

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Левиным Павлом Владимировичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571910, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013724862 с приоритетом от 22.07.2013 зарегистрирован 20.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 571910 в отношении товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Меди ГмбХ и КоКГ, Медикусштрассе 1, 95448 Байройт, Германия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, в котором расположен словесный элемент «medi»,

выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположена прерывистая стилизованная линия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.11.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №571910 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области оптовой и розничной торговли;

- интернет компания «Ортопедический салон», принадлежащая лицу, подавшему возражение, предлагает к продаже ортопедические изделия различных изготовителей: medí (Германия), maxis (Чехия), Hilberd (Германия), Sigvari (Швейцария), Orlett (Германия), Venoteks (Германия), Orto (Россия), Trelax (Россия), Rebrand (Швеция);

- сайт компании расположен в сети интернет под доменным именем MEDIRUSSIA.RU. Доменное имя зарегистрировано на имя частного лица Левиной М.Н. В соответствии с договором от 26.12.2012 года, заключенным между Левиной М.Н., администратором домена, и Левиным П.В., администратор предоставляет пользователю право пользования доменным именем MEDIRUSSIA.RU на срок до 26.12.2030 года;

- в Московском Арбитражном суде находится на рассмотрении исковое заявление (Дело А-40260233/2022) от лица ООО «Меди Рус», лицензиата правообладателя товарного знака MEDI, Medi GmbH and Co.KG (меди ГмбХ и КоКГ), Германия, с требованием прекратить использование доменного имени MEDIRUSSIA.RU;

- словесный элемент «MEDI» широко используется в качестве составной части словесных элементов в составе товарных знаков применительно к товарам медицинского назначения 10 класса МКТУ, и свидетельствует о виде товара, его назначении, производителе и круге потребителей;

- электронный поиск в базе Global Brand Database выдает следующую информацию: 242 регистрации с элементом «medi», на каждой странице размещены 10 регистраций. На первых двух страницах приведены 11 регистраций с элементом «medi» в отношении 10 класса товаров МКТУ, такие как: MEDI-AIR, MEDI-SYSTEM, MEDI-TRACE, MEDI-TEX, MEDI-CLEAN, MEDI HEAD, MEDI-SEARCH, MEDI-JECTOR, MEDI-THERM, MEDI-SCENE;

- в то же время в электронной базе международных товарных знаков размещены товарные знаки №1585960 (Mediair) отношении товаров 10 класса МКТУ (маски защитные), ВХ, №1713984 в отношении товара 10 класса МКТУ (бандажи для ортопедических целей), правообладатель BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH, Alfred-Nobel-Str. 1-3, 50226 Frechen (DE). Всего поисковик выдает 397 страниц с элементом «medi» по 30 регистраций на странице;

- таким образом, в обозначениях с элементом «medi» используется сложное существительное, где первое слово «medi» обозначает объект реальности, и относит объект к медицине, а второе слово, через дефис, вносит новое содержание или конкретизирует его значение. В результате отличительный признак знаков приходится на второе слово;

- как показывают приведенные примеры международной регистрации, словесный элемент «medi» широко используется в составе товарных знаков, в том числе, в отношении товаров 10 класса, как в написании через дефис, так и в слитном написании слов;

- словесный элемент «medi» широко используется для обозначения товаров и услуг, относящихся к медицине, и является общепринятым термином для товаров и услуг в данной области, указывает на товар, производителя и круг потребителей, и в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент, если не занимает в нем доминирующего положения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №571910 недействительной в отношении товаров 10 класса МКТУ «ортопедические изделия» и в отношении

услуг 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса в отношении товаров 10 класса «ортопедические изделия»».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка регистрации № 571910 на 2 л.;
2. Распечатки с сайта ВОИС на 12 л.;
3. Исковое заявление на 9 л.;
4. Копия заявки на регистрацию на 1 л.;
5. Распечатка с сайта Medirussia на 8 л.;
6. Распечатка из базы whois на 2 л.;
7. Справка о принадлежности домена на 1 л.;
8. Договор безвозмездного пользования на 3 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких актуальных на дату приоритета оспариваемого товарного знака словарных источников, свидетельствующих о том, что слово «medi» является общепринятым термином для товаров и услуг в данной области (в области медицины), указывает на товар, производителя и круг потребителей. Отсутствие слова «medi» в лингвистических словарях говорит о том, что оно является изобретенным и к нему не могут применяться положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- примеры товарных знаков, содержащих элемент «medi» не могут быть приняты во внимание, поскольку не имеют отношения к рассматриваемому делу, так как не являются вариантами оспариваемого товарного знака либо обозначениями, состоящими из того же словесного элемента, следовательно, к ним не может быть применен тот же самый подход, что и к оспариваемому товарному знаку;

- правообладатель обращает внимание коллегии на тот факт, что существует множество товарных знаков, включающий или состоящий из словесного элемента

«MEDI», которые охраняются на территории Российской Федерации в отношении различных товаров и услуг;

- правообладатель считает, что не представляется возможным утверждать о том, что словесный элемент «medi» будет восприниматься рядовым российским потребителем именно как общепринятый термин в области медицины;

- правообладатель обращает внимание на то, что охраноспособность словесного элемента «medi» в отношении товаров и услуг 10 и 35 классов МКТУ неоднократно подтверждалась Роспатентом при регистрации товарных знаков правообладателя. Так правообладателю принадлежат исключительные права на товарные знаки «MEDI» по свидетельству №482759, «medi» по международной регистрации № 919760, «МЕДИ MEDI» по свидетельству № 519896;

- словесный элемент «medi» оспариваемого товарного знака воспроизводит основную индивидуализирующую часть его фирменного наименования, а именно medi GmbH & Co. KG, что, безусловно, подтверждает высокую ассоциативную связь между ним и товарным знаком;

- немецкая компания medi GmbH & Co. KG является одним из мировых и старейших лидеров в области производства компрессионных и ортопедических изделий для лечения и профилактики заболеваний, а также реабилитации после травм и операций. История компании medi GmbH & Co. KG начинается в 1920 году в саксонском городе Пауза, где Альбертом Вайермюллером и его зятем Бертольдом Фойгтманом была основана фирма Weiermüller & Voigtmann, занимавшаяся производством чулок и женских галантерейных товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №571910.

С отзывом были представлены материалы на 101 л. [9].

Лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения от 25.03.2024, 20.05.2024, 18.06.2024, 13.08.2024, 16.08.2024 доводы которых сводятся к следующему:

- элемент MEDİ относит объект к медицине, и в данном случае, учитывая вид товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, прямо указывает на вид товара, его изготовителя и потребителя. При этом отсутствует вторая конкретизирующая часть, придающая обозначению различительную способность;

- элемент MEDİ выполнен в центре знака, то есть, занимает в нем доминирующее положение, и, следовательно, не может быть зарегистрирован в качестве неохраняемого элемента в составе знака. Регистрации подлежат только малиновый квадрат и белая линия;

- правообладатель оспариваемого товарного знака приводит целый ряд регистраций со словесным элементом MEDİ, иллюстрируя его широкое использование в качестве первой части словесного элемента с уточняющей второй частью. При этом, правообладатель игнорирует тот факт, что лицо, подавшее возражение, рассматривает использование элемента MEDİ только в контексте с товарами 10 класса МКТУ, относящимися к медицине, как-то ортопедические изделия;

- правообладатель утверждает, что в отношении товарного знака MEDİ осуществлена международная регистрация №919760. В соответствии с информацией, размещенной на сайте ВОИС по адресу в сети интернет [wipo.net](http://wipo.net), заявка на международную регистрацию товарного знака была подана, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ. Однако в соответствии с тем же сайтом в регистрации товаров 10 класса на территории России было отказано, кроме того в регистрации было отказано на территории других стран: Великобритании, Республики Кореи, Республики Ирландии, Эстонии, Польши;

- утверждение правообладателя о том, что словесный элемент MEDİ входит в состав уставного наименования правообладателя, зарегистрированного, расположенного и осуществляющего свою деятельность на территории ФРГ, не имеет никакого отношения к действию товарного знака на территории Российской Федерации.

Правообладатель, также представил дополнения от 13.08.2024, 03.10.2024 доводы которых сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение утверждает о том, что товарному знаку «medi» по международной регистрации №919760 практически во всех двадцати странах было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ в связи с отсутствием различительной способности обозначения, и 35 класса МКТУ в связи с предоставлением услуг, связанных с товарами 03, 05, 10 классов МКТУ. Данная информация не соответствует действительности, поскольку практически во всех странах товарному знаку «medi» по международной регистрации №919760 предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- товарному знаку «medi» по международной регистрации №919760 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров и услуг исключительно по причине его сходства до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 201512, 326691;

- словесный элемент «medi» охраняется на территории Великобритании, Республики Корея, Республики Ирландия, Эстонии, Польши, Австралии, Австрии и Финляндии по международным регистрациям №1101952, №1144746, № 1144746.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.07.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2. к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, состоящие только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

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

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В пункте 2.3.2.3 Правил дополнительно разъясняется, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью

из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3. Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №571910 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, в котором расположен словесный элемент «medi», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположена прерывистая стилизованная линия. Правовая охрана предоставлена в белом, малиновом цветовом сочетании, в отношении товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся споры, касающиеся использования обозначения «medi», кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет хозяйственную деятельность с использованием обозначения «medi» в области товаров ортопедического (медицинского) назначения, что соотносится с товарами 10 класса МКТУ и, связанными с ними услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака. В связи с этим Индивидуальный

предприниматель Левин Павел Владимирович признан заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №571910 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «medi» оспариваемого товарного знака отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что исключает возможность отнесения оспариваемого обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Таким образом, словесный элемент «medi» носит фантазийный характер и сам по себе не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товаров, относящихся к области ортопедии, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Также, коллегия отмечает, что ни в одном из приведенных в возражении примеров, слово «medi» не используется как самостоятельный термин. Не представлено ни одного справочного или информационного издания, в которых имеется информация о таком виде товара как «medi».

Относительно довода лица, подавшего возражение, относительно того, что словесный элемент «medi» широко используется в качестве составной части словесных элементов в составе товарных знаков применительно к товарам медицинского назначения, коллегия отмечает, что данное слово не используется как самостоятельный элемент, который является названием продукции, данный элемент используется в привязке с иными словесными элементами, например: «MEDI-AIR», «MEDI-SYSTEM», «MEDI-TRACE», «MEDI-TEX», «MEDI-CLEAN», «MEDI

HEAD», «MEDI-SEARCH», «MEDI-JECTOR», «MEDI-THERM», «MEDI-SCENE», «Mediair».

В связи с чем, нельзя прийти к выводу о том, что слово «medi» является видовым наименованием товара.

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «medi» является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Кроме того, анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-9], не содержат сведений о том, что словесный элемент «medi» указывает на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркированные обозначением «medi», выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, из вышеуказанных документов не усматривается.

Также коллегия отмечает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «medi» воспринималось до даты приоритета оспариваемого товарного знака средним российским потребителем как относящееся к медицине, не подтвержден материалами возражения, поскольку, как указано выше, словесный элемент «medi» является фантазийным, а, кроме того, в общедоступных словарно-справочных источниках отсутствуют сведения о том, что данный элемент в составе других слов обозначает объект реальности, и относит объект к медицине.

Представленные документы [1-9] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке).

Так, документы [1, 2] представляют собой публикации оспариваемого товарного знака и международных регистраций, копия заявки на регистрацию [4] носят ознакомительный характер и не свидетельствуют о том, что обозначение «medi» утратило различительную способность в отношении товаров определенного вида.

Распечатки с сайта Medirussia [5], также на могут свидетельствовать о том, что обозначение «medi» является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку сам факт размещения информации в сети Интернет не свидетельствует об указанном.

Распечатка из базы whois [6], справка о домене [7], договор [8] не свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак не обладал различительной способностью на дату приоритета.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесный элемент «medi» оспариваемого товарного знака указывает на вид товаров и используется различными производителями.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, указывает на то, что знаку правообладателя «medi» по международной регистрации №919760 во многих странах было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ в связи с отсутствием различительной способности обозначения.

Вместе с тем, указанная лицом, подавшим возражение, информация не соответствует действительности, поскольку во многих странах знаку «medi» по международной регистрации №919760 предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия отмечает, что на территории других государств действуют иные правовые подходы при рассмотрении заявленных на регистрацию обозначений, нежели чем на территории Российской Федерации, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.

Помимо этого, коллегия отмечает, что указанные в возражении регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесный элемент «medi» оспариваемого товарного

знака указывает на вид товаров и используется различными производителями.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары 10 и услуги 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №571910 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

В Роспатент 24.12.2024 поступило обращение, в котором лицо, подавшее возражение, указывает на то, что коллегией не были проанализированы доводы, содержащиеся в возражении в полном объеме.

Вместе с тем, все изложенные доводы, приведенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №571910.**