

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 06.12.2021, поданное компанией Дентсплай ДиТрей ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756378, при этом установила следующее.

Заявка №2019756378 на регистрацию словесного обозначения

AH PLUS

« » была подана на имя заявителя 07.11.2019 в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты, компаунды, вещества и материалы для стоматологического использования; материалы для пломбирования корневых каналов; шприцы заполненные для медицинских целей», товаров 10 класса МКТУ «стоматологические устройства, приборы, аппараты, инструменты и оборудование; шприцы для стоматологического использования; насадки стоматологические для пломбирования/реставрации зубов; эндодонтические

приборы, аппараты и инструменты; аппликаторы для компаундов для стоматологического использования».

Роспатентом было принято решение от 05.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756378 в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АН» представляет собой общепринятое сокращение от «abutment height» (см. <https://www.multitran.com/m.exe?s=АН&l1=1&l2=2>), что в переводе с английского языка на русский «высота абатмента» (см. <https://www.multitran.com/m.exe?s=abutment+height&l1=1&l2=2>). В свою очередь «высота абатмента» является общепринятым термином в области деятельности заявителя в рамках заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ (см., например, <https://craniomed.ru/abatmenti-xive/>, <https://www.misrussia.ru/abutment-implantat/>, <http://www.dentalbusiness.ru/article/vybor-dliny-standartnogo-abatmenta/>, <https://ortos.biz/publikacii/primery-ispolzovaniya-abatmentov/>, <http://doctoroff.ru/retenciya-abatmenta>), в связи с чем экспертиза пришла к выводу, что словесный элемент «АН» является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающий различительной способностью в отношении заявленного перечня товаров 05, 10 классов МКТУ.

В подтверждение вышеизложенного довода экспертизой указано, что в сети Интернет присутствует большое количество упоминаний словесного элемента «АН» в значении «abutment height» относительно стоматологической продукции (см. http://www.schmidt-dental.pl/wp-content/uploads/2017/08/Straumann_Soft_tissue_conditioning.pdf, <https://www.medgrupe.lv/assets/Uploads/CatalogFiles/001c952354/BLX-Who-is-who-spaidai.pdf>, https://de.lasak.cz/wp-content/uploads/2017/12/Effect-of-abutment-height-on-interproximal-implant-bone-level-in-the-early-healing_A-randomized-clinical-trial.pdf,

https://www.zeramex.com/docs/en/media_downloads/offers_order/product_range_zeramex_xt_en.pdf,
https://www.zeramex.com/docs/en/media_downloads/offers_order/product_range_zeramex_p6_en_usa.pdf,
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.13450>,
<https://www.ibi-sa.com/wp-content/uploads/2018/11/IBI-SmartBone-publ52-2017.pdf>
и другие).

Кроме того, словесный элемент «plus» (англ. – плюс, <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=plus>) также является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающий различительной способностью в силу своей семантики (плюс - достоинство, положительная сторона чего-либо, см. «Энциклопедический словарь», 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/44472/плюс>), указывает на свойства заявленных товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, дополненные материалами, поступившими 11.02.2022, сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров до товаров 05 класса МКТУ «материалы для пломбирования корневых каналов»;

- слово «АН» выполнено символами латинского алфавита, среднестатистический отечественный потребитель, не владеющий тонкостями английского языка, вероятнее всего, не будет пытаться переводить его на русский язык каким-либо, таким образом, слово «АН» может восприниматься потребителями как изобретенное обозначение, и не имеющее определенного семантического значения в связи с товарами, указанными в заявке;

- согласно англо-русскому словарю слово «ah» переводится как «а!, ах!» - восклицание, которое может отражать ряд эмоций, например, удивление, удовольствие, симпатию, осознание и т.д;

- словосочетание «abutment height», предложенное экспертизой в качестве стоматологического термина, сокращением которого является слово «АН», не

является термином в профессиональной стоматологии;

- заявителем представлены ссылки на электронные англоязычные глоссарии стоматологических терминов, в которых отсутствует сокращение «АН» в значении «abutment height»;

- в русскоязычных словарях отсутствует термин «высота абатмента»;

- ссылки, приведенные в заключении, не являются релевантными, поскольку либо не содержат слова «АН», либо буквы «АН» используются как авторское сокращение;

- приведенные экспертизой дополнительные ссылки не являются словарными статьями или стоматологическими справочниками, использование букв «АН» в качестве сокращения «abutment height» применяется исключительно в частной статье отдельного автора;

- заявитель сообщает, что в перечне заявленных товаров нет абатментов и в основном, заявленные товары являются/используются вместе/связаны с такими товарами как материалы для пломбирования корневых каналов;

- заявитель не согласен с выводом Роспатента, относительно неохраноспособности слова «plus», данное слово является многозначным и может восприниматься потребителем как изобретенное и не имеющее четко определенного семантического значения по отношению к товарам, указанным в заявке;

- заявитель приводит примеры регистраций товарных знаков в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, в которых словесный элемент «plus» указан в качестве

охраняемого элемента: «**Asglucan Plus - Асглюкан Плюс**» по свидетельству №781668, «**ENZOWIT PLUS**» по свидетельству №731780, «**FACT PLUS**» по свидетельству №735901 и др.;

- словесный элемент «Plus» не является сильным элементом знака, но точно является охраноспособным;

- заявитель сообщает, что его знак из серии знаков с элементом «АН» был зарегистрирован без исключения из правовой охраны словесного элемента «PLUS» - «АН PLUS JET» по свидетельству №808013;

- по мнению заявителя при рассмотрении данной заявки может быть применен аналогичный подход, а именно, словесный элемент "PLUS", единожды признанный Роспатентом охраняемым, и далее обязан признаваться административным органом в качестве такового;

- заявленное обозначение было зарегистрировано во многих странах мира, в том числе в США (на головную компанию заявителя), где, также как и в России, существует институт дискламации и неохраняемым элементам не предоставляется самостоятельная правовая охрана;

- заявитель полагает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в англоязычной стране со сходными критериями проведения экспертизы без исключения из самостоятельной правовой охраны слова «АН», может служить дополнительным подтверждением того, что слово «АН» является фантазийным для заявленных товаров и не является аббревиатурой какого-либо термина из области деятельности заявителя;

- заявитель представляет документы, подтверждающие использование заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«материалы для пломбирования корневых каналов»*.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Декларация с информацией об объемах продаж;
2. Фотографии упаковок продукции;
3. Статья о продукции АН PLUS;
4. Счета от Дентсплай Сирона Юроп ГмбХ (Австрия) к ООО «Дентсплай Сирона»;
5. Выписка из годового отчета компании Дентсплай Сирона Инк., в который перечислены ее дочерние компании;
6. Страницы каталога с указанием номера артикула товара, указанного в

счетах – 60620112;

7. Таможенные декларации на товары.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (07.11.2019) заявки № 2019756378 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

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

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в

соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

АН PLUS

Заявленное обозначение «**АН PLUS**» по заявке №2019756378 представляет собой слова, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «*материалы для пломбирования корневых каналов*».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Анализ представленных в решении Роспатента ссылок (см. <https://craniomed.ru/abatmenti-xive/> , <https://www.misrussia.ru/abatment-implantat> ; <http://www.dentalbusiness.ru/article/vybor-dliny-standartnogo-abatmenta/>; <https://ortos.biz/publikacii/primery-ispolzovaniya-abatmentov/>; <http://doctoroff.ru/retenciya-abatmenta>;

http://www.schmidt-dental.pl/wp-content/uploads/2017/08/Straumann_Soft_tissue_conditioning.pdf,
<https://www.medgrupe.lv/assets/Uploads/CatalogFiles/001c952354/BLX-Who-is-who-spaudai.pdf>,
https://de.lasak.cz/wp-content/uploads/2017/12/Effect-of-abutment-height-on-interproximal-implant-bone-level-in-the-early-healing_A-randomized-clinical-trial.pdf,
https://www.zeramex.com/docs/en/media_downloads/offers_order/product_range_zeramex_xt_en.pdf,
https://www.zeramex.com/docs/en/media_downloads/offers_order/product_range_zeramex_p6_en_usa.pdf,
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.13450>,
<https://www.ibi-sa.com/wp-content/uploads/2018/11/IBI-SmartBone-publ52-2017>),

ссылок указанных в тексте возражения, а также анализ специализированных словарных изданий (см. Новый англо-русский словарь для стоматологов: Учебное пособие. — М.: ГЭОТАР Медиа, 2009. — 400 с., Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Медицинские термины. 2000.) показал отсутствие такого общепринятого сокращения «АН» от слов «abutment height», что указывает коллегии на невозможность отнесения слова «АН» к категории термина, используемого в стоматологии.

Вместе с тем, в ссылке, указанной в Решении Роспатента <https://www.ibi-sa.com/wp-content/uploads/2018/11/IBI-SmartBone-publ52-2017.pdf>, которая представляет собой научную статью Международного журнала оральных и челюстно-лицевых имплантатов (2017 г.) указано, на сокращение «АН» от слов «abutment height», что в переводе с английского языка на русский имеет значение «высота абатмента» (см. <https://translate.google.com/>), где «абатмент» это конструкция, благодаря которой соединяются имплант и зубной протез — коронка.

Использование данного термина в стоматологии подтверждается ссылками, указанными в решении Роспатента: http://www.schmidt-dental.pl/wp-content/uploads/2017/08/Straumann_Soft_tissue_conditioning.pdf, - проспект о

продукции компании «STRAUMAN» в котором упоминается обозначение «АН» в значении «abutment height» (см. стр. 6); https://de.lasak.cz/wp-content/uploads/2017/12/Effect-of-abutment-height-on-interproximal-implant-bone-level-in-the-early-healing_A-randomized-clinical-trial.pdf - представляет собой научную статью о клиническом исследовании (2017 год) «Влияние высоты абатмента на интерпроксимальный уровень кости имплантата в раннем заживлении»; <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.13450> - научная статья «Влияние различной глубины установки имплантатов на уровень костного гребня и поведение мягких тканей: 5-летнее рандомизированное клиническое исследование».

Наличие обозначения «АН» до даты приоритета заявки №2019756378, в научных статьях, относящихся к стоматологии, позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии различительной способности данного обозначения в отношении товаров относящихся к стоматологии, испрашиваемых к регистрации, в связи с чем, его следует признать несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вывод Роспатента о нехраноспособности словесного элемента «PLUS» также следует признать правомерным, поскольку данный словесный элемент в переводе с английского языка на русский имеет значение «плюс, добавочный, дополнительный», в отношении испрашиваемых товаров, относящихся к стоматологическим материалам, несет описательную характеристику, указывает на расширенные, дополнительные свойства товара, в связи с чем является неохранным словом. В совокупности с другим неохранным словом «АН» слово «PLUS» не образуют оригинальную композицию, обладающую различительной способностью. Таким образом, заявленное обозначение в целом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным.

В качестве доказательств, представленных заявителем о приобретении обозначением различительной способности в результате использования обозначения заявителем, коллегия отмечает следующее.

Представленные заявителем материалы в своей совокупности не являются

достаточными для вывода о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность на всей территории Российской Федерации в результате использования его заявителем.

Так, заявителем были представлены таможенные декларации [7], которые свидетельствуют о ввозе на территорию Российской Федерации товаров медицинского назначения, среди которых есть указание на материалы для пломбирования корневых каналов АН PLUS (артикул 60620112) (см. ДОПОЛНЕНИЕ НА 61 Л., К ДТ №10113094/241218/0021660, ДОПОЛНЕНИЕ НА 106 Л., К ДТ №0013094/210819/0010671) в общей сложности в количестве 2495 штук. Данные таможенные декларации не свидетельствуют о реализации (доведении до конечного потребителя) данного товара на территории Российской Федерации.

Согласно счетам-фактуры [4], заявитель поставил дистрибьютеру ООО «ДЕНТСПЛАЙ СИРОНА» товар под обозначением «АН PLUS» в общем количестве 5 607 шт. в один город – Смоленск.

Декларация с информацией об объемах продаж [1], выполнена самим заявителем, и не может быть принята в качестве доказательства ввоза товара маркированного обозначением «АН PLUS» в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, анализ вышеуказанных материалов не позволяет прийти к выводу о длительном и интенсивном использовании обозначения заявителем в отношении испрашиваемых к регистрации товаров, а также о том, что товар реализовывался на всей территории Российской Федерации.

Следует отметить, что в материалах возражения отсутствуют сведения о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено доказательств того,

АН PLUS

что обозначение «АН PLUS» само по себе ассоциируется с товарами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию. Следовательно, основания для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента отсутствуют.

Вывод об отсутствии различительной способности также подтверждается тем, что заявителю предоставлено исключительное право на товарный знак

АН PLUS JET

«АН PLUS JET» по свидетельству №808013 в котором словесный элемент «АН» указан в качестве неохраняемого.

Касательно товарного знака заявителя по свидетельству №808013, в котором словесному элементу «PLUS» предоставлена правовая охрана, коллегия отмечает, что словесный элемент «PLUS» включен в состав знака наряду с иным фантазийным для заявленных товаров словесным элементом «JET», который признан сильным элементом, в комбинации с которым слова «PLUS JET» обладают различительной способностью.

Ссылка правообладателя на другие регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «PLUS», не могут повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств. Данный подход подтверждается позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 08.11.2006 № 8215/06, согласно которой ссылки на определенную практику регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что не являются предметом спора, и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2021.