

## **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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 02.11.2023 возражение Дженерал Электрик Компани (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022754240, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «GE HEALTHCARE» в качестве товарного знака по заявке № 2022754240 с конвенционным приоритетом от 08.07.2022, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.08.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 09, 10 и услуг 35-37, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение Роспатента от 08.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании несоответствия товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в заявленное обозначение неохранный элемент занимает доминирующее положение («HEALTHCARE» в переводе с англ. языка –

«здравоохранение» / см. Интернет: <https://translate.yandex.ru>), в связи с чем оно не обладает различительной способностью на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризует заявленные услуги, указывая на их назначение, а также указывает на видовое наименование предприятия. С учетом доминирующего положения неохранный элемент в обозначении заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что элемент «HEALTHCARE» не может быть объектом исключительных прав. Соответственно, заявитель соглашается только с исключением из охраны элемента «HEALTHCARE» при регистрации товарного знака;

- на регистрацию заявлен товарный знак «GE HEALTHCARE», который является фирменным наименованием одного из подразделений заявителя Дженерал Электрик Компани, существующего с 1994 года в качестве дочерней компании. Компания GE Healthcare является производителем и дистрибьютором средств диагностической визуализации и радиофармпрепаратов для методов визуализации, которые используются в процедурах медицинской визуализации. Компания GE Healthcare предлагает красители, которые используются в процедурах магнитно-резонансной томографии. Компания GE Healthcare также производит медицинское диагностическое оборудование, включая аппараты компьютерной томографии. Кроме того, компания GE Healthcare разрабатывает медицинские технологии для медицинской визуализации и информационные технологии, медицинскую диагностику, системы мониторинга пациентов, проводит исследования болезней (см. приложение № 1);

- пункт 1 статьи 1483 Кодекса действительно содержит декларативное положение, что «указанные (неохранные) элементы могут быть включены в

товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения». Однако данное положение не содержит пояснения на трактование «доминирующего положения» у того или иного элемента, хотя можно догадаться о том, что речь идёт об обозначении, в котором единственный элемент, обладающий различительной способностью, незаметен для потребителя, т.е. обозначение на первый взгляд действительно не обладает различительной способностью для потребителей;

- заявитель считает, что «доминирующее положение» в этом обозначении занимает именно элемент «GE», хотя бы в силу того, что он является начальным, т.е. элементом, с которого и начинается прочтение товарного знака потребителем, т.е. по критерию «расположение элемента в обозначении». Действительно, ведь российские потребители в отличие от немногих народов (как правило, арабских) читают слева-направо;

- практика российского Патентного ведомства подтверждает возможность регистрации обозначений, подобных заявленному. В приложении заявитель направляет публикацию регистрации № 657082 на товарный знак «DA technology», который охраняется с дискламацией элемента «technology». Ещё одна регистрация № 766092 на товарный знак «SY-technology», который охраняется с дискламацией элемента «technology». А также целый ряд товарных знаков корпорации Эппл Инк., например, Card (международная регистрация № 1514642), Music 1 (международная регистрация № 1562500 и 1582220), News Today (международная регистрация № 1576286), Pay Later (международная регистрация № 1688381), Business Essentials (международная регистрация № 1717903), Music Awards (международная регистрация № 1625614), Music 1 (международные регистрации № 1582220 и 1562500), Apple Business Essentials (международная регистрация № 1724938), Music Radio (регистрация № 817923), Cash (регистрация № 769267) или Search Ads (регистрация № 766961), которые охраняются с исключением из охраны всех словесных элементов только из-за наличия в них маленького графического элемента в виде надкусанного яблока, которое точно не «доминирует» с формальной точки зрения;

- в приложении № 5 представлено решение ППС от 18.01.2012, согласно которому знаку «EM technology» была предоставлена охрана с дискламацией элемента «technology»;

- также заявитель обращает внимание коллегии Палаты по патентным спорам на то, что заявитель по заявке № 2022754240 на товарный знак является правообладателем товарных знаков «GE CAPITAL» (международная регистрация № 998082), «GE DIGITAL» (международная регистрация № 1327283) и «GE AEROSPACE» (национальная регистрация № 969832), которые охраняются в Российской Федерации с исключением из охраны элементов «CAPITAL», «DIGITAL» и «AEROSPACE» (см. приложение № 6);

- в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2021 г. № С01-1710/2020 по делу № СИП-432/2020 (товарный знак ХОТ ТУР») Суд указал на недопустимость различного толкования Роспатентом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении заявок разных лиц в связи с тем, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий участников правоотношений;

- в качестве косвенных аргументов заявитель обращает внимание на то, что товарный знак «GE HEALTHCARE» уже зарегистрирован в Китае (регистрации №№ 52395591, 52415853), Гонконге (регистрация № 306032556, Японии (регистрация № 5166668), Мексике (регистрация № 2799228), Норвегии (регистрация № 324510), Перу (регистрация № 00035083), Саудовской Аравии (регистрация № 86927), Швейцарии (регистрация № 796274), Турции (регистрация № 2017/110294) и Великобритании (регистрация № UK00003817809).

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать обозначение по заявке № 2022754240 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг, указанных в заявке, с дискламацией словесного элемента «HEALTHCARE».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.07.2022) конвенционного приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение «GE HEALTHCARE» по заявке № 2022754240 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из аббревиатуры «GE» компании General Electric, являющейся заявителем по рассматриваемой заявке, и слова

«HEALTHCARE», являющегося лексической единицей английского языка и обозначающего в переводе на русский язык «здравоохранение, охрана здоровья (см., например, <https://translate.yandex.ru/dictionary/%/healthcare>).

Слово «HEALTHCARE», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их назначение, что заявителем не оспаривается в возражении.

Кроме того, как следует из материалов возражения, заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование одного из подразделений заявителя, которое специализируется на выпуске медицинского оборудования. Широко известны мониторы с логотипом General Electric, работающие на общепризнанных стандартах ЭКГ GE Marquette 12SL, ACI-TIPI, а также программа GE 12RL, алгоритм анализа аритмии GE EK-Pro, Dinamar Pro. Медицинское оборудование компании отличается множеством новаторских решений и использованием самых современных технологий. Применяется в реанимации, анестезиологии и позволяет даже удаленно контролировать состояние больного.

С учетом изложенного следует согласиться с заявителем, что словесный элемент «HEALTHCARE» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, поскольку с точки зрения пространственного расположения элемента в обозначении он не находится в начальной позиции товарного знака в отличие от элемента «GE», с которого и начинается, в первую очередь, восприятие обозначения потребителем. Следовательно, по расположению в знаке доминирует именно элемент «GE», который также доминирует и в смысловом отношении в заявленном обозначении, поскольку является сокращением от наименования заявителя – всемирно известной компании General Electric и вызывает ассоциации с этой компанией и ее продукцией.

Компания General Electric, GE (NYSE: GE), американская многонациональная корпорация - один из крупнейших конгломератов мира. Компания осуществляет свою деятельность по нескольким сегментам: энергетического, технологического,

финансового, потребительских и промышленного машиностроения, медицинского и нефтяного, включая локомотивы, энергетические установки (атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, изготавливает также осветительную технику, пластмассы и герметики.

При рассмотрении возражения коллегией также были приняты во внимание сведения заявителя о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знакам «GE CAPITAL» по международной регистрации №998082, «GE DIGITAL» по международной регистрации № 1327283, а также товарному знаку «GE AEROSPACE» по свидетельству № 969832, которые охраняются в Российской Федерации с исключением из правовой охраны неохраняемых элементов «CAPITAL», «DIGITAL» и «AEROSPACE». Следовательно, различительная способность обозначений, в состав которых входит элемент «GE» с неохраняемым словесным элементом, уже была признана Роспатентом ранее.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием словесного элемента «HEALTHCARE» как неохраняемого.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2023, отменить решение Роспатента от 08.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022754240.**