

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 31.03.2016 возражение, поданное ООО «Инфосистема», г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703894, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **ЧУДЕСА ГАЛИЛЕО** по заявке №2014703894, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.01.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку «Galileo» (транслитерация «Галилео») – оригинальная немецкая познавательная телепередача производства ProSiebenSat. Media, транслирующаяся с 30.10.1998. Русская версия телевизионной развлекательно-познавательной программы

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

Подробная информация представлена в источниках, доступных широкому кругу потребителей (см., например, <http://www.galileo-tv.ru>, <http://ctc.ru> и др.).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащим иным лицам:

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

2. с товарным знаком **GALILEO** (свидетельство №82927 с приоритетом от 13.10.1987), зарегистрированный в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Галилео Интернешнл Текнолоджи ЛЛК, Граунд Флор, Ай-Си-Би Билдинг, Роубак Стрит, Бриджтаун, Барбадос.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, представляющее собой словосочетание связанных друг с другом грамматически и семантически элементов «ЧУДЕСА» (1. в религиозных и мифологических представлениях – явление, противоречащее законам природы и не объяснимое ими; 2. нечто небывалое, сверхъестественное, фантастическое; 3. предмет, явление, действие, вызывающее общее удивление своей необычностью, см. Толковый словарь Ушакова) и «ГАЛИЛЕО» (ГАЛИЛЕО – 1. Галилей Галилео – итальянский ученый; 2. имя итальянского происхождения, означающее «из Галилеи», см. БСЭ; <http://imya.com>; <http://www.babynamewizard.com>), не содержит сведений о лице, оказывающим услуги;

- немецкая и русская компании, на которые ссылается экспертиза, осуществляют исключительно производство телевизионной программы «Galileo» /

«Галилео», следовательно, у потребителя не может возникнуть ассоциативной связи между указанным обозначением и услугами 41 класса МКТУ, не являющимися однородными производству телевизионных программ;

- последний выпуск программы «Галилео» состоялся 28 февраля 2013, 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 редакционно-издательские [за исключением рекламных];

- заявитель согласен, что 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, заявленного обозначения однородны услугам 41 класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №507848 и №471873, и исключает их из заявленного перечня;

- иные услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения не однородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельству №495066, №471873, №507848, №82927 отсутствуют.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.01.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014703894 в качестве товарного знака в отношении части заявленных 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 в части.

С учетом даты (10.02.2014) поступления заявки №2014703894 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.

Заявленное обозначение **ЧУДЕСА ГАЛИЛЕО** по заявке №2014703894 с приоритетом от 10.02.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «ЧУДЕСА ГАЛИЛЕО» показал, что оно представляет собой словосочетание, в котором словесные элементы «ЧУДЕСА» (1. в религиозных и мифологических представлениях – явление, противоречащее законам природы и не объяснимое ими; 2. нечто небывалое, сверхъестественное, фантастическое; 3. предмет, явление, действие, вызывающее общее удивление своей необычностью, см. Толковый словарь Ушакова) и «ГАЛИЛЕО» (1. Галилей Галилео – итальянский ученый; 2. имя итальянского происхождения, означающее «из Галилеи», см. БСЭ; <http://imya.com>; <http://www.babynamewizard.com>) связаны друг с другом грамматически и лексически, при этом логическое ударение падает на слово «ГАЛИЛЕО».

Как следует из материалов дела, обозначение «ГАЛИЛЕО» представляет собой название развлекательно-познавательной телевизионной передачи об устройстве мира, трансляция которой в России осуществлялась на федеральном канале «СТС» (<http://www.galileo-tv.ru>; <http://ctc.ru>), входящим в десятку популярных каналов Российской Федерации. Программа «ГАЛИЛЕО» является русским вариантом немецкой программы «GALILEO» канала ProSieben. Согласно общедоступным сведениям сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org>) производство программы «ГАЛИЛЕО» на канале «СТС» прервалось в феврале 2013 года, а затем возобновилось в марте 2015 года, при этом осуществлялись повторы старых выпусков программы.

Принимая во внимание смысловое доминирование обозначения «ГАЛИЛЕО» в составе заявленного обозначения, а также учитывая широту охвата зрительской аудитории канала «СТС», осуществляющего трансляцию известной телевизионной программы «ГАЛИЛЕО», коллегия пришла к выводу о возможности ассоциирования обозначений «ЧУДЕСА ГАЛИЛЕО» и «ГАЛИЛЕО» друг с другом в области, связанной с телевидением и развлекательными мероприятиями.

Также следует указать, что заявитель не представил каких-либо сведений о своих организационных или хозяйственных связях с лицом, обладающим исключительным правом на вышеуказанное обозначение «ГАЛИЛЕО», а именно с ООО «Сеть телевизионных станций».

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований, опровергающих выводы заключения экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, относящиеся к развлекательным мероприятиям.

Необходимо также отметить, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703894 в отношении услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков **ГАЛИЛЕО** по свидетельству №495066 [1], **GALILEO** по свидетельству №471873 [2], **СУПЕР ГАЛИЛЕО** по свидетельству №507848 [3], **GALILEO** по свидетельству №82927 [4], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный словесный товарный знак **ГАЛИЛЕО** по свидетельству №495066 [1] с приоритетом от 20.11.2009 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения, включая организацию и создание радио- и телевизионных передач развлекательных; видеосъемка программ развлекательных; производство видео- и кинофильмов развлекательных; монтирование теле- и радиопрограмм развлекательных; монтаж видеозаписей развлекательных; прокат кинофильмов и видеофильмов развлекательных; услуги по написанию сценариев развлекательных; шоу-программы; организация конкурсов развлекательных».

Противопоставленный словесный товарный знак **GALILEO** по свидетельству №471873 [2] с приоритетом от 13.10.1987 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак

зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация развлечений, а именно развлекательные радио и телевизионные программы».

Противопоставленный словесный товарный знак **СУПЕР ГАЛИЛЕО** по свидетельству №507848 [3] с приоритетом от 28.04.2012 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги, относящиеся к радио и телевизионным программам, а именно, развлечения, радио- и телевизионные передачи, в том числе развлекательные и научно-познавательные».

Противопоставленный словесный товарный знак **GALILEO** по свидетельству №82927 [4] с приоритетом от 13.10.1987 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги по предварительному заказу, относящиеся к 41 классу, кроме услуг, относящихся к радио и телевизионным программам».

Анализ перечней услуг 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] показал следующее.

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается 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]». Указанные услуги относятся к воспитательно-образовательной деятельности, организации спортивных

мероприятий, а, кроме того, часть указанных услуг представляют собой услуги в развлекательной сфере.

В свою очередь правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1] – [3] предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ в области развлечений.

Сопоставление услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] показал, что вид услуг 41 класса МКТУ «организация выставок с культурно-просветительной целью; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; услуги музеев [презентация, выставки]» заявленного обозначения однородны услугам 41 класса МКТУ «развлечения».

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 заявленном обозначении подобного рода услуги отсутствуют, в связи с чем не представляется возможным сделать вывод об однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], а, следовательно, нет оснований для вывода о смешении услуг 41 класса МКТУ, сопровождаемых заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [4] в гражданском обороте, что позволяет снять указанное противопоставление.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] на предмет их сходства коллегия отмечает следующее.

Основным элементом заявленного обозначения, обуславливающим его восприятие, является словесный элемент «ГАЛИЛЕО», представляющий собой имя собственное итальянского происхождения - Галилео / Galileo, которое акцентирует

на себе внимание потребителя в первую очередь. При этом обозначение «ГАЛИЛЕО» также является единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака [1]. Полное фонетическое, семантическое и графическое вхождение в состав заявленного обозначения противопоставленного товарного знака «ГАЛИЛЕО» [1], выполняющего основную индивидуализирующую нагрузку, обуславливает вывод о сходстве этих обозначений друг с другом в целом. Что касается слова «ЧУДЕСА», то оно не придает заявленному обозначению качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия доминирующего по смыслу элемента «ГАЛИЛЕО».

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что противопоставленные товарные знаки [1] – [3] принадлежат одному лицу, и в этой связи, заявленное обозначение, включающее доминирующий элемент «ГАЛИЛЕО», положенный в основу противопоставленных товарных знаков ГАЛИЛЕО [1], GALILEO [2], СУПЕР ГАЛИЛЕО [3], может быть воспринято потребителем как одно из обозначений серии товарных знаков ООО «Сеть Телевизионных Станций».

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] и однородность услуг, для сопровождения которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014703894 в отношении таких заявленных услуг 41 класса МКТУ как «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 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]».

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2016, отменить решение Роспатента от 20.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014703894.