

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 17.05.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1737157 (далее – решение Роспатента), поданное компанией GC Corporation, Япония (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**4DR Technology**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.05.2023 с конвенционным приоритетом от 10.02.2023 за №1737157 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 07.02.2024 знаку по международной регистрации №1737157 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 «**4DR Technology**» по международной регистрации №1737157 не обладает различительной способностью,

поскольку состоит из простых букв, простой цифры и слова, указывающего на свойства заявленных товаров и используемого в сфере деятельности заявителя.

В возражении, поступившем 17.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.02.2024, отметив следующее.

Элемент «4DR» знака по международной регистрации №1737157 представляет собой не отдельно стоящие цифры и буквы, а единую конструкцию, в которой все элементы выполнены слитно, одним шрифтом, одного размера и визуальны не отделены друг от друга, ввиду чего такие элементы воспринимаются потребителями также в целом, без разделения. Таким образом, элемент «4DR» заявленного обозначения нужно рассматривать в комплексном исполнении, как единое сочетание/комбинацию буквенных и цифровых элементов, образующих изобретенное слово.

Компания GC Corporation, основанная в 1921 году, является производителем стоматологической продукции мирового уровня.

Одной из последних разработок заявителя является уникальная технология сопоставления стереоизображений, получившая название «Four-Dimensional Regression» или «4-Dimensional Regression», а сокращенно – «4DR». С английского языка на русский «Four-Dimensional Regression» переводится как «Четырехмерная Регрессия». Данная технология обеспечивает надежный метод расчета объемных изображений и была разработана специально для того, чтобы помочь стоматологам преодолевать такие проблемы, возникающие при сканировании полости рта, как отражения, слюна и просвечиваемость зуба.

Заявитель представил данную технологию на Международной стоматологической выставке (IDS) 2023, прошедшей в марте 2023 года в Кёльне, Германия.

Таким образом, элемент «4DR» представляет собой не случайный набор букв и цифр, а придуманное заявителем сокращенное название (англоязычную аббревиатуру) разработанной им же технологии, за счет чего является уникальным и способным отличать производимую заявителем продукцию, от однородных товаров

других производителей. Выполнение первой буквы аббревиатуры в виде цифры «4» также придает обозначению дополнительную различительную способность.

С учетом правовых подходов президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенном в постановлении от 25.03.2019 по делу №СИП-453/2018, аббревиатура является словом. При этом, адресной группой потребителей заявленных товаров "medical apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical and dental intra-oral scanners; dental intra-oral cameras" ("медицинское оборудование и инструменты; стоматологическое оборудование и инструменты; медицинские и стоматологические интраоральные сканеры; стоматологические интраоральные камеры") однозначно могут являться только специалисты, работающие в области медицины, в частности, стоматологии.

Любая компания, производящая медицинское оборудование, при вводе на рынок новой продукции организывает для потребителей соответствующую презентацию. После ознакомления с новой продукцией, потребители, а в данном случае - медицинские специалисты, будут ассоциировать заявленное обозначение исключительно с заявителем и воспринимать элемент «4DR» в качестве аббревиатуры, поскольку в приложенной к возражению рекламной брошюре заявителя, презентующей «4DR Technology», дана ее расшифровка.

Кроме того, заявитель считает, что заявленное обозначение «**4DR Technology**», в целом образует оригинальную и уникальную комбинацию, обладающую различительной способностью.

Кроме того, следует отметить, что существует большое количество товарных знаков, охраняемых в России, которые также, как и заявленное обозначение, включают в себя элементы в виде комбинации согласных букв и цифр, которые не дискламированы. Это свидетельствует в пользу того, что подобные элементы обладают различительной способностью и являются охраноспособными. В этой связи заявитель просит учесть принцип защиты законных ожиданий.

Заявитель не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны элемента «Technology».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.02.2024 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1737157 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемого перечня товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- рекламная брошюра заявителя, презентующая «4DR Technology», с заверенным переводом на русский язык;
- публикации регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 943408, 943409, 853448, 867267, 798518.

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

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (10.02.2023) 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 №1737157 представляет собой обозначение «**4DR Technology**», состоящее из цифры «4», букв латинского алфавита «D», «R» и словесного элемента «Technology», выполненных стандартным шрифтом.

Правовая охрана указанного знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ: medical apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; medical and dental intra-oral scanners; dental intra-oral cameras (медицинское оборудование и инструменты; стоматологическое оборудование и инструменты; медицинские и стоматологические интраоральные сканеры; стоматологические интраоральные камеры).

Анализ знака по международной регистрации №1737157 на предмет соответствия требованиям пунктов 1, 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «**Technology**» (переводится с английского языка как «технология») является элементом, указывающим на свойства заявленных товаров 10 класса МКТУ, используемым в сфере деятельности заявителя и не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявитель не оспаривает в возражении.

Также усматривается, что знак по международной регистрации №1737157 не обладает различительной способностью, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку цифра «4» и буквосочетание «**DR**» представляет собой цифру и отдельные буквы, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово. Указанное буквосочетание неудобопроизносимо, поскольку состоит исключительно из согласных звуков [д], [р]. При этом использование для написания указанных букв и цифры стандартного шрифта черного цвета не оказывает влияния на индивидуализирующую функцию знака.

Довод заявителя о том, что элемент «**4DR**» является аббревиатурой, образованной от «Four-Dimensional Regression» или «4-Dimensional Regression» (переводится с английского языка как «Четырехмерная Регрессия»), не подтвержден доказательствами восприятия знака российскими потребителями именно в таком качестве.

Таким образом, заявленное обозначение состоит исключительно из неохраноспособных элементов, в связи с чем не способно осуществлять индивидуализирующую функцию товарного знака.

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 №1737157 на территории Российской Федерации, которые подтвердили бы приобретение различительной способности, с возражением не представлено.

Довод заявителя о наличии существующих регистраций товарных знаков, состоящих из цифр и букв, аналогичных заявленному обозначению, коллегия сочла

неубедительным, поскольку этот факт не устраняет существующие препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1737157 на территории Российской Федерации.

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 17.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2024.