия отмечает следующее.

Отказ в предоставлении охраны на территории какой-либо из стран-участниц Мадридского соглашения о регистрации знаков и Протокола к нему основан на положениях указанных международных договоров. Такой отказ основывается на мотивах, соответствующих требованиям Конвенции по охране промышленной собственности.

Согласно статье 6 Конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

В этой связи, исходя из российского законодательства в области интеллектуальной собственности, коллегия не усматривает правовых оснований для ориентирования на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1580936 в иных государствах.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.02.2022.**