

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 11.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Инфосистема», 630049, г. Новосибирск, Красный пр-кт, 220, корп. 2 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014727330, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014727330 подано 13.08.2014 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Гал и Лео

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение _____, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 09.02.2016 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2014727330. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит название оригинальной немецкой познавательной телепередачи «Galileo» (производство ProSiebenSat.1 Media), транслирующейся с 30.10.1998. Русская версия телевизионной развлекательно-

познавательной программы «Галилео» выходит на канале СТС (производство: «ГалилеоМедиа»), см. <https://ru.wikipedia.org>.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков **ГАЛИЛЕО** по свидетельству №495066 с приоритетом от 20.11.2009 – (1), **GALILEO** по свидетельству №471873 с приоритетом от 13.10.1987 – (2), **СУПЕР ГАЛИЛЕО** по свидетельству №507848 с приоритетом от 28.04.2012 – (3), зарегистрированных на имя ЗАО «Сеть телевизионных станций», 123298, Москва, ул. 3-я Хорошевская, 12, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком **GALILEO** по свидетельству №82927 с приоритетом от 13.10.1987 (срок действия регистрации продлен до 13.10.2017 – (4), зарегистрированным на имя Галилео Интернешнл Текнолоджи ЛЛК, Граунд Флор, Ай-Си-Би Билдинг, Роубак Стрит, Бриджтаун, Барбадос в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и названия немецкой познавательной телепередачи и российской телевизионной развлекательно-познавательной программы имеют существенные различия в семантике (в заложенных идеях), а также в грамматическом построении, поскольку:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое может иметь следующее значение: «двое мужчин, мальчиков или юношей с именами Гал и Лео (Гал – еврейское имя, Лео – имя от латинского имени Leo (лат. Leo – лев,

см. сайты <http://imya.com/name/23102>, <https://ru.wikipedia.org/>). Данному восприятию также способствует написание данных слов с заглавной буквы;

- в то же время слова «Galileo» / «Галилео» имеют следующие значения: 1. Галилей Галилео – итальянский ученый (см. Энциклопедический словарь естествознания); 2. имя итальянского происхождения (например, см. БСЭ; <http://imya.com>; <http://www.babynamewizard.com>);

- таким образом, заявленное обозначение в целом не воспроизводит названия немецкой телепередачи и российской программы и не может быть воспринято как обозначение, содержащее сведения о лице, оказывающем услуги;

- кроме того, немецкая и русская компании, на которые ссылается экспертиза, осуществляют исключительно производство телевизионной программы. Указанное предопределяет вывод о наличии возможной ассоциативной связи потребителем обозначения «Galileo» («Галилео») с компаниями ProSiebenSat.1 Media и «ГалилеоМедиа», как лицами, оказывающими услуги, только в отношении услуг в области телевизионных программ, т.е. только в отношении части однородных услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки;

- также заявитель отмечает, что последний выпуск программы «Галилео» состоялся 28 февраля 2013 года, т.е. задолго до даты подачи рассматриваемой заявки на товарный знак;

- принимая во внимание указанные обстоятельства, отсутствуют основания для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку отличается от них в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения представляют собой услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий, услуги воспитательно-образовательные, услуги по организации спортивных мероприятий, услуги в области культурно-просветительской деятельности, услуги парков и зоологических садов, услуги информационные, услуги в области физического

воспитания и спорта, услуги, связанные с игорным бизнесом, услуги по прокату и предоставлению оборудования, услуги в области производства кино-, аудио- и видеозаписей, услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных];

- заявитель согласен, что заявленные услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; организация балов; организация досуга; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; развлечение гостей; развлечения; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы; видеосъемка» заявленного обозначения, относящиеся к услугам по организации культурно-развлекательных мероприятий и услугам в области производства кино-, аудио- и видеозаписей» однородны услугам 41 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (2, 3), и исключает их из заявленного перечня;

- иные услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения не однородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-4);

- таким образом, основания для противопоставления товарных знаков (1-4) отсутствуют. В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.02.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014727330 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.08.2014) поступления заявки №2014727330 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Гал и Лео

Заявленное обозначение по заявке №2014727330 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит название оригинальной немецкой познавательной телепередачи «Galileo» (производство ProSiebenSat.1 Media) и телевизионной развлекательно-познавательной программы «Галилео» (русская версия) (производство «ГалилеоМедиа»), сведения с сайта. <https://ru.wikipedia.org/>.

Анализ информации, размещенной на указанном сайте, показал следующее. «Галилéo» — название телевизионной развлекательно-познавательной программы об устройстве мира. Является русским вариантом немецкой программы «Galileo» канала ProSieben. Программа «Галилео» была названа в честь ученого Галилео Галилея (Galileo Galilei) 15.02.1564 - 08.01.1642 — итальянский физик, механик, астроном, философ и математик.

Следовательно, название программы «Галилео» ассоциируется у российского потребителя с определенным образом - итальянским ученым Галилео Галилей.

Анализ заявленного обозначение «Гал и Лео» показал, что оно представляет собой сочетание двух слов «Гал» и «Лео», связанных между собой грамматически и лексически.

При этом согласно словарно-справочным источникам информации, значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- Гал – это еврейское имя, означающее «волна», см. сайт <http://imya.com/name/23102>;

- Лео – русское имя, образованное от латинского имени Leo (лат. leo — «лев»). см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>;

- и – союз (служебная часть речи), с помощью которой связывают между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения, см. <https://ru.wikipedia.org/>.

С учетом семантики (указанной выше) смысловое значение словосочетания «Гал и Лео» складывается из значений, составляющих его элементов, и воспринимается как два человека с именами Гал и Лео (или два животных с кличками Гал и Лео). Данному восприятию также способствует написание указанных слов с заглавной буквы, в соответствии с правописанием имен собственных .

Принимая во внимание изложенное выше коллегия приходит к выводу, что, сравниваемые обозначения «Галилео / Galileo» и «Гал и Лео» порождают разные смысловые образы, что приводит к отсутствию возможности их ассоциирования друг с другом.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

- товарный знак **ГАЛИЛЕО** по свидетельству №495066 с приоритетом от 20.11.2009 – (1), представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;

- товарный знак **GALILEO** по свидетельству №471873 с приоритетом от 13.10.1987 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита;

- товарный знак **СУПЕР ГАЛИЛЕО** по свидетельству №507848 с приоритетом от 28.04.2012 – (3) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;

- товарный знак **GALILEO** по свидетельству №82927 с приоритетом от 13.10.1987 (срок действия регистрации продлен до 13.10.2017 – (4) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) на предмет их сходства показал, что они содержат в своем составе сходные звуки или буквы («Гал и Лео» - «ГАЛИЛЕО» - «GALILEO»), однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Как было установлено выше, в сравниваемые обозначения заложены различные смысловые образы, что позволяет признать их семантически несходными.

Различие обозначений также усиливается за счет их визуального несходства, поскольку сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, так как заявленное обозначение состоит из трех лексических единиц, противопоставленные знаки (1, 2, 4) – из одного слова, противопоставленный знак (3) –

из двух, кроме того, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 3) выполнены буквами разного алфавита.

Проведенный анализ обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-4).

В поступившем возражении заявитель ограничил перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими услугами: «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]».

При этом следует отметить, что такая услуга скорректированного перечня, как «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]» не была заявлена при подаче заявки, в связи с чем расширяет первоначально заявленный перечень и не может быть включена в уточненный перечень.

В этой связи анализ однородности рассматривается в отношении уточненного перечня услуг (указанного выше), за исключением услуги «клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]».

Сопоставление услуг 41 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне и перечнях и противопоставленных товарных знаков (1-3), показал следующее.

Услуги уточненного перечня: «организация выставок с культурно-просветительной целью; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; услуги музеев [презентация,

выставки]» однородны услугам 41 класса МКТУ «развлечения» противопоставленных товарных знаков (1-3).

Услуги уточненного перечня: «академии [обучение]; аренда спортивных площадок; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]» и услуги противопоставленных товарных знаков (1-3), которые относятся к услугам в области развлечения, не могут быть признаны однородными, так как относятся к разным видам услуг, имеют различное назначение и круг потребителей.

Что касается противопоставленного товарного знака (4), то он зарегистрирован в отношении таких услуг как «услуги по предварительному заказу, относящиеся к 41 классу, кроме услуг, относящихся к радио и телевизионным программам».

Следует отметить, что согласно общедоступным источникам сети Интернет (см. например, <https://ru.wikipedia.org>) под «предварительным заказом» («предзаказом») понимается изъявление потребителем намерения приобрести тот или иной товар (работу, услугу). Практика оформления предзаказов широко используется во всех отраслях, связанных с торговлей.

В этой связи следует отметить, что в уточненном перечне подобного рода услуги отсутствуют, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод об однородности сопоставляемых услуг.

Резюмируя изложенное выше, коллегия полагает, что установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями и, как следствие, заявленное

обозначение в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2016, отменить решение Роспатента от 09.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014727330.