

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.10.2022 возражение, поданное Бектон, Дикинсон энд Компани (корпорация штата Нью-Джерси), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021723194, при этом установлено следующее.

Обозначение «**BD SurePath**» по заявке № 2021723194, поданной 16.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ – «*медицинские реагенты, а именно консервирующие жидкости, используемые для получения, сохранения и подготовки клеток и небольших образцов тканей, собранных у людей, для клинического проявления и оценки*».

Роспатентом принято решение от 29.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021723194 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, по причине сходства заявленного обозначения с товарным знаком «**SUREPAL**» по свидетельству № 526240 (приоритет от 21.12.2012), зарегистрированным на имя Новартис АГ, Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия Новартис АГ, Швейцария, от 04.08.2022 с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.12.2022, коллегия на основании пункта 45 Правил ППС указала заявителю на несоответствие буквенного элемента «BD» заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как следствие, на необходимость указания его в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Заявитель представил свои письменные возражения относительно новых мотивов коллегии, в которых отметил следующее:

- вопрос приобретенной различительной способности в результате использования обозначения «BD» уже был рассмотрен на стадии экспертизы заявленного обозначения по существу и решен в пользу заявителя;

- обозначение «BD» обладает широкой известностью в России в отношении товаров, связанных с медицинской деятельностью;

- на имя заявителя зарегистрировано несколько десятков товарных знаков, которые охраняются в Российской Федерации без исключения из охраны элемента «BD» (регистрации №№ 824745, 839413, 1054815, 1054816, 1055357, 1082095, 1085018, 1093581, 1133816, 1263634, 1265261, 1267830, 1283708, 1286101, 1290186, 1296742, 1306696, 1313988, 1315718, 1412049, 1541235, 1546646, 1546729, 1549750, 1555195, 1586500, 1588008, 1589218, 1340557, 1196982, 278676, 343189, 375606,

371279, 378540, 371280, 371281, 372980, 412228, 435469, 492972, 502736, 519745, 526055, 547183, 540877, 551605, 661741, 647037, 668846, 651545, 648876, 848363, 856539);

- первая регистрация на товарный знак «**В-Д**» имеет приоритет от 04.06.1990;

- суд неоднократно указывал на недопустимость различного толкования Роспатентом одной и той же правовой ситуации;

- заявитель – это ведущая международная компания, которая разрабатывает, производит и продает медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты;

- заявителем в 2002 году открыто представительство в Российской Федерации, при этом товары заявителя импортировались еще задолго до этого события;

- заявитель участвует в национальных проектах и федеральных программах, благодаря чему оснащенность учреждений здравоохранения медицинским оборудованием возрастает;

- отраслевые справочники и торговые фирмы используют аббревиатуру «BD» в качестве сокращенного наименования заявителя, например, <https://mymoscowcity.com/companies/bd-becton-dickinson-and-company/>, <https://zdravexpert/>, <https://kenek.ru/proizvoditeli/becton-dickinson>, <http://diabet-shop.ru/manufacturer/29/>, <https://galen.ru/producer/sendvalues/24>, <http://www.rosmed.ru/brands/show/71>, <http://ru.knowledgr.com/00371837/BectonDickinson>, http://xn80aafecfy1alpww.xn--plai/vendors/becton_dickinson, <https://www.inpharm.ru/> и прочие;

- российские средства массовой информации широко используют аббревиатуру «BD» для обозначения компании заявителя, что подтверждается выборками публикаций, подготовленными Интернет-каталогом русскоязычных СМИ «Public.ru», ведущим российским поставщиком деловой информации «Интегрум»;

- в результате более чем 30-летнего присутствия компании заявителя на российском рынке и широкого использования обозначения «BD», данная

аббревиатура в области медицины ассоциируется исключительно с товарами заявителя.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Сведения о зарегистрированных на имя заявителя товарных знаках;
2. Распечатки статей с сайтов <https://www.inpharm.ru/>, <https://www.bd.com>, https://en.wikipedia.org/wiki/BD_Medical, <http://ru.knowledgr.com/>, <http://www.galen.ru>, <http://mymoscowcity.com>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Becton_Dickinson, <http://diabet-shop.ru/>, <http://kenek.ru/>, <http://www.rosmed.ru>, <http://zdrav.expert/index.php>, <https://Меднавигатор.рф>, <http://medtehural.ru/>, <https://vita-ros.ru/>;
3. Результаты поиска на сайте <https://yandex.ru/> по запросу «bd медицинские товары»;
4. Обзор средств массовой информации «public.ru»;
5. Обзор средств массовой информации «Интегрум»;
6. Каталоги «Весь спектр решений BD», «Медицинские Технологии Урала».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.04.2021) подачи заявки № 2021723194 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «**BD SurePath**» по заявке № 2021723194 включает словесный элемент «SUREPATH», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита, и буквосочетание «BD», расположенное слева от словесного элемента, выполненное в той же шрифтовой манере.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ – «медицинские реагенты, а именно консервирующие жидкости, используемые для получения, сохранения и подготовки клеток и небольших образцов тканей, собранных у людей, для клинического проявления и оценки».

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «**SUREPAL**» по свидетельству № 526240.

Противопоставленный товарный знак «**SUREPAL**» по свидетельству № 526240 является фантастическим словесным обозначением (<https://translate.academic.ru/SUREPAL/xx/ru/>), выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован с приоритетом от 21.12.2012 для товаров 05 класса МКТУ – «*фармацевтические препараты, предназначенные для людей*».

Заявитель в своем возражении указал на обстоятельства, связанные с предоставлением правообладателем противопоставленной регистрации письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

Коллегия принимает во внимание, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 526240 не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком, не является коллективным товарным знаком, а также то, что в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются отдельные отличия. С учетом сказанного у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение, что позволяет снять имеющееся противопоставление.

Коллегией также рассмотрен вопрос возможности включения элемента «BD» в состав обозначения в качестве охраняемого элемента.

Элемент «BD» не содержит гласных букв, в связи с чем квалифицируется как не имеющий словесного характера.

Заявитель просил принять во внимание широкую известность буквосочетания «BD» в качестве средства индивидуализации товаров заявителя, а также факт регистрации иных товарных знаков на его имя.

Руководствуясь положениями пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, коллегия исследовала представленные заявителем доводы и материалы и отмечает следующее.

Согласно многочисленным публикациям СМИ и каталогам дистрибуторов (4), (5), (6), заявитель производит и продает медицинские приборы, инструменты, реагенты. Упоминание буквосочетания «BD» раскрывается в качестве сокращения от фирменного наименования компании. При этом заявителем осуществляется

активное и широкое использование буквосочетания по отношению к товарам, представляющим собой медицинские изделия.

Следует отметить, что товары «*медицинские реагенты, а именно консервирующие жидкости, используемые для получения, сохранения и подготовки клеток и небольших образцов тканей, собранных у людей, для клинического проявления и оценки*» представляют собой компоненты медицинских изделий, которые имеют с ними неразрывную связь и выступают с ними в гражданском обороте как единый объект.

Так, сведения о консервирующей жидкости «BD SurePath» упоминаются в публикациях от 07.02.2020 «Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2013/1335», «Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06235» (с. 37, 154, 155 Обзора «Интегрум»), где указано, что соответствующие регистрационные удостоверения выданы 03.02.2020, 31.01.2020, изготовителем является Becton Dickinson and Company, США.

Кроме того, на имя заявителя зарегистрировано значительное количество товарных знаков, в которых использовано сочетание элемента «BD» с каким-либо фантазийным словесным элементом.

Таким образом, восприятие заявленного обозначения осуществляется потребителем в целом с учетом присутствия в начале композиции буквенного элемента «BD», что обусловлено длительным и широким использованием заявителем такой конструкции обозначений, используемых для маркировки медицинских изделий.

В связи с указанным коллегия считает возможной регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров с включением элемента «BD» в состав товарного знака в качестве охраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2022, отменить решение Роспатента от 29.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021723194.