

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЙКОН ЛАБ ГМБХ», Нижегородская область, г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024715055 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2024715055 подано на регистрацию 15.02.2024 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «УРОЛИФТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 17.06.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024715055 для всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «УРОЛИФТ/UROLIFT» широко используется и применяется в медицинской сфере, поскольку представляет собой определенную медицинскую процедуру. Таким образом, учитывая, что регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 10 класса МКТУ, в том числе применяемых при проведении хирургических операций, то обозначение «УРОЛИФТ/UROLIFT» будет характеризовать данные товары, а именно указывать на их назначение и область применения. Такого рода обозначения, должны быть свободны, так как могут использоваться различными производителями товаров.

Заявленное обозначение «УРОЛИФТ» ((от Prostatic urethral lift - urolift, уролифт - это минимально инвазивная процедура для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Она включает использование небольших имплантатов для подъёма и фиксации увеличенной ткани простаты, облегчая обструкцию уретры) представляет собой медицинскую процедуру, указывает на назначение заявленных товаров, а также используется различными организациями (клиниками) (см. <https://alzoria.ru/kakrabotaeturolift/?ysclid=m7opdiqwl910917754>; <https://medelement.com/news/обзорымедицинскойпериодики-материалы/сравнение-малоинвазивных-процедур-при-доброкачественнойгиперплазии-предстательной-железы-radiology-дек-2023>; <https://medclassic.com/blog/lechenieadenomy-predstatelnoj-zhelezy-metod-urolift>; <https://www.zdorovo365.ru/>; <https://1-clinic.ru/lechenieadenomi-prostati>; <https://atlanticurologyclinics.com/featured-treatments/theurolift-system-treatment/> и др.).

В связи с чем, заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.07.2025 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю непонятно, на основании какой информации экспертиза установила, что обозначение «уролифт» имеет именно определение «УРОЛИФТ - минимально инвазивная процедура для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы»;

- в решении экспертизы не приведена ссылка на источник, откуда приведено следующее определение «УРОЛИФТ/UROLIFT - зарегистрированное наименование малоинвазивной системы для лечения обструкции уретры при ДГПЖ»;

- также в решении экспертизы не приведено каких-либо ссылок на урологические словари;

- в государственном реестре медицинских изделий, изделие «UROLIFT» не зарегистрировано;

- заявленные товары хирургические имплантаты и шовные материалы относятся к медицинским изделиям высокого класса потенциального риска (имплантируемые медицинские изделия). Товары заявленного обозначения используют в лечебно-профилактических учреждениях (больницы, клиники, научные центры), где медицинские изделия закупают через процедуру госзакупок;

- пациент, как правило, не покупает медицинские изделия (хирургические имплантаты и шовные материалы) самостоятельно в аптеке или магазине. Потребителем для заявленных товаров являются хирурги, узкие специалисты, которые в теме используемых имплантатов и знают их производителей;

- заявитель просил рассмотреть экспертизу вопрос о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении конкретизированного перечня товаров 10 класса МКТУ «имплантаты хирургические из искусственных материалов для лечения недержания мочи у женщин и/или для лечения нарушения работы наружного сфинктера уретры у женщин; материалы шовные»;

- потребителями медицинских изделий заявителя являются специалисты, специализирующиеся на хирургическом лечении женской мочеполовой системы;

- заявитель добросовестно разработал указанные медицинские изделия совместно с российским хирургическим сообществом, специализирующемся на хирургическом лечении женской мочеполовой системы. Однако ни заявитель, ни разработчики-хирурги не были в курсе медицинского изделия «urolift», используемого за рубежом, на которое ссылается экспертиза;

- медицинские изделия «Уролифт», предназначенные для хирургического лечения женской мочеполовой системы, производства ООО «Айкон Лаб ГмбХ» прошли стадию государственной регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзоре), получено регистрационное удостоверение РЗН 2025/25794 от 07.07.2025 с бессрочным сроком действия;

- согласно пункту 60 Постановления РФ №1684 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», на территории Российской Федерации не допускается регистрация различных медицинских изделий под одним наименованием. Таким образом, обозначение «УРОЛИФТ» не может быть использовано для хирургических имплантатов на территории Российской Федерации различными производителями;

- ООО «Айкон Лаб ГмбХ» было создано 05 февраля 2009 года на территории Нижегородской области. С даты создания заявитель занимается разработкой и последующим введением в оборот инновационных имплантируемых медицинских изделий высокого класса безопасности для хирургии, нейрохирургии и травматологии;

- заявитель «Айкон Лаб ГмбХ» серийно производит и ввел в оборот медицинское изделие «УРОЛИФТ» с момента его регистрации в Росздравнадзоре;

- основными заказчиками изделий «УРОЛИФТ» являются учреждения здравоохранения разного уровня (ЛПУ), специализированные НИИ, где проводят лечение в области урогинекологии, и комплексные специализированные дистрибьюторы;

- дополнительно, для подтверждения своих доводов, заявитель обратился к авторитетному представителю медицинского сообщества урологов — доктору медицинских наук Алексею Дмитриевичу Кочкину, который подтвердил важный

профессиональный нюанс, что в Российской Федерации хирург не вправе легально применять методику «УРОЛИФТ» отдельно от одноимённой системы. В профессиональной среде это наименование на текущий момент ассоциируется исключительно с продукцией ООО «Айкон Лаб ГмбХ», предназначенной для женской урологии. Такая однозначность восприятия исключает вероятность путаницы в отношении производителя или сферы применения медицинских изделий.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024715055 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ «имплантаты хирургические из искусственных материалов для лечения недержания мочи у женщин и/или для лечения нарушения работы наружного сфинктера уретры у женщин; материалы шовные».

С возражением были представлены следующие документы:

1. Регистрационное удостоверение РЗН 2025/25794 от 07.07.2025 – 6 л.;
2. Договоры аренды;
3. Сертификат соответствия;
4. Выписка из реестра участников Сколково;
5. Выписка из Единого реестра субъектов МСП со сведениями о полученной поддержке;
6. Выписка из реестра МТК;
7. Регистрационное удостоверение РЗН 2025/25794 от 07.07.2025;
8. Уведомления о вводе в гражданский оборот изделий «УРОЛИФТ»;
9. Универсальные передаточные документы (УПД УТ-807 от 22.09.2025, УПД УТ-924 от 29.10.2025, УПД УТ-872 от 14.10.2025) о поставке медицинского изделия «УРОЛИФТ»;
10. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 с остатками на складе готовой продукции;
11. Информационный каталог для потребителя;
12. Запросы коммерческих предложений на поставку медицинского изделия «УРОЛИФТ» от дистрибьюторов;

13. Письмо-заключение врача-уролога, д.м.н. Кочкина А.Д. от 09.02.2026 – 2 л.;

14. Ходатайство о конкретизации перечня товаров – 1 л.;

15. Распечатка информации о враче с сайта <https://gudok.ru/zdr/168/?ID=1568651> – 3 л.;

16. Распечатка информации о враче с сайта <https://pimunn.ru/kafedr/urologii-fdpo/> - 2 л.;

17. Распечатка профиля врача с обучающими видео по теме урологии с профессионального сайта [https://uro.tv/speaker/kochkin\\_aleksey\\_dmitrievich](https://uro.tv/speaker/kochkin_aleksey_dmitrievich) – 4 л.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.02.2024) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Заявленное обозначение «УРОЛИФТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При обращении с запросом «УРОЛИФТ» к сети Интернет выявляется следующая информация: «Уролифт (UroLift) - это минимально инвазивная, щадящая процедура для лечения аденомы простаты (ДГПЖ), при которой увеличенные ткани простаты не удаляются, а отодвигаются и фиксируются специальными имплантатами. Метод позволяет восстановить мочеиспускание, сохранив сексуальную функцию», см. med-classic.com, <https://www.germed.ru> › urolift.

Также коллегия отмечает, что при обращении к сети интернет было выявлено, что словесный элемент «Уролифт» («UroLift») входит в урологические словари под такими темами, как «имплантация UroLift», «PUL», minimally invasive BPH treatment. Вопросам связанным с этим методом посвящено множество статей и публикаций (<https://manuals.plus/ru/urolift/ma00207-01-transprostatic-implant-system-manual?.com>; <https://uroweb.ru/article/vozmognosti-maloinvazivnih-metodov-lecheniya-bolnih-giperplaziey-prostati?.com>; <https://www.germed.ru/glossarii.html>; <https://elibrary.ru/item.asp?id=49559402>; <https://elibrary.ru/item.asp?id=47127657>; <https://elibrary.ru/item.asp?id=48442327>; <https://elibrary.ru/item.asp?id=38584852>; <https://elibrary.ru/item.asp?id=46499398> и др.).

Помимо этого, часть зарубежных клиник также оказывает услуги для граждан России с применением данной процедуры. Также, российские медицинские центры и клиники оказывают процедуру с использованием метода «УРОЛИФТ» (см. <https://hospitals-travel.ru/>; <https://moscowclinic.ru/>; <https://urologypro.ru/novosti>; <https://mak-med.ru/>; <https://urologypro.ru/>; <https://ihospital.ru>; <https://www.zdorovo365.ru> и др. ).

Таким образом, обозначение «УРОЛИФТ» воспринимается, как щадящий, минимально-инвазивный метод лечения симптомов доброкачественной гиперплазии (аденомы) простаты с использованием имплантационной системы, то есть, заявленное обозначение указывает на вид и назначение товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение «УРОЛИФТ» в отношении товаров 10 класса МКТУ «имплантаты хирургические из искусственных материалов для

лечения недержания мочи у женщин и/или для лечения нарушения работы наружного сфинктера уретры у женщин; материалы шовные» противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым, поскольку данные товары относятся к медицинским изделиям, а именно имплантатам, в связи с чем, будут указывать на вид и назначение, указанных товаров.

Учитывая тот факт, что заявленное обозначение состоит из одного словесного элемента «УРОЛИФТ», оно не может быть зарегистрировано в целом по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя о том, что им ведется хозяйственная деятельность под обозначением «УРОЛИФТ» длительное время, не подтверждены документально, поскольку, представленные документы [1-17] не позволяют сделать вывод о том, что у потенциальных потребителей заявленных товаров возникли ассоциации с заявителем и заявленным обозначением, в связи с чем не представляется возможным отнести указанные документы к материалам, доказывающим приобретение различительной способности заявленным обозначением до даты приоритета заявленного обозначения.

Представленные документы [3-6] (Сертификат соответствия; Выписка из реестра участников Сколково; Выписка из Единого реестра субъектов МСП со сведениями о полученной поддержке; Выписка из реестра МТК) являются официальными внутренними документами, в которых содержатся сведения об организации, однако, из данной информации нельзя прийти к выводу о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.

В договорах аренды [2] отсутствует заявленное обозначение, в связи с чем, представленные документы не свидетельствуют о приобретении различительной способности заявленного обозначения.

Представленные документы [1, 7-17] датированы после даты приоритета заявленного обозначения, в связи с чем не могут служить доказательством использования обозначения «УРОЛИФТ».

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного

обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства товаров, маркированных заявленным обозначением; территории распространения товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных обозначением «УРОЛИФТ».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2025.**