

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 23.11.2018, поданное ООО «Агентство Шедевры Музыки», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016747688, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**CONCORD ORCHESTRA**» по заявке №2016747688 было подано 15.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016747688 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует положениям пунктов 1, 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «**ORCHESTRA**» (в переводе с англ. «оркестр»), в связи с чем для части услуг 41 класса МКТУ (услуги оркестров) является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и назначение заявленных услуг.

В отношении другой части заявленных услуг указанный элемент и обозначение в целом способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «CONCORD» по свидетельству №151448, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «СОГЛАСИЕ CONCORD» по свидетельству №420294, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2018, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель является продюсером симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA».

По мнению заявителя, некорректно разделять словосочетание «CONCORD ORCHESTRA» на отдельные элементы в силу того, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в связи с интенсивным длительным использованием словосочетания в целом, в подтверждение чего заявителем представлена информация об оркестре, первый концерт которого состоялся 02.04.2016, т.е. до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

В период с 2016 по октябрь 2018 года концерты оркестра «CONCORD ORCHESTRA» посетили более 130000 зрителей. Концерты Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA» состоялись в 85 городах. Для каждого концерта в крупных городах вывешивается в среднем 500 афиш, всего было размещено 65 000 афиш.

Заявитель размещает информацию о предстоящих концертах в региональных печатных средствах массовой информации, таких как газеты "Аргументы и факты", "Комсомольская правда", "Регионы России", а также в сети Интернет, которая является, наряду с социальными сетями, эффективной рекламной площадкой и инструментом поиска и распространения информации.

На имя заявителя зарегистрирован домен concordorchestra.ru/, дата регистрации - 04.05.2016. На сайте заявителя <http://concordorchestra.ru/> размещена подробная информация о программах концертов, их расписание, предусмотрена возможность покупки билетов.

Заявитель обращает внимание, что на всех интернет - ресурсах, на афишах, в договорах заявленное обозначение «CONCORD ORCHESTRA» используется полностью (в отдельном или слитном написании), отдельно словесный элемент CONCORD никогда не используется, т.е. дополнительные различительные признаки приобрело словосочетание CONCORD ORCHESTRA в целом, включая словесный элемент ORCHESTRA.

Заявитель готов сократить перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ следующим образом:

бронирование билетов на зрелищные мероприятия, а именно на концерты оркестров; информация по вопросам развлечений, а именно о проведении концертов оркестров; организация и проведение концертов; представления театрализованные, в том числе с участием симфонического оркестра; услуги оркестров; шоу-программы, в том числе с участием симфонического оркестра.

По мнению заявителя, сокращение перечня услуг позволяет зарегистрировать товарный знак, не создавая риск введения потребителя в заблуждение.

Заявитель также полагает, что заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков по всем критериям сходства.

С точки зрения фонетики, заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков благодаря включению словесного элемента «ORCHESTRA».

Графическое отличие заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков обусловлено тем, что они производят различное общее зрительное впечатление, поскольку выполнены разным шрифтом и не имеют сходных графических элементов.

Анализируя семантическое значение сравниваемых словесных элементов, заявитель делает вывод о том, что словосочетание CONCORD ORCHESTRA и

отдельные словесные элементы CONCORD и СОГЛАСИЕ производят разное интеллектуальное впечатление.

По мнению заявителя, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом.

В подтверждение указанного заявитель ссылается на практику Роспатента на примере регистраций «ЛЕКСИКОН ОРКЕСТР/LEXICON ORCHESTRA», «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ОРКЕСТР», в которых присутствуют словесные элементы ОРКЕСТР и ORCHESTRA, включены в объем правовой охраны (свидетельства №№387459, 362328), которые зарегистрированы в отношении услуг 41 класса МКТУ, наряду с товарными знаками «ЛЕКСИКОН» и «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» (свидетельства №№510125, 411760).

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016747688 в отношении скорректированного перечня услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информационное письмо заявителя;
- распечатка гастрольного графика 2016-2018;
- копии договоров с концертными залами;
- фотографии афиш концертов;
- копии публикаций в печатных изданиях;
- список интернет ресурсов, на которых размещена информация о Симфоническом оркестре «CONCORD ORCHESTRA»;
- копия Свидетельства о регистрации доменного имени;
- распечатки страниц социальных сетей;
- распечатки страниц электронных СМИ.

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

С учетом даты (15.12.2016) поступления заявки №2016747688 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товара или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены 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 которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**CONCORD ORCHESTRA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «CONCORD» (в переводе с англ. языка обозначающее - согласие, согласование, содружество, гармония) и «ORCHESTRA» (в переводе с англ. – оркестр, оркестранты, оркестровый).

Сочетание словесных элементов «CONCORD ORCHESTRA» не образует устойчивого неделимого словосочетания или фразеологизма, в котором словесные элементы связаны грамматически и по смыслу, в связи с чем оценка сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками проводится не только по всему обозначению в целом, но и по каждому слову.

Поскольку заявитель ограничил перечень услуг 41 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, удалив из него позиции, не относящиеся к деятельности оркестра, отсутствуют основания для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.


Для остальных услуг 41 класса МКТУ, связанных с концертной деятельностью оркестров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, словесный элемент «ORCHESTRA» является слабым элементом, указывающим на вид и назначение оказываемых услуг. Соответственно сильным элементом в составе заявленного обозначения, несущим основную индивидуализирующую функцию, является словесный элемент «CONCORD», занимающий начальную позицию.

При анализе заявленного обозначения на тождество и сходство учитывается сходство сильных элементов.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №420294 [1]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «CONCORD», «СОГЛАСИЕ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Срок действия регистрации истек 05.02.2019, однако льготный шестимесячный срок для продления действия регистрации истекает 06.08.2019.

Товарный знак охраняется в черном, белом, темно-жёлтом, сером цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

академии [обучение]; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; предоставление полей для гольфа; предоставление услуг кинозалов; проведение экзаменов; прокат кинопроекторов и кинооборудования; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги каллиграфов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №151448 [2]

представляет собой обозначение «**CONCORD**», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации

продлен до 17.01.2026. Товарный знак охраняется в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ:

составление программ встреч (приемов), организация досуга, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных, организация развлечений и отдыха, презентации, организация развлечений, организация состязаний спортивных;

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] установлено на основании фонетического и семантического тождества сильного словесного элемента «CONCORD», входящего в состав заявленного обозначения, и словесных элементов «CONCORD», играющих основную роль в индивидуализации услуг правообладателей противопоставленных знаков.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов «CONCORD» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, визуальные различия между обозначениями не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Анализ услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал их однородность, поскольку часть заявленных услуг (*бронирование билетов на зрелищные мероприятия, а именно на концерты оркестров; информация по вопросам развлечений, а именно о проведении концертов оркестров; организация и проведение концертов; представления театрализованные, в том числе с участием симфонического оркестра; услуги оркестров; шоу-программы, в том числе с участием симфонического оркестра*) являются видовыми по отношению к родовым позициям «*информация по вопросам развлечений; организация и проведение концертов; услуги по распространению билетов [развлечение]*», включенным в перечень услуг 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] и позициям «*информация по вопросам развлечений, организация развлечений и отдыха, презентации, организация развлечений*», включенным в перечень услуг противопоставленного товарного знака

[2], которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Остальная часть заявленных услуг 41 класса МКТУ (*организация и проведение концертов; услуги оркестров*) идентичны услугам, включенным в 41 класс МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Материалы, представленные заявителем в подтверждение того, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность как неделимое словосочетание в результате интенсивного и длительного использования до даты приоритета, свидетельствуют о том, что первый концерт с участием оркестра состоялся 02.04.2016, т.е. прошло всего восемь месяцев до даты подачи заявки №2016747688, при этом часть указанного времени приходится на летние месяцы, которые традиционно считаются наименее посещаемыми для концертов симфонической музыки, поскольку в это время большинство концертных площадок закрыты. Указанное подтверждается представленным гастрольным графиком, согласно которому симфонические концерты в 2016 году проводились с 27 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года.

Представляется, что представленные материалы не дают оснований для обоснованного вывода о длительном и интенсивном использовании обозначения до даты подачи заявки на товарный знак и, соответственно, приобретении достаточного уровня известности названия оркестра у зрителей и слушателей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016747688, следует признать обоснованным.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя поступило обращение к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, доводы которого сводятся к мотивам возражения, анализ которых дан в настоящем заключении и дополнительного рассмотрения не требуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2018.