

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 09.04.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2013, поданное индивидуальным предпринимателем Абрамовым Александром Олеговичем (далее – ИП Абрамов А.О.), Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446076, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 19.10.2011 по заявке № 2010709090 с приоритетом от 24.03.2010 за № 446076 на имя Общества с ограниченной ответственностью Предприятие «АВТОРАДИО», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «Дискотека 90-х», выполненное стандартным шрифтом.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 09.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446076 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1, 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно определению, приведенному в электронной версии Толкового словаря Ожегова С.И. (dic.academic.ru), словесный элемент «Дискотека» имеет определенную семантику, а именно: дискотека – 1) собрание дисков; 2) специально оборудованный танцевальный зал, в котором проигрываются диски, прослушиваются грамзаписи; 3) танцы в таком зале (Пойти на вечернюю дискотеку);

- аналогичные значения слова «Дискотека» приведены практически во всех словарно-справочных изданиях;

- значение слова «Дискотека» закреплено и в нормативной документации: согласно Постановлению Каширского муниципального района Московской области от 12.11.2009 № 1499-пг «Об утверждении положения об организации и деятельности дискотек, дискотечных клубов на территории Каширского муниципального района» <...>Дискотека – многовариантная форма проведения досуга людей на постоянной и платной основе в виде танцевально-развлекательных программ с использованием аудиовизуальных средств выражения при наличии танцевальной площадки и ведущего<...>;

- товарный знак по свидетельству № 446076 не обладает различительной способностью и целиком состоит из элементов, характеризующих услуги и указывающих на их вид;

- слово «Дискотека» является лексической единицей, используемой в сфере услуг 41 класса МКТУ, а также в сфере товаров 09 класса МКТУ, следовательно, является указанием на вид товаров (услуг);

- в отношении всех иных товаров и услуг оспариваемый товарный знак является ложным и противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем коммерческого обозначения «DISCOTEKA 90», которое сходно с оспариваемым товарным знаком и используется лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-87230/12;

- на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака потребители ассоциировали рассматриваемое обозначение с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем, поэтому они могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под оспариваемым товарным знаком, в отношении всех товаров и услуг, приведенных в свидетельстве;

- согласно решению Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-87230/12 ИП Абрамов А.О. с 17.03.2010 длительное время осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере клубных праздничных мероприятий (дискотек) под обозначением «DISCOTEKA 90», которые проводились в Москве, при этом обозначение «DISCOTEKA 90» является известным в пределах определенной территории среди его жителей;

- видами деятельности, которые осуществляются ИП Абрамовым А.О., являются, в числе прочих, деятельность концертных и театральных залов, деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе, деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, прочая зрелищно-развлекательная и деятельность в области культуры;

- вступившим в законную силу решением Арбитражного суда за лицом, подавшим возражение, с 17.03.2010 признано право на коммерческое обозначение «DISCOTEKA 90», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- поскольку коммерческое обозначение «DISCOTEKA 90» использовалось лицом, подавшим возражение, до даты подачи заявки № 2010709090 в отношении услуг 41 класса МКТУ, то для этих услуг регистрация товарного знака по свидетельству № 446076 противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 446076 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копию решения от 29.01.2013 Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-87230/12 [1].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Дискотека» охраняется в серии товарных знаков, принадлежащих правообладателю, при этом товарный знак по свидетельству № 275887 имеет приоритет от 30.09.2004, то есть более ранний, чем установленная судом дата возникновения исключительного права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение;

- в возражении не указано, какие товары или услуги, по мнению лица, подавшего возражение, не соответствуют требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса;

- для таких услуг как, например, видеосъемка, издание книг, информация по вопросам отдыха и другим, а также товаров 09 и 16, всех услуг 35, 38 классов МКТУ обозначение «Дискотека» является фантазийным;

- в отношении услуг, связанных с проведением шоу-программ, организацией концертов и т.д., оспариваемое обозначение приобрело различительную способность в результате использования;

- правообладатель является организатором одного из наиболее популярных в стране музыкального мероприятия – международного музыкального фестиваля «Дискотека 80-х», в рамках которого в качестве отдельного блока проходит и «Дискотека 90-х»;

- первый фестиваль прошел еще в 2002 году, после чего завоевал популярность и превратился в ежегодное мероприятие, которое проводится и до настоящего времени;

- до 2010 года указанное мероприятие посетили сотни тысяч зрителей;

- во время проведения мероприятия ведется прямая трансляция как «Дискотека 80-х», так и «Дискотека 90-х» на волнах «Авторадио» и в сети Интернет;

- в результате длительного и активного использования словесное обозначение «Дискотека» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров и услуг правообладателя задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и даты, с которой лицо, подавшее возражение, заявляет свои права на коммерческое обозначение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 446076.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- распечатка сведений с сайта www.avtoradio.ru [2];
- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№ 275887, 291320, 446076, зарегистрированных на имя правообладателя [3];
- копии агентских договоров от 28.08.2008, 11.02.2008, 31.07.2009, 12.08.2003, 03.09.2007 [4];
- копии эфирных справок (август-ноябрь 2009 г.) [5];
- распечатка с сайта ru.wikipedia.org – материал о музыкальном фестивале Авторадио «Дискотека 80-х» [6];
- копия договора на проведение рекламной кампании от 05.09.2005 с приложениями и актами [7];
- копии договоров от 06.10.2008 и 23.09.2009 с заказами на изготовление «постеров» (рекламных плакатов) [8];
- копии рекламных плакатов [9];
- копии акта и приложений к договору на изготовление плакатов («билбордов») [10];
- копии статей в средствах массовой информации [11];

- копии договоров от 06.02.2006, от 12.03.2007, от 24.01.2007 и от 07.07.2004 о производстве презентативного фильма «Дискотека 80-х 2005», полных ТВ версий концертов «Дискотека 80-х», видеопрограммы «Дискотека 80-х (2006)», аудиовизуального произведения «Дискотека 80-х» (2004) [12];

- копия договора от 12.12.2005 о предоставлении прав на телевизионную передачу «Фестиваль Авторadio «Дискотека 80-х», проведенный 25.11.2005 [13];

- распечатка результатов поиска по запросу «дискотека 90-ых Авторadio» (1 янв. 2007 г. – 1 янв. 2010 г., раздел «Картинки») на сайте www.google.ru [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.03.2010) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ

производства или сбыт, 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.

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 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.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской

Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 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 пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «Дискотека 90-х» по свидетельству № 446076 состоит из словесного элемента «Дискотека», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и порядкового числительного «90-х».

В отношении доводов возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 446076 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Действительно, представленным лицом, подавшим возражение, решением Арбитражного суда города Москва от 29.01.2003 [1] установлено исключительное право ИП Абрамова А.О. на коммерческое обозначение «DISCOTEKA 90» с 17 марта 2010 года.

Обозначения «DISCOTEKA 90» и «Дискотека 90-х» являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом.

Вместе с тем приведенное решение принято в результате рассмотрения спора между лицом, подавшим возражение, и ООО «Да-Линк». При установлении

указанных в судебном акте обстоятельств не учитывались права иных лиц, в частности, правообладателя.

В данном случае, указанное решение не может быть положено в основу выводов о более раннем приоритете прав лица, подавшего возражение, поскольку правообладатель является владельцем серии товарных знаков, объединенных элементом «ДИСКОТЕКА», первый из которых имеет приоритет от 24.09.2002 (свидетельства №№ 275887, 291320, 446076). Оценка приоритетности прав лица, подавшего возражение, по отношению к правам, принадлежащим правообладателю, в приложенном к возражению акте судебного органа не давалась.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В связи с указанными обстоятельствами, коллегия палаты по патентным спорам считает, что в данном случае приоритет на использование слоганов типа «Дискотека 80-х», «Дискотека 90-х» остается за правообладателем.

С учетом изложенного довод возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, основанный только на решении суда по делу № А40-87230/12 [1], является не доказанным.

Поскольку с возражением не представлено каких-либо фактических материалов, подтверждающих, что обозначение «DISCOTEKA 90» на дату приоритета оспариваемого товарного знака ассоциировалось у потребителей исключительно с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем, то довод возражения о введении потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, является декларативным заявлением лица, подавшего возражение.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака по иным указанным в возражении основаниям (пункты 1 и 3 статьи 1483 Кодекса) показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам слово «дискотека» означает культурно-развлекательное танцевальное мероприятие, проводимое в специально отведенном месте (зрелищном или увеселительном учреждении) либо на открытом воздухе (танцплощадке), название такого места или в ином значении – собрание грампластинок или дисков.

Часть «90-х» указывает на конкретный временной период популярности произведений, исполняемых на мероприятии «дискотека» или записанных на дисках, составляющих некое собрание.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией палаты по патентным спорам установлено, что порождение ассоциаций, не соответствующих действительности, возможно при индивидуализации оспариваемым товарным знаком части услуг 38 класса МКТУ, в частности, услуг связи, а также услуги «служба пейджинговая». Следовательно, в отношении данных услуг правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 446076 предоставлена неправомерно.

По отношению к остальным товарам и услугам (09, 16, 35, часть 38, 41 классы МКТУ), имеющимся в перечне свидетельства № 446076, спорное обозначение выступает как описательная характеристика, поскольку указывает на вид, место или способ оказания услуг, а также на свойство и назначение товаров и услуг, а значит, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем указанная правовая норма допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, в случае приобретения им различительной способности в результате его использования.

В связи с этим при анализе возможности сохранения правовой охраны рассматриваемого товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, части 38, 41 классов МКТУ коллегией палаты по патентным спорам приняты во внимание

обстоятельства, связанные с приобретением различительной способности данным обозначением до даты приоритета (24.03.2010) оспариваемого товарного знака.

Учет такого рода обстоятельств предусмотрен также пунктом С (1) статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности*, согласно которому «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака».

Так, в материалы дела правообладателем представлены следующие сведения.

Правообладатель оспариваемого товарного знака является учредителем радиопрограммы «Авторadio», вещание которой осуществляется во многих регионах России. Обозначение «Дискотека 90-х» используется правообладателем в качестве названия развлекательной радиопередачи с определенным содержанием: в эфире звучат песни и музыка, которые исполнялись в 90-х гг. XX века [5].

С учетом перечня оспариваемой регистрации, сопутствующими данной деятельности являются услуги по монтированию радиопрограмм и предоставлению информации по вопросам развлечений.

С 2002 года ежегодно правообладатель организует и проводит концерты под наименованием «Дискотека 80-х», каждый из которых посещали десятки тысяч зрителей.

Соотнесение сведений с сайта ru.wikipedia.org [6] и представленных рекламных плакатов [9] позволяет отнести последние к 2009 и 2008 годам (27 ноября в СК «Олимпийский» и 28 ноября в СК «Олимпийский», соответственно). При этом данные плакаты содержат информацию о том, что в рамках концерта организованы выступления артистов под названием «блок ДИСКОТЕКА 90-х». Информация о проведении блока «ДИСКОТЕКА 90-х» имеется также в представленных агентских договорах [4], касающихся организации и проведения концертов в 2008 и в 2009 годах.

* Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Пересматривалась несколько раз: в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г. в Конвенцию были внесены поправки. Конвенция вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г.

Стокгольмский акт к настоящей Конвенции подписан от имени СССР 14 июля 1967 г. и ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. с оговоркой. Вступил в силу 26 апреля 1970 г.

Текст Конвенции опубликован в Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., N 2

Сопутствующей данной деятельности правообладателя продукцией являются билеты, плакаты, афиши [4], [8] – [10], а также музыкальные диски [14].

Упомянутые сведения позволяют сделать вывод о возникновении у потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака ассоциативной связи обозначения «Дискотека 90-х» с правообладателем, что позволяет сделать вывод о приобретении оспариваемым обозначением различительной способности в отношении услуг 41 класса МКТУ «радиопередачи развлекательные», «организация и проведение концертов», а также в отношении следующих товаров и услуг, сопутствующих деятельности правообладателя под обозначением «Дискотека 90-х»: 09 класс – диски звукозаписи, компакт-диски [аудио-видео]; 16 класс – афиши, плакаты; билеты; 41 класс – информация по вопросам развлечений, монтирование радиопрограмм.

Материалы об организации видеосъемки и вещания концертов в 2004, 2005 и 2006 гг. [12], [13], а также публикации [11] и договор [7] касаются иных обозначений («Авторadio» и «Дискотека 80-х»), поэтому они не могут подтверждать приобретение обозначением «Дискотека 90-х» различительной способности.

В отношении иных позиций товаров и услуг правообладателем не представлено каких-либо материалов, свидетельствующих о приобретении спорным обозначением различительной способности, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам считает, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 446076 в отношении не указанного выше перечня товаров и услуг предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.04.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 446076 в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; видеокассеты; дискеты; диски магнитные; диски оптические; доски объявлений электронные; компакт-диски [ПЗУ];

ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», товаров 16 класса МКТУ «альбомы; блокноты; брошюры; буклеты; газеты; издания печатные; календари; каталоги; продукция печатная; проспекты; фотографии», всех услуг 35 и 38 классов МКТУ, а также услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; дискотеки; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; монтаж видеозаписей; монтирование телепрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; организация досугов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; развлечение гостей; развлечения; служба новостей; шоу-программы».