


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 01.12.2025, поданное компанией «Бектон, Дикинсон энд Кампани», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023744399, при этом установлено следующее.

Обозначение « BD Rotarex» по заявке №2023744399, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.06.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 10 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «ROTAREX» по международной регистрации №902218 (конвенционный приоритет от 23.12.2005), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «ROTAREX S.A.», Люксембург, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письменное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2023744399 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака;
2. Распечатка с сайта МБ ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2023) поступления заявки №2023744399 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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. 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 « BD Rotarex» состоит из окружности, в которую вписан оригинальный элемент белого цвета, правее помещены буквы «BD», а также словесный элемент «Rotarex», исполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «катетеры, интродьюсеры и направляющие спицы для использования с медицинскими катетерами, интродьюсеры и расширители для медицинских катетеров, порт-системы для черезкожного сосудистого доступа, троакары».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен словесный знак «ROTAREX», исполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом внесенных правообладателем данного знака изменений, правовая охрана знака действует в отношении товаров 10 класса МКТУ «dampers and valves for distributing and regulating the distribution of gases and liquids, for medical applications for hospital beds; cylinders and cylinder valves with integrated pressure regulators for medical applications» («демпферы и вентили для распределения и регулирования газов и жидкостей для использования в медицинских целях для больничных кроватей; цилиндры и вентили с встроенными регуляторами давления для медицинских устройств»).

Заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными за счет наличия в их составе фонетически тождественных словесных элементов «ROTAREX», которые к тому же имеют близкое графическое исполнение. Товары 10 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака однородны, поскольку они относятся к медицинским изделиям.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [1], в котором правообладатель противопоставленного знака выразил согласие на


регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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.





Так, заявленное обозначение « BD Rotarex» и противопоставленный товарный знак «ROTAREX» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и

зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

При рассмотрении возражения коллегия учла наличие у заявителя прав на товарные знаки, в которых использовано сочетание охраняемого элемента «BD» с каким-либо фантазийным словесным элементом (например, « BD Veritor», «BD SurePath», «BD BBL MGIT», « BD Microtainer», «BD FACSLYRIC»,

 BD
«Advancing the world of health», «BD ELIENCE», «BD VISIOGUARD», « BD Дискардит»,

« BD Пластипак», « BD Микро-Файн Плюс» и многие другие (свидетельства №949832, №937103, №824745, №375606, №371279, 378540, международные регистрации №839413, №1265261, №1286101, №1541235, №1196982), зарегистрированные в отношении товаров 10 класса МКТУ, причем все элементы включены в самостоятельную правовую охрану.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2025, отменить решение Роспатента от 30.06.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023744399.