

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИННО ИМПЛАНТ РУ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727380, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015727380, поданной 31.08.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесной части «APRF» и изобразительного элемента в виде волнистых пересекающихся линий, являющихся продолжением буквы «F» и расположенных горизонтально под словесным элементом. Обозначение выполнено в красном цвете.

Роспатентом 24.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727380 в отношении всех заявленных

товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «APRF», который представляет собой аббревиатуру, а именно: Advanced Platelet Rich Fibrin – усовершенствованный богатый тромбоцитами фибрин (см. <http://www.a-prf.com/en/prf-a-prf.html>), новейший эффективный заживляющий биоматериал. Технология «A-PRF» – это инновационная методика, применяемая в медицине и хирургической стоматологии. Создателем и разработчиком методики A-PRF, I-PRF, L-PRF является профессор Джозеф Чукрун – директор международного учебного центра и собственной клиники по проблемам боли (г. Ницца), известный международный спикер, автор большого количества научных статей (см. <http://dentalcommunity.ru/congress/406/>, http://www.e-stomatology.ru/kalendar/2015/dental_guru_19apr.htm, <http://tdentalgu.ru/side-menu-main/for-surgeons/technology/aprf/the-description-of-technology-aprf.html>, <http://dentalkurs.ru/action/4455>, <http://stomatburg.ru/specialist/afisha/1059/13210/>).

В заключении экспертизы отмечено, что указанные Интернет-ресурсы содержат информацию, согласно которой профессором Джозефом Чукрун 18 апреля 2015 года проведен курс лекций на тему «A-PRF – революция в костной ткани», что позволяет сделать вывод о том, что до даты подачи заявки целевые потребители (стоматологи) были осведомлены относительно разработанной профессором методики, и, как следствие, относительно приборов и инструментов, применяемых при ее использовании, что, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на различие в написании слов «A-PRF» и «APRF», использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и 10 классов способно вызывать у потребителей ассоциации, связанные с наличием деловых и/или иных коммерческих связей производителя и указанного автора методики.

Кроме того, при проведении экспертизы установлено, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией SCILOGEX, LLC (1275, Cromwell Avenue, C-6 Rocky Hill, CT 06067, см. <https://www.scilogex.com/contact-us.html>, http://www.inno-implant.ru/catalog/scilogex_tsentrifugi_zapchasti_probirki/tsentrifuga_klinicheskaya_scilogex_dm0412_1/), для маркировки центрифуги, используемой для получения «APRF». При этом в заключении отмечено, что заявитель, согласно представленным им материалам, осуществляется деятельность по продвижению товаров, производимых указанной компанией, однако, согласие компании SCILOGEX, LLC на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ на имя заявителя не представлено.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2017 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «APRF» не имеет расшифровки, не является известным, общепринятым термином, указывающим на какой бы то ни было вид товаров или услуг;

- Интернет-ресурсы, указанные экспертизой, содержат информацию, согласно которой профессором Джозефом Чукрун 18 апреля 2015 года проведен курс лекций на тему «A-PRF – революция в костной ткани», однако до 18 апреля 2015 года Владимиром Ханцисом, являющимся учредителем ООО «ИННО ИМПЛАНТ РУ» при поддержке компании «ИННО ИМПЛАНТ РУ» и ее генерального директора - Ключина Андрея Вячеславовича был проведен ряд учебных семинаров: 03 марта 2015 года (Челябинск) «Применение факторов роста при проведении имплантологического лечения; 05 марта 2015 года (Екатеринбург) «Применение факторов роста при проведении имплантологического лечения; 06 марта 2015 года (Москва) «Применение человеческих факторов роста в стоматологии. Использование факторов роста при проведении имплантологического лечения с применением материала rhBMP-2 (CWM) и системы APRF;

- обозначение «APRF» до 18 апреля 2015 года и до даты приоритета заявки № 2015727380 было введено в гражданский оборот не указанным экспертизой профессором Джозефом Чукрун, а заявителем, поэтому регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- сайт, ссылку на который приводит экспертиза (http://www.inno-implant.ru/catalog/scilogex_tsentrifugi_zapchasti_probirki/tsentrifuga_klinicheskaya_scilogex_dm0412_1/) принадлежит заявителю: доменное имя INNO-IMPLANT.RU зарегистрировано на Ключина Андрея Вячеславовича, являющегося генеральным директором компании-заявителя;

- компания SCIOLOGEX, LLC производит центрифуги без обозначения «APRF», заявитель маркирует их обозначением «APRF» для APRF-S и APRF-L технологий.

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015727380.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) копия справки о регистрации доменного имени INNO-IMPLANT.RU;
- (2) программа мероприятия 06 марта 2015 года (Москва);
- (3) программа мероприятия 05 марта 2015 года (Екатеринбург);
- (4) программа мероприятия 03 марта 2015 года (Челябинск);
- (5) копия письма компании SCIOLOGEX, LLC (1275, Cromwell Ave, Suite C-6, Rocky Hill, CT USA) от 24.03.2016;
- (6) отчет о мероприятии 06 марта 2015 года (Москва);
- (7) копия договора от 22 июля 2014 г. между заявителем и компанией SCIOLOGEX/DRAGONLAB (1275, Cromwell Ave., Ste. C-6, Rocky Hill, CT 06067);
- (8) распечатка сведений о заявителе из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

(9) копия статьи об учебном семинаре 06 марта 2015 года из газеты «Стоматология сегодня» № 3 (143) 2015.

На заседаниях коллегии по рассмотрению возражения, состоявшихся 28.08.2017 и 16.10.2017, заявителем представлены дополнительные доводы и материалы.

Заявитель представил доводы о том, что словесный элемент «APRF» заявленного обозначения не обладает различительной способностью и является неохранным в отношении следующих товаров:

09 – пробирки; центрифуги лабораторные; пипетки; наборы инструментов для подготовки образцов [микроскопия]; поддоны лабораторные;

10 – шприцы для медицинских целей; сосуды медицинские; аппаратура для медицинских анализов; шприцы для инъекций; аппаратура и инструменты стоматологические; зажимы хирургические; аппаратура для анализов крови; ланцеты; боры стоматологические; приборы ортодонтологические; канюли; скальпели; аппаратура и инструменты хирургические; импланты хирургические [материалы искусственные]; иглы медицинские; инструменты режущие [хирургические]; иглы для наложения швов; приборы и инструменты медицинские; трубки дренажные для медицинских целей; штифты для зубного протезирования.

При этом заявителем отмечено, что учредителем заявителя (Владимиром Ханцисом) были поданы заявки на регистрацию на территории Европейского Сообщества товарных знаков, включающих словесный элемент «APRF autologous platelet rich fibrin», который был признан неохранным.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

(10) копия письма компании SCIOLOGEX, LLC (1275, Cromwell Ave, Suite C-6, Rocky Hill, CT USA) от 24.03.2016 с переводом на русский язык;

(11) распечатки сведений из реестра European Intellectual Property Office в отношении заявок №№ 015695381 и 015708423, 016424459 с переводом на русский язык;

(12) копия письма-разрешения от компании SCILOGEX, LLC (1275, Cromwell Ave, Suite C6, Rocky Hill, CT USA) от 15.09.2017 на русском языке.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (31.08.2015) поступления заявки № 2015727380 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение () , состоящее из словесной части «APRF» и изобразительного элемента в виде волнистых пересекающихся линий, являющихся продолжением буквы «F» и расположенных горизонтально под словесным элементом. Обозначение выполнено в красном цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 24.11.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727380 в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно воспроизводит обозначение, используемое компанией SCILOGEX, LLC, а кроме того, включает словесный элемент «APRF», представляющий собой название технологии, автором которой является профессор Джозеф Чукрун (информация взята из сети Интернет).

В отношении использования заявленного обозначения компанией SCILOGEX, LLC (1275, Cromwell Avenue, C-6 Rocky Hill, CT 06067) коллегией установлено следующее.

Действительно, указанная компания является производителем центрифуг медицинских лабораторных, в частности, центрифуги DM0412. Вместе с тем обращение к размещенным в сети Интернет источникам показало, что заявителем имеет соглашение с компанией SCILOGEX/DRAGONLAB, которая реализует свою продукцию в России через заявителя. При этом центрифуга DM0412, предложение к продаже которой размещено на указанном в заключении экспертизы сайте <http://www.inno-implant.ru>, принадлежащем директору заявителя, содержит иное обозначение. В этой связи коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с ассоциативной связью с производителем центрифуг – компанией SCILOGEX, LLC.

Вместе с тем, анализ информации, размещенной в сети Интернет, касающейся словесного элемента «APRF», представляющего собой название технологии, показал следующее.

На указанном экспертизой сайте <https://tdentalgu.ru/> содержится подробная информация, касающаяся «APRF». В частности, указано, что «богатый тромбоцитами фибрин (PRF – Platelet Rich Fibrin) – это фибриновый матрикс, содержащий в себе цитокины, факторы роста и белые кровяные клетки, и способный выделять их продолжительное время. Может использоваться как в виде сгустков, так и в виде мембран. Профессор Чукрун является одним из пионеров в исследовании свойств PRF. Усовершенствованный APRF (Advanced PRF) является плодом его многолетних исследований». «Согласно исследованиям Choukroun (2001), Kevy (2001), Marx (2004, 2005) тромбоциты могут секретировать факторы роста только после образования фибринового сгустка». «Для получения APRF используются особые пробирки. Благодаря специальным, одноразовым, стерильным пробиркам и определенному времени центрифугирования, в фибриновой матрице концентрируется максимальное количество тромбоцитов и лейкоцитов, факторов роста и иммунной защиты, что стимулирует ангиогенез и создает благоприятные условия для восстановления поврежденного участка».

Следует отметить, что заявителем в дополнении от 16.10.2017 также приведены сведения о том, что словесный элемент «APRF» представляет собой аббревиатуру от словосочетаний «Advanced Platelet Rich Fibrin» (усовершенствованный богатый тромбоцитами фибрин) и «Autologous Platelet Rich Fibrin» (аутогенный богатый тромбоцитами фибрин).

При этом в сети Интернет технология «APRF» позиционируется как разработка профессора Joseph Choukroun (Джозеф Чукрун), имеются ссылки на различные публикации данного автора на тему применения технологий «PRF», «A-PRF», «L-PRF», «I-PRF» (Choukroun's A-PRF, L-PRF, I-PRF), датированные задолго до даты подачи заявки № 2015727380 (2001, 2006, 2012, 2013, 2014 гг. – см., например, информацию о публикациях профессора J. Choukroun <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>).

Кроме того, как справедливо отмечено в заключении экспертизы, профессором J. Choukroun в 2015 году в России проведен курс лекций на тему «A-PRF – революция в костной ткани».

Доводы возражения о том, что учредитель заявителя участвовал в освещении особенностей технологий «A-PRF»/«APRF», «PRF»/«PRF» ранее, чем были проведены профессором J. Choukroun лекции в России, не могут служить основанием для вывода о том, что обозначение «APRF» ассоциируется именно с заявителем, а не с автором рассматриваемой методики, поскольку, очевидно, что сведения о технологии «A-PRF»/«APRF», «PRF»/«PRF» были известны специалистам из области хирургической стоматологии в связи с существовавшими ранее публикациями профессора J. Choukroun.

Все вышеизложенное в совокупности свидетельствуют о том, что потребители были осведомлены относительно разработанной профессором методики, и, как следствие, относительно приборов и инструментов, применяемых при ее использовании, следовательно, словесный элемент «APRF» заявленного обозначения способен вызывать у потребителей ассоциации с именем автора методики применения фибриновых сгустков в стоматологии (J. Choukroun). При этом такие ассоциации не соответствуют действительности, поскольку заявителем является ООО «ИННО ИМПЛАНТ РУ», не имеющее коммерческих и/или хозяйственных связей с указанным лицом. Иного заявителем не доказано.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При этом коллегия отмечает, что, согласно информации о технологии «APRF», она связана с механизмом заживления раны, нашла свое применение в хирургической стоматологии, однако, не ограничена ей. Как указано на сайте <https://tdentalgu.ru/> «помимо обширного применения в имплантологии и челюстно-лицевой хирургии, мембраны просто незаменимы в травматологии и общей хирургии, при лечении трофических язв, длительно незаживающих ран и ожогов.

Благодаря высокому содержанию лейкоцитов, тромбоцитов и факторов роста происходит стимуляция ангиогенеза и эпителизация поврежденных участков».

Применение любой медицинской технологии, в том числе «APRF», непосредственно связано с применением медицинских изделий (любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека – пункт 1 статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Таким образом, в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ (так как они являются приборами и инструментами хирургическими, медицинскими, стоматологическими и ветеринарными, протезами, ортопедическими изделиями, материалами для наложения швов, изделиями медицинского назначения), а также в отношении части товаров 09 класса МКТУ, являющихся приборами, инструментами лабораторными, аппаратурой для анализов, изделиями, которые могут быть отнесены к изделиям медицинской техники, сопутствующими товарами («футляры для предметных стекол микроскопов; мебель специальная для лабораторий; инкубаторы для бактериальных культур; одежда специальная лабораторная; приспособления для держания реторт; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; реторты; трубки капиллярные; пробирки; центрифуги лабораторные; носки с электрообогревом; пипетки; аппараты перегонные лабораторные; днк-чипы; посуда стеклянная градуированная; ложки мерные; устройства дозирующие; наборы

инструментов для подготовки образцов [микроскопия]; приборы и инструменты химические; поддоны лабораторные; микроскопы; аппаратура для анализов, за исключением медицинской»)), вывод, изложенный в заключении экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерными.

Что касается иных товаров 09 класса МКТУ, приведенных в заявленном перечне, то они относятся к аппаратам и приборам, применяемым в областях, не связанных с бактериологическими (химическими) исследованиями. В отношении этих товаров коллегия не усматривает оснований для признания обозначения несоответствующим положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с ассоциативной связью с автором технологии применения богатого тромбоцитами фибрина (профессором Джозефом Чукрун). Следовательно, в отношении части товаров 09 класса МКТУ заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2017, отменить решение Роспатента от 24.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015727380.