

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.09.2019, поданное ООО «ИННО ИМПЛАНТ РУ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 608594, при этом установлено следующее.

Оспариваемый

словесный

товарный

знак

**APRF**

« » по заявке № 2016712545, поданной 14.04.2016, зарегистрирован 14.03.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 608594 на имя Процесс фор ПРФ С.А.Р.Л, Франция (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 02.09.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству

№608594 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения мотивированы следующим:

- оспариваемый товарный знак «APRF» представляет собой аббревиатуру, образованную от словосочетаний «Advanced Platelet Rich Fibrin» (усовершенствованный богатый тромбоцитами фибрин), «Autologous Platelet Rich Fibrin» (аутогенный богатый тромбоцитами фибрин), новейший эффективный заживляющий биоматериал, который применяется различными лицами в медицине и хирургической стоматологии;

- регистрация оспариваемого товарного знака «APRF» противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса поскольку указывает на свойства, материал, состав и назначение части товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим изделиям, препаратам медицинским; веществам для медицинских целей; материалам для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, и всех 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;

- в подтверждении заинтересованности заявитель сообщает, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, 31 августа 2015 года, была подана заявка №2015727380 на регистрацию сходного до степени смешения комбинированного обозначения «APRF»;

- лицо подавшее возражение, также обращает внимание на тот факт, что до 18 апреля 2015 года Владимиром Ханцисом, являющимся учредителем ООО «ИННО ИМПЛАНТ РУ» при поддержке компании «ИННО ИМПЛАНТ РУ» и ее генерального директора - Клюхина 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».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки с сайтов: <https://www.inno-implant.ru/>; [stomport.ru](http://stomport.ru); [dial-dent.ru](http://dial-dent.ru); [implant-zuba.ru](http://implant-zuba.ru); [arta-dent.ru](http://arta-dent.ru); [cyberleninka.ru](http://cyberleninka.ru); [grand-elizaveta.ru](http://grand-elizaveta.ru); [facebook.com](http://facebook.com); [uroweb.ru](http://uroweb.ru); [issuu.com](http://issuu.com);
2. Распечатка сайтов с переводом: <https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1902/iop.2011.110075>; <https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1902/iop.2012.110705>; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4365161>; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21777267>; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23739317>; <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3768188/>; <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/850340/>.
3. Публикация в International Journal of Dental Health Concerns;
4. Выписка ЕГРЮЛ;
5. Выписки из реестра European Union Intellectual Property Office (с переводом) в отношении заявок №№ 015695381, 015708423, 016424459;
6. Программы мероприятий 03 марта 2015 года (Челябинск), 05 марта 2015 года (Екатеринбург), 06 марта 2015 года (Москва);
7. Отчет о мероприятии 06 марта 2015 года (Москва);
8. Материалы газеты «Стоматология сегодня» № 3 (143) 2015;
9. Выписка по заявке №2015727380 из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.04.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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:

1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2. являющихся общепринятыми символами и терминами;
3. характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное

обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является представителем на российском рынке передовых мировых технологий, материалов и оборудования в области стоматологической имплантологии. Кроме того, лицом подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака, был проведен ряд семинаров с использованием обозначения «APRF» и была подана заявка №2015727380 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «APRF». Указанное позволяет признать ООО «ИННО ИМПЛАНТ РУ» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №608594.

## APRF

Оспариваемый товарный знак « » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой аббревиатуру «APRF». В сети Интернет (<https://tdentalgu.ru>) содержится информация скасающаяся словесного элемента «APRF» - «Advanced Platelet Rich Fibrin» (усовершенствованный богатый тромбоцитами фибрин), 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 Choukroun (Чукрун) является одним из пионеров в исследовании свойств богатого тромбоцитами (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 специальному, одноразовому, стерильному 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.

Представленные в возражении материалы (1, 2) действительно свидетельствуют о том, что обозначение «APRF» используется в хирургической стоматологии, однако они не могут быть основанием для признания недействительным правовой охраны товарного знака по свидетельству №608594, поскольку имеют более позднюю дату опубликования (2015, 2018), чем даты с информацией о публиковании данного термина его автором.

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>).

Согласно информации изложенной на сайтах <https://www.a-prf.com/> и <https://prfprocess.com/> профессор J. Choukroun (Джозеф Чукрун) является владельцем компании Процесс фор ПРФ С.А.Р.Л, на имя которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Также, в возражении содержится довод о том, что на имя Владимира Ханциса, который в свою очередь является учредителем ООО «ИННО ИМПЛАНТ РУ», есть регистрации со словесным обозначением «APRF» №№ 015708423, 016424459 (Германия) .

Коллегия сообщает, что факт предоставления правовой охраны в других странах не является основанием для принятия аналогичного решения в отношении данного обозначения, так как в соответствии с пунктом 1 ст.6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза её национальным законодательством.

Все вышеизложенное в совокупности свидетельствуют о правомерности регистрации в отношении всех товаров 05, 10 услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

**отказать в удовлетворении возражения поступившего 02.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №608594.**