


**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 возражение, поступившее 25.01.2023, поданное Бектон, Дикинсон энд Компани (корпорация штата Нью-Джерси), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021740911, при этом установлено следующее.

Обозначение « **BD Veritor**» по заявке № 2021740911, поданной 30.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «тесты на выявление инфекционных заболеваний» и 10 класса МКТУ «система диагностики in vitro для выявления инфекционных заболеваний».

Роспатентом принято решение от 25.09.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740911 в отношении всех заявленных товаров 05 и 10 классов МКТУ с включением буквосочетания «BD» в качестве неохраняемого элемента по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «BD» представляет собой простые буквы, не имеющие

характерного графического исполнения и не обладающие словесным характером, в связи с чем не обладают различительной способностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.09.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель, компания Бектон, Дикинсон энд Компани - является ведущей международной компанией, которая разрабатывает, производит и продает медицинское оборудование, изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. Деятельность компании направлена на улучшение здоровья людей по всему миру. Основными направлениями работы компании являются разработка безопасных медицинских технологий, улучшение систем доставки лекарственных средств, совершенствование диагностики инфекционных заболеваний и рака, а также поддержка разработки новых лекарственных средств.

Головной офис компании, основанной в 1897 году, находится в США, штат Нью-Джерси, Франклин Лэйкс. Общая численность сотрудников составляет приблизительно 30 000 человек более чем в 50 странах мира.

Компания сотрудничает с учреждениями здравоохранения, научно-исследовательскими лабораториями, взаимодействует с представителями фармацевтической индустрии, поддерживает проведение научных исследований, а также осуществляет свободные продажи населению.

Компания Бектон, Дикинсон энд Компани позиционирует себя на мировых рынках под обозначением «BD» (аббревиатура, образованная от фирменного наименования Becton, Dickinson and Company). Аббревиатура «BD» является неотъемлемой большей части товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя в России, где компания работает с 2002 года, учредив свое представительство.

Заявитель отмечает, что аббревиатура «BD» обладает приобретенной различительной способностью и 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), при этом заявитель зарегистрировал более 66 товарных знаков.

Заявитель обращает внимание, что все отраслевые справочники и торговые фирмы используют аббревиатуру «BD» в качестве сокращенного наименования заявителя, в подтверждение чего ссылаются на сайты <http://mymoscowcity.com/companies/bdbectondickinsonandcompany/>, <http://zdrav.expert/>, <http://kenek.ru/proizvoditeli/bectondickinson>, <http://diabetshop.ru/manufacture/29/>, <http://www.galen.ru/ru/producer/sendvalues/24/>, <http://www.rosmed.ru/brands/show/71>, <http://ru.knowledgr.com/00371837/BectonDickinson>, [http://xn80aafecfy1alpww.xn-p1ai/vendors/becton\\_dickinson](http://xn80aafecfy1alpww.xn-p1ai/vendors/becton_dickinson), <https://www.inpharm.ru/>, <https://medportal.ru/mednovosti/bd-sobrala-ekspertov-chtobv-obsudit-aktualnye-voprosyrazvitiya-otrasli-meditsinskih-izdeliy/> и прочие.

В подтверждение указанного заявитель ссылается на многочисленные публикации, приложенные к возражению, по которым хорошо видно, что российские средства массовой информации широко используют аббревиатуру «BD» для обозначения компании Бектон, Дикинсон энд Компани, а также на распечатку результатов поиска по словам «bd медицинские товары» в поисковом браузере «Яндекс», подавляющая часть которых относится к заявителю – компании Бектон, Дикинсон энд Компани.

Заявитель также ссылается на судебные решения, в которых указывается на недопустимость различного толкования Роспатентом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении заявок 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 результате более чем 40-летнего присутствия компании заявителя на российском рынке и широкого использования обозначения «BD», данная аббревиатура в области медицины ассоциируется исключительно с товарами заявителя.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о регистрации заявленного обозначения без исключения элемента «BD» из охраны.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки с сайтов сведений о компании Becton, Dickinson and Company, также известной как компания «BD» [1];

- распечатки из базы данных Роспатента сведений о товарных знаках заявителя, включающих буквосочетание «BD» [2];

- информация о работе компании на территории Российской Федерации с сайтов:

<http://kenek.ru/proizvoditeli/becton-dickinson>,

<http://ru.knowledgr.com/00371837/BectonDickinson>,

<http://www.galen.ru/proizvoditeli/becton-dickinson/>,

<http://www.rosmed.ru/brands/show/71>,

[http://xn--80aafecfy1alpww.xn-p1ai/vendors/becton\\_dickinson](http://xn--80aafecfy1alpww.xn-p1ai/vendors/becton_dickinson),

<http://medfirms.ru/firm58811.html>,

<http://rnyrnoscwocJty.cx3m/companies/bd-becton-ctickinson-and-company/>,

<http://www.rosmed.ru/brands/show/71>,

[http://zdrav.expert/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3ABD\\_%28Becton\\_Dickinson%29](http://zdrav.expert/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3ABD_%28Becton_Dickinson%29),

<http://diabet-shop.ru/manufacturer/29/> [3];

- результаты поиска на сайте <https://yandex.ru/> по запросу «bd медицинские товары» от 24.01.2023 [4].

В дополнение к ранее представленным от заявителя поступили следующие материалы:

- обзор средств массовой информации «Интегрум» [5];
- каталоги: «Весь спектр решений BD», «Лаборатория диагностики. Реагенты для научных исследований» [6];
- распечатки с сайтов:

<https://www.ld.ru/lifescience/ilist-5736.html>,

[https://www.deznet.ru/catalog/laboratoriya/reaktivy\\_laboratornykh\\_issledovaniy/bd\\_becton\\_dickinson/](https://www.deznet.ru/catalog/laboratoriya/reaktivy_laboratornykh_issledovaniy/bd_becton_dickinson/),

[www.lbs-lab.ru/reagentyi-dlya-monitoringa-vich](http://www.lbs-lab.ru/reagentyi-dlya-monitoringa-vich),

[https://azimutmed.ru/catalog/mikrobiologiya/identifikatsiya\\_mikroorganizmov/reagentyi\\_i\\_krasiteli/3860/](https://azimutmed.ru/catalog/mikrobiologiya/identifikatsiya_mikroorganizmov/reagentyi_i_krasiteli/3860/),

[https://kelly.ru/BD\\_Vacutainer\\_Microtainer.htm](https://kelly.ru/BD_Vacutainer_Microtainer.htm),

<https://www.advantamedical.ru/reagenty-dlya-okraski>,

<https://www.dia-m.ru/reactive-fororder/becton-dickinson/>,

[https://biopik.ai/market/himicheskie\\_reaktivy/bd\\_reaktivy/?p=1](https://biopik.ai/market/himicheskie_reaktivy/bd_reaktivy/?p=1) [7];

- рекламные буклеты «Системы и реагенты BD Biosciences для клеточных технологий и тканевой инженерии», «Сегменты рынка биотехнологий», «Фармацевтика», «Медицинская биотехнология» и др. [8];

- результаты поиска на сайте <https://yandex.ru/> по запросу «bd медицинские товары» от 03.04.2023 [9].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.06.2021) подачи заявки № 2021740911 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.

Заявленное обозначение  **BD Veritor**» представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека, поддерживающего солнце на фоне круга, а также словесный элемент «Veritor», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и буквосочетание «BD», расположенное слева от словесного элемента, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ:

05 - тесты на выявление инфекционных заболеваний.


10 - система диагностики in vitro для выявления инфекционных заболеваний.

Включенный в заявленное обозначение 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 дистрибьюторов [1], [3], [5] – [7] 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 медицинского назначения, включая тест-системы для диагностики различных, в том числе инфекционных, заболеваний.

Следует отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака « **BD Chek**» по свидетельству №278676 с приоритетом от 21.04.2004, который охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «*тест-наборы для экспресс диагностики, не относящиеся к другим классам*», при этом буквосочетание «BD» включено в объем правовой охраны.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «*тесты на выявление инфекционных заболеваний*» также предназначены для диагностики, имеют неразрывную связь с заявленными товарами 10 класса МКТУ «*система диагностики in vitro для выявления инфекционных заболеваний*» и совместно выступают с ними в гражданском обороте на территории Российской Федерации как единый объект.

Кроме того, помимо указанного товарного знака, на имя заявителя зарегистрировано значительное количество товарных знаков, в которых использовано сочетание элемента «BD» с каким-либо фантазийным словесным элементом [2].

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 25.01.2023, изменить решение Роспатента от 25.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021740911.**