

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 19.11.2021 возражение компании ДжиИ Медикал Системс Глобал Текнолоджи Компани, ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756284, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**EDISON**» по заявке №2019756284 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 06.11.2019 с датой приоритета от 21.11.2018, установленного по дате подачи первоначальной заявки № 2018751022, на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.01.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 19.01.2021, сводятся к тому, что

заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «**EDISON**» [1] (международная регистрация №1366036 с конвенционным приоритетом от



28.07.2016), «» [2] (международная регистрация №817948 с приоритетом от 22.02.2003), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании EDISON S.p.A., Foro Buonaparte, 31 MILANO, Италия в отношении однородных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента. Как следует из поступившего возражения, деятельность заявителя ограничена областью медицины, а товары и услуги предназначены для узкого круга специалистов, в то время как правообладатель противопоставленных знаков фирма Эдисон С.п.А. занимается производством оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых источников. По мнению заявителя, анализируемые знаки предназначены для узких кругов специалистов и их смешение на рынке исключено. Заявитель и правообладатель достигли соглашения о мирном сосуществовании своих товарных знаков во всех странах мира, при этом правообладатель предоставил заявителю разрешение на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – письмо-согласие).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019756284 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1], [2], а также сведения с сайта <https://www.edison.it/> относительно деятельности компании EDISON S.p.A.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя по доводам поступившего возражения, коллегия считает приведенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (21.11.2018) поступления заявки №2019756284 правовая база

для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**EDISON**» по заявке №2019756284 с приоритетом от 21.11.2018 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ:

09 класс МКТУ – «компьютерное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта (ИС) для использования в анализе изображений и анализе данных в области медицины и биотехнологии; компьютерное программное обеспечение для анализе данных в области медицины и биотехнологии с использованием алгоритмов глубокого обучения; компьютерное программное обеспечение для сбора и анализа данных в области здравоохранения и биотехнологии; компьютерное программное обеспечение, анализирующее и выбирающее алгоритмы для прогнозной (предсказательной) аналитики в области здравоохранения и биотехнологии; программное обеспечение, встроенные программы и аппаратные средства для использования в областях граничных (периферийных) вычислений, искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, распределенных вычислений, машинного обучения, средств автоматизации, сбора данных, аналитики данных и Интернета вещей в сфере здравоохранения и биотехнологии; программное обеспечение для управления информацией, сбор данных и анализ данных в области оптимизации активов, машинной диагностики и оптимизации процессов здравоохранения, больниц, лабораторий и медицинских исследований; компьютерное оборудование и программное обеспечение для медицинской и диагностической визуализации и медицинской диагностической аппаратуры; компьютерное оборудование и программное обеспечение для использования с медицинским оборудованием для мониторинга пациентов, для приема, обработки, передачи и отображения данных; компьютерное программное обеспечение для анализа медицинской диагностической информации; компьютерное программное обеспечение для контроля и управления медицинской информацией о пациенте; компьютерное программное обеспечение для работы оборудования для контроля и наблюдения за пациентом; компьютерное программное обеспечение для управления информацией о критическом состоянии; компьютерное программное обеспечение для хранения, извлечения, распределения и отображения медицинских изображений и связанной с ними информации о пациентах и отчетов на предприятиях здравоохранения, а также среди медицинских работников; административное программное обеспечение для больниц

и медицинских учреждений в виде программного обеспечения, используемого для сбора, организации, генерирования, модификации, передачи, хранения и обмена медицинскими документами и медицинскими счетами; компьютерное программное обеспечение для автоматизации и анализа административных, финансовых, биллинговых и клинических отчетов здравоохранительных организаций, предоставляющих информацию о соблюдении нормативных требований в области здравоохранения, а также для сбора, распространения, управления и просмотра электронных документов, для электронного обмена данными (ЭОД) при информационных транзакциях в сфере здравоохранения и для управления документооборотом в сфере оказания медицинской помощи; компьютерное программное обеспечение для использования в области изыскания новых лекарственных веществ и разработки лекарств, а также для исследований в области фармацевтики, биотехнологии и науки о жизни; компьютерное программное обеспечение для управления медицинскими лабораториями в виде программного обеспечения, используемого для сбора, организации, генерирования, просмотра, изменения, передачи, хранения и обмена лабораторными данными и результатами; компьютерное программное обеспечение для регистрации, анализа и оценки медицинских данных и медицинской диагностики в области радиологии, маммографии, кардиологии, анестезии, неврологии, онкологии, педиатрии и электрофизиологии; компьютерное программное обеспечение, используемое для захвата, хранения, отслеживания, отчета и мониторинга уровней радиации, выделяемой медицинскими приборами и приборами»;

41 класс МКТУ – *«предоставление услуг по обучению в области анализа медицинских и биотехнологических данных и разработки программного обеспечения; образовательные услуги, а именно, проведение учебных курсов и практикумов в области здравоохранения и биотехнологии»;*

42 класс МКТУ – *«платформа как услуга (PAAS) с компьютерными программными платформами для сбора данных, анализа данных, хранения данных и интеллектуального анализа данных для использования в области здравоохранения и биотехнологии; платформа как услуга (PAAS) с компьютерным программным*

обеспечением для использования в оптимизации активов, машинной диагностике и оптимизации процессов в области здравоохранения и биотехнологии; программное обеспечение как услуга (saas) с программным обеспечением для сбора данных, аналитики данных, хранения данных и интеллектуального анализа данных для использования в области здравоохранения и биотехнологии; программное обеспечение как услуга (saas) с программным обеспечением для использования в оптимизации активов, машинной диагностике и оптимизации процессов в области здравоохранения и биотехнологии; программное обеспечение как услуга (saas) с программным обеспечением для удаленного мониторинга, управления, контроля и защиты клинических, медицинских и лабораторных данных и оборудования; программное обеспечение как услуга (saas) с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта для использования в глубоком обучении при анализе изображений и данных в области медицины и биотехнологии; поставщик приложений (ASP) с программным обеспечением, позволяющим пользователям подключаться к удаленным компьютерам и компьютерным сетям через локальные, глобальные и глобальные сети связи для обмена информацией и данными в области здравоохранения; предоставление во временное использование незагружаемого облачного программного обеспечения для анализа данных в области медицины и биотехнологии; облачная обработка данных с программным обеспечением для анализа данных в области медицины и биотехнологии; установка и обслуживание программного обеспечения для медицинских организаций; проектирование и разработка программного обеспечения; разработка компьютерного программного обеспечения для организаций здравоохранения; консультирование по компьютерному программному обеспечению; технические консультационные услуги в области анализа медицинских и биотехнологических данных и разработки программного обеспечения; службы технической поддержки, а именно, устранение неполадок программного обеспечения».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**EDISON**» по заявке №2019756284 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием

противопоставленных знаков [1], [2] с более ранним приоритетом, принадлежащих иному лицу.


Противопоставленный знак «**EDISON**» [1] по международной регистрации №1366036 с конвенционным приоритетом от 28.07.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366036 предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ – *«solar panels» / «солнечные панели»;*

41 класс МКТУ – *«education; organization of conferences as well as of seminars, workshops; providing recreation services; sporting and cultural activities» / «образование; организация конференций, а также семинаров, практикумов; предоставление услуг для отдыха; спортивные и культурные мероприятия»;*

42 класс МКТУ – *«research in the field of construction, repair and installation of industrial installations for the generation and distribution of electrical energy and of industrial installations for extraction, refinement and distribution of fuels; prospecting for hydrocarbons, gas, petroleum and water» / «исследования в области строительства, ремонта и монтажа промышленных установок для производства и распределения электроэнергии и промышленных установок для добычи, переработки и распределения топлива; поиск углеводородов, газа, нефти и воды».*



Противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации №817948 с приоритетом от 22.02.2003 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне горизонтально ориентированного четырехугольника словесный элемент «EDISON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №817948 предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ – «*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus*» / «научные, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (надзорные), спасательные и обучающие устройства и приборы; устройства и приборы для передачи, переключения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством; устройства для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители данных, записывающие диски; автоматические торговые автоматы и механизмы для монетных аппаратов; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки данных и компьютеры; устройства пожаротушения»;

41 класс МКТУ – «*education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities*» / «обучение; образование; организация конференций и семинаров; развлечения; спортивно-культурные мероприятия»;

42 класс МКУ – «*scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services*» / «научно-технические услуги и связанные с ними исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и исследованиям; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения; юридические услуги».


Анализ заявленного обозначения «**EDISON**» по заявке №2019756284 и противопоставленных знаков «**EDISON**» [1] по международной регистрации



№1366036, «**EDISON**» [2] по международной регистрации №817948 показал, что сопоставляемые товарные знаки включают в свой состав в качестве единственного

или основного индивидуализирующего элемента выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесные обозначения «ELISON» (произносится как [ЭДИСОН]), которое воспроизводит фамилию американского изобретателя в области электротехники и предприниматель Томаса Эдисона (1847 - 1931), основателя крупных электротехнических компаний, см. Большая советская энциклопедия на портале <https://dic.academic.ru>).

Следует констатировать, что заявленное обозначение «**EDISON**» совпадает с противопоставленным товарным знаком «**EDISON**» [1] по международной регистрации №1366036 по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, т.е. сопоставляемые обозначения являются тождественными.

В свою очередь заявленное обозначение «**EDISON**» и противопоставленный знак «» [2] по международной регистрации №817948 при фонетическом, семантическом и графическом совпадении индивидуализирующих словесных элементов имеют также отличия, обусловленные наличием в составе противопоставленного знака [2] изобразительных элементов, т.е. сопоставляемые обозначения не тождественны, вместе с тем сходны до степени смешения.

В части сопоставительного анализа товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] необходимо отметить следующее.

Так, товары 09, 41 классов МКТУ заявленного обозначения представляют собой различное компьютерное программное обеспечение в области медицины и биотехнологии, а также услуги, связанные с программированием. В свою очередь в перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака [2] присутствует «*оборудование для обработки данных и компьютеры*», а услуги 42 класса МКТУ содержат такие позиции как «*проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения*». Сопоставляемые товары и услуги 09, 41 классов МКТУ относятся к одной сфере деятельности – создание программного продукта, т.е. относятся к одной родовой группе, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, что обуславливает их однородность.

В свою очередь услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] относятся к такой родовой группе как «услуги в области обучения», что обуславливает одинаковое назначение и круг потребителей.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о наличии однородности товаров 09, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], а также однородности услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1].

В части довода заявителя о разной сфере деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [1], [2], такой как «создание программного продукта в области медицины и производство оборудования для получения электроэнергии из возобновляемых источников», следует указать, что, при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений принимается во внимание не их фактическое использование, а объем испрашиваемой или предоставленной правовой охраны товарного знака.

В данном случае противопоставленные знаки [1], [2] получили правовую охрану в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ в области программирования и обучения безотносительно фактической сферы деятельности, что предполагает более широкий объем правовой охраны, которая, в том числе, может распространяться и на ту область деятельности, в отношении которой заявитель предполагает использование своего товарного знака.

Таким образом, с учетом проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются тождественными в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, а с противопоставленным знаком [2] у заявленного обозначения имеется сходство до степени смешения в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается иных обстоятельств, на которые указано в поступившем возражении и к которым относится наличие письма-согласия от правообладателя


противопоставленных знаков [1], [2], то коллегия считает необходимым обратить внимание заявителя на изложенные в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положения, согласно которым регистрация товарного знака при наличии письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака допускается только в том случае, если сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени их смешения, и это сходство не приводит к способности товарного знака ввести потребителя в заблуждение.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Как отмечалось выше, возможность учета письма-согласия правообладателя тождественного противопоставленного знака «**EDISON**» [1] по международной регистрации №1366036 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не предусмотрена, в связи с чем коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для регистрации заявленного обозначения «**EDISON**» по заявке №2019756284 в качестве товарного знака для услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем заявленное обозначение «**EDISON**» и противопоставленный

знак «» [2] по международной регистрации №817948 соответствуют вышеприведенным критериям, по сопоставлению товарных знаков при наличии

письма-согласия. Так, они не тождественны, а сходны до степени смешения, противопоставленный знак [2] не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение «**EDISON**» по заявке №2019756284 в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2021, отменить решение Роспатента от 19.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019756284.