Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.02.2026, поданное компанией «Рейнер Седжикал Групп Лимитед», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1826841, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1826841 знака «GALAXY» произведена Международным Бюро ВОИС 04.09.2024 на имя заявителя в отношении товаров 10 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.10.2025 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1826841 в отношении всех заявленных услуг 40 класса МКТУ. Для всех товаров 10 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1826841 было отказано по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено сходство до степени смешения знака по международной регистрации №1826841 с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «GALAXY» (свидетельство №436373, приоритет 22.09.2009), зарегистрированным на имя ООО «Омега», 432048, Ульяновская обл., г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, зд. 14А, в отношении товаров 10 класса МКТУ,

- «GALAXY» (международная регистрация №1045091, конвенционный приоритет 15.04.2010), зарегистрированным на имя «Limited liability company «Omega», d.14, ul. Lokomotivnaya, RU-432006 Ulianovsk, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

В поступившем возражении 26.02.2026, а также в дополнении к возражению от 18.05.2026 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем был подан иск в Суд по интеллектуальным правам с целью аннулирования противопоставленных регистраций в связи с неиспользованием,

- 23.04.2026 Судом по интеллектуальным правам принято решение о частичном удовлетворении исковых требований,

- в соответствии с решением СИП досрочно прекращена вследствие неиспользования на территории Российской Федерации правовая охрана:

- товарного знака «Galaxy» по международной регистрации №1045091 в отношении товаров 10 класса МКТУ: «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, протезы глазные и зубные; изделия ортопедические; материалы для наложения швов»,

- товарного знака «GalaxY» по свидетельству №436373 в отношении товаров 10 класса МКТУ: «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; материалы для наложения швов»,

- в удовлетворении исковых требований в части прекращения правовой охраны в отношении товаров 10 класса МКТУ: «приборы для массажа, массажеры»

было отказано в связи с представленными ООО «Омега» доказательствами использования противопоставленных регистраций в отношении вышеназванных товаров,

- товары 10 класса МКТУ, заявленные по международной регистрации №1826841, не являются однородными товарам 10 класса МКТУ «приборы для массажа, массажеры» противопоставленных товарных знаков,

- указанная позиция о неоднородности товаров подтверждается решением СИП (стр. 8-9 приложенного решения),

- у компании «Омега» имеется большое количество товарных знаков со словесным элементом «GALAXY», зарегистрированных в отношении товаров 10 класса МКТУ: «приборы для массажа»; «массажеры»; «приборы для косметического массажа», например: №697393, №697383, №706184, №837526, №706183, №1037097, №697394, №706182, №1048077, вместе с тем указанные регистрации не были противопоставлены при проведении экспертизы, что подтверждает позицию о неоднородности товаров 10 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по международной регистрации №1826841 в отношении всех заявленных товаров и услуг на территории Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2026.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (приоритет 04.09.2024) приоритета регистрации знака по международной регистрации №1826841 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «GALAXY» по международной регистрации №1826841 является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В рамках поданного возражения правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1826841.

Экспертизой противопоставлены:

[1] товарный знак «Galaxy» (свидетельство №436373, приоритет 22.09.2009), выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

[2] международная регистрация «Galaxy» (№1045091, конвенционный приоритет 15.04.2010), выполнена стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство знака по международной регистрации №1826842 и противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Вместе с тем заявитель обращает внимание коллегии на обстоятельство, которое не могло быть учтено при подготовке заключения экспертизы, а именно: заявителем был подан иск в Суд по интеллектуальным правам с целью аннулирования противопоставленных регистраций [1, 2] в связи с неиспользованием.

В соответствии с решением от 23.04.2026 Судом по интеллектуальным правам досрочно прекращена вследствие неиспользования на территории Российской Федерации правовая охрана товарного знака [1] «Galaxy» по свидетельству №436373, а также товарного знака [2] «Galaxy» по международной регистрации №1045091 в отношении части товаров 10 класса МКТУ, а именно:

[1] - «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; материалы для наложения швов»,

[2] - «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, протезы конечностей, протезы глазные и зубные; изделия ортопедические; материалы для наложения швов».

Анализ однородности испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ знака по международной регистрации №1826841 и товаров 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1826841 испрашивается в отношении следующего перечня товаров 10 класса МКТУ: «интраокулярные линзы; инжекторы и защитные экраны для медицинского и хирургического применения, для использования с интраокулярными линзами; инжекторы для использования с офтальмологическими вискоэластичными устройствами и вискоэластиками для медицинских и хирургических целей; детали и приспособления для всех вышеперечисленных товаров; все вышеперечисленные товары относятся к интраокулярным линзам и/или предназначены для использования в области офтальмологии *(Intraocular lenses; injectors and eyeshields for medical and surgical use, for use with intraocular lenses; injectors for use with ophthalmic viscoelastic devices and with visco elastics for medical and surgical purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods; all the aforesaid goods being or relating to intraocular lenses and/or being for use in the field of ophthalmology)».*

Действие правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1, 2] сохранено в отношении следующей части товаров 10 класса МКТУ:

[1] - приборы для массажа, массажеры,

[2] - массажные аппараты (*appareils de massage*).

Следует отметить, что согласно представленному в дело решению Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2026 суд пришел к выводу, что товары 10 класса МКТУ «приборы для массажа, массажеры» не могут быть признаны однородными товарам, которые вводит в гражданский оборот компания «Рейнер Седжикал Групп Лимитед», поскольку они имеют разную родовую принадлежность (медицинские изделия и электроприборы бытового назначения), назначение, круг потребителей (медицинские офтальмологические организации и неопределенный круг физических лиц) и каналы реализации (специализированные организации, реализующие медицинское оборудование и магазины бытовой техники и электроники/аптечные сети).

Таким образом, испрашиваемые позиции товаров 10 класса МКТУ не являются однородными товарам 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку относятся к разным родовым группам и, следовательно, их смешение на рынке отсутствует.

В этой связи товары 10 класса МКТУ, в отношении которых продолжает действовать правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2], не препятствует предоставлению правовой охраны международной регистрации №1826841, так как указанные товары не являются однородными с заявленными товарами 10 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку «GALAXY» по международной регистрации №1826841 в отношении товаров 10 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии знака международной регистрации №1826841 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2026, отменить решение Роспатента от 30.10.2025, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1826841 в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.