


**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, рассмотрела поступившее 25.09.2019 возражение ООО «КРИСТАЛЛ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №456672, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака с приоритетом от 09.11.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.03.2012 по заявке №2010736053 на имя ООО «Радио Гид», Санкт-Петербург (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Товарный знак  по свидетельству №456672 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «РАДИОГИД **RADIOGUIDE**», выполненными стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенными на двух строках.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №456672 в отношении товаров 09

класса МКТУ была предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- правообладателем оспариваемого товарного знака были представлены претензии в отношении ООО «Кристалл» как поставщика экскурсионного оборудования, при этом ООО «Кристалл» не использовал словесное обозначение «RADIOGUIDE РАДИОГИД» непосредственно для маркировки товаров, а приводил его только в качестве описания товара, как указание на вид товара;

- ООО «Кристалл» является поставщиком и производителем товара «Аппаратура широковещательной радиосвязи DCS-210», маркируемых обозначением «crystal sound», что подтверждается следующими материалами: паспорт изделия «Аппаратура широковещательной радиосвязи DCS-210», инструкция производителя к изделию «Аппаратура широковещательной радиосвязи DCS-210», копии договоров поставки и товарных накладных, приложены к настоящему возражению;

- между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, существует досудебный спор о незаконном использовании лицом, подавшим возражение, товарного знака "RADIOGUIDE РАДИОГИД" по свидетельству №456672 в отношении радиогидов, которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой регистрации. Лицо, подавшее возражение, как производитель и поставщик радиогидов, является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака РФ по свидетельству № 456672, комбинированное обозначение со словесным элементом "RADIOGUIDE РАДИОГИД, подтверждает свою заинтересованность в подаче настоящего возражения;

- оспариваемый товарный знак представляет комбинированное обозначение с доминирующим словесным элементом "RADIOGUIDE" и его транслитерацией "РАДИОГИД", выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавита стандартным шрифтом;

- словесное обозначения «радиогид» использовалось в гражданском обороте и литературе (общедоступных источниках), задолго до даты приоритета товарного знака в качестве обозначения вида оборудования, используемого для проведения экскурсий, что подтверждается приложенными к возражению источниками информации;

- обозначение «радиогид» необходимо толковать с использованием лексических правил для сложных слов, начинающихся с части «радио...», при этом лексическое значение спорного обозначения означает «путеводитель с помощью радио» и «проведение экскурсии с помощью радио связи». Поскольку слово «гид» имеет французские корни, очевидно при изучении охраноспособности обозначения «RADIOGUIDE», написанного в латинице, также необходимо использовать французские словари, так лексическое значение слова «radioguide» - означает «управляемый по радио» (стр. 699 Французско-русский словарь К.А. Ганшина, Москва 1977);

- к характеризующим товары элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, если они не занимают доминирующего положения. При проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, необходимо определить, не относится ли данное обозначение или его элементы к характеристикам товара. Следует установить, может ли это обозначение или его элементы восприниматься как указание на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товара. Заявленным обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначения, которые характеризуют товар. Таким образом, на территории Российской Федерации, задолго до даты приоритета Товарного знака

использовалось обозначение «РАДИОГИД» в качестве описания вида оборудования (товаров), при этом само лексическое значение слова характеризует и происходит от свойств устройства, а именно оборудование проведения экскурсий при помощи радио;

- как указывалось ранее, радиогиды, являются комплектом оборудования для проведения экскурсии при помощи радиосвязи, и включают в комплектацию приемники и передатчики, позволяющие записывать аудио информацию, преобразовывать её в радиосигнал и передавать на приемник для последующего преобразования и воспроизведения. Таким образом, позиции 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления, аппаратура звукозаписывающая; микропроцессоры; наушники; носители информации оптические наушники; программы для компьютеров; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации]; устройства периферийные компьютеров», являются однородными виду товаров (радиогиды), поскольку входят (могут входить) в комплектацию или используются в технологии передачи;

- в отношении позиции «приборы и инструменты навигационные» известно, что автоматизированные радиогиды, используются туристами для навигации по экспозициям музеев с соблюдением последовательности повествования выставки, экспонатов и информации о них. При этом, как отмечалось выше, перевод обозначения «radioguide» указывает на свойство «управляемый по радио». В отношении позиции «переводчики электронные карманные» известно, что радиогиды получили применение и используются при оказании услуг синхронного перевода на конференциях, форумах и т.д.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 456672 недействительным частично для товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из базы ФИПС «Открытые реестры» товарного знака №456672 [1];

- копия страниц литературно-художественного и общественно-политического журнала «ДОН» [2];
- копия страниц сборника научных трудов «Актуальные проблемы советского музееведения». - 1987 г. [3];
- копия страниц книги Захарченко В.Д., Пятнадцать неотправленных писем, М: Молодая гвардия. – 1961 [4];
- копия страницы газеты «Коммерсант». - 2008 г. - № 37 (3 марта 2008 г.) [5];
- копия страниц книги Чернышова О.В., Шведы и русские: Образ соседа, М.: Наука. -2004.[6];
- копия технической спецификации на Комплекс «Радиотурист» производства НПФ «Центральная радиолоборатория» с приложением сведений из Интернет архива в (web.archive.org) в отношении сайта за 2009 год [7];
- копия страниц Приложения №1 к решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 19 августа 2009 г. № 09-04-10 [8];
- фотографии «Приемника системы радиогид QVR29» производства Воксфранс [9];
- копия страниц Французско-русского словаря, К.А. Ганшиной, Москва 1977 [10];
- паспорт изделия «Аппаратура широковещательной радиосвязи DCS-210»; инструкция производителя к изделию «Аппаратура широковещательной радиосвязи DCS-210» [11];
- копия договора поставки №0223042019 от 23.04.2019 (Поставщик - ООО «Кристалл», Покупатель - ООО «Фонтанка») [12];
- копия товарной накладной №83 от 23.04.2019 (поставщик - ООО «Кристалл», грузополучатель - ООО «Фонтанка») [13];
- копия договора поставки №0126032019 от 26.03.2019 (поставщик - ООО «Кристалл», покупатель - ООО «Полифорум Групп») [14];
- копия товарной накладной №49 от 03.04.2019 (поставщик - ООО «Кристалл», грузополучатель - ООО «Полифорум Групп») [15];

- копия претензии ООО «Радио Гид» (исх. №35 от 26.04.2019); копия претензионного письма ООО «Радио Гид» (исх. №46 от 21.05.2019) [16].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- не доказана заинтересованность лица, подавшего возражение;

- обозначение «РадиоГид» имеет фантазийный характер;

- в рамках возражения не приведены ссылки ни на один толковый словарь, энциклопедию, энциклопедический словарь или специальный справочник, относящийся к товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, в которых фигурировало бы словесное обозначение «РадиоГид», присутствовало его определение и описывались бы конкретные товары, для обозначения которых используется данное обозначение;

- среди представленных в приложениях к возражению материалах отсутствуют ссылки на основные элементы справочного фонда, рекомендуемые в п. 4.1 Методических рекомендаций №26 в качестве источников для установления того факта, что обозначение применяется для наименования товаров определенного вида. Что касается материалов, приведенных в рамках возражения, то большая их часть (5 из 8) представляет собой художественно-литературные, научные либо публицистические издания, возможность использования которых в качестве источников для установления того факта, что обозначение применяется для наименования товаров определенного вида ограничивается п. 4.1.3. Методических рекомендаций №26;

- указанные источники написаны либо составлены авторами, не являющимися специалистами в области производства товаров 09 класса МКТУ, а также рассчитаны на очень широкую аудиторию читателей. С учетом очень небольшого тиража изданий (от 800 до 103 000 экземпляров) в соотношении с численностью населения страны, крайне маловероятно, что данные источники широко известны среди специалистов производства, работников торговли или

потребителей товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Упоминание слова «Радиогид» встречается в данных источниках эпизодически (в большинстве случаев однократно). С учетом того, что приводятся источники за период в 49 лет (с 1961 по 2010 гг.) упоминание слова «Радиогид» в количестве 6 раз в течение такого промежутка времени никак нельзя назвать частым;

- на основании материалов нельзя сделать вывод о том, что производители используют обозначение «Радиогид» в отношении одного и того же вида оборудования, а также, что это оборудование относится к товарам 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- слово «Радиогид» не характеризует товары, в том числе не указывает на их вид, свойство;

- входящее в состав оспариваемого товарного знака словесное обозначение «Радиогид» представляет собой целостное сложное слово, графически выполненное единым шрифтом, заглавными буквами одного размера, благодаря чему в процессе восприятия визуального разделения слова на части не происходит;

- не подлежит сомнению, что словесные обозначения Радиогид/Radioguide являются фантазийными, и если и вызывают в сознании потребителя представление о производимых товарах, то исключительно через ассоциации.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 456672 и оставить в силе правовую охрану товарного знака в полном объеме.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО "Кристалл"[17];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО "Радио Гид"[18];
- распечатка страницы сайта Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет fatid.org [19];

- распечатка страниц Приложения №1 к решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 19 августа 2009 г. №09-04-10 [20].

На заседании коллегии правообладателем было представлено дополнение к отзыву, в котором указано, что в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака, т.е. до 09.11.2010 обозначения «радиогид/radioguide» интенсивно использовались правообладателем, в подтверждение чего представлены следующие документы:

- копия рекомендательного письма ООО «Арктур Трэвел» [21];
- распечатка информации о доменном имени из интернет-сервиса nic.ru [22];
- копии договоров поставки с приложениями [23];
- копии статей за 2009 г. [24];
- сведения об участии ООО «Радио Гид» в различных мероприятиях [25];
- копии благодарственных писем [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (09.11.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров; указание материала или состава сырья.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак



по свидетельству №456672 содержит в своем составе словесные элементы «РАДИОГИД RADIOGUIDE». Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09 класса МКТУ – аппаратура для дистанционного управления; аппаратура звукозаписывающая; микропроцессоры; наушники; носители информации оптические; переводчики электронные карманные; приборы и инструменты навигационные; программы для компьютеров; радиопередатчики дальней связи; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации]; устройства периферийные компьютеров.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Из материалов возражения следует, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «РАДИОГИД» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из слов «радио» (первая часть сложных слов, относящийся к радио, радиовещанию, радиотехнике, например, радиомаяк, радиожурнал, радиомост) и «гид» (Гид - проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности; справочник, путеводитель по достопримечательным местам, выставкам, музеям...)(см., например, Интернет-Словари). Указанное обозначение представляет собой название оборудования для проведения экскурсий при помощи радио, что подтверждается сведениями

из ряда источников информации, в том числе публикациями в журнале Дон за декабрь 1966 г., в сборнике научных трудов «Актуальные проблемы советского музееведения», М., 1987 г., в журнале «Коммерсантъ» №37 за март 2008 г., в книге «Шведы и русские. Образ соседа», 2004. Об описательном характере обозначения «Радиогид» также свидетельствуют следующие обстоятельства: указание в технической спецификации НПФ «Центральная лаборатория» на комплекс «Радиотурист» слова «радиогид» в качестве наименования аппаратуры для экскурсоводов, указания обозначения «радиогид» в Приложении №1 к решению Государственной комиссии по радиочастотам (далее – ГКРЧ) от 19.08.2009 №09-04-10 «О внесении в перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию РФ, утвержденный решением ГКРЧ от 31.01.2005 №05-04-001.

Таким образом, материалы возражения доказывают, что задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «радиогид» было известно в качестве указания на определенный вид оборудования для проведения экскурсий, состоящего из радиопередатчика, радиоприемника и наушников, позволяющих записывать аудио информацию, преобразовывать её в радиосигнал и передавать на приемник для последующего преобразования и воспроизведения.

Также коллегия отмечает, что входящий в состав оспариваемого знака словесный элемент «RADIOGUIDE» является лексической единицей французского языка и в переводе на русский язык означает «управляемый по радио» (см., например, [10]), что указывает на свойства части товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак.

При этом следует отметить, что для подтверждения того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: словари, энциклопедии, справочники, в том числе и специализированную литературу, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет и др.

В связи с вышеизложенным следует признать, что для части товаров 09 класса МКТУ (аппаратура для дистанционного управления; аппаратура звукозаписывающая; наушники; носители информации оптические; переводчики электронные карманные; приборы и инструменты навигационные; радиопередатчики дальней связи; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации]) оспариваемого знака словесные элементы «РАДИОГИД RADIOGUIDE» указывают на их характеристики (в том числе свойства). Дополнительным фактом, свидетельствующем об описательном характере обозначения «РАДИОГИД», является указание этого слова в качестве вида товара (оборудования для экскурсионного обслуживания) на сайте правообладателя.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о том, что данные словесные элементы являются неохранными для приведенной выше части товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку неохраноспособные словесные элементы занимают в оспариваемом знаке доминирующее положение в силу их пространственного и смыслового доминирования, оспариваемый товарный знак не способен выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары одного производителя от однородных товаров другого производителя.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак в целом также не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров 09 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что правообладателем не были представлены какие-либо документы, которые опровергали бы указанные выше факты и свидетельствовали бы о наличии у него монопольного права на применение указанного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №456672, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается довода правообладателя о том, что обозначение «РАДИОГИД RADIOGUIDE» интенсивно использовалось им в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака для маркировки товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому знаку недействительным, то представленные в дополнении к отзыву материалы не позволяют сделать вывод о том, что обозначение «РАДИОГИД RADIOGUIDE» на дату приоритета оспариваемого товарного знака ассоциировалось исключительно с правообладателем и воспринималось как товарный знак этого лица, поскольку основная и бóльшая часть документов касается деятельности под фирменным наименованием «Радио Гид», а не использования оспариваемого товарного знака. При этом следует отметить, что сам по себе факт использования обозначения до даты приоритета не подтверждает приобретение этим обозначением различительной способности. Документов, подтверждающих большие объемы поставок товаров, затраты на рекламу продукции под обозначением «РАДИОГИД», о широкой территории распространения товаров, маркированных оспариваемым знаком, об осведомленности потребителя о товарном знаке правообладателя, материалы отзыва не содержат.

Довод правообладателя об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №456672, опровергается представленной претензией правообладателя к лицу, подавшему возражение, а также договорами поставки комплекта системы акустического сопровождения экскурсий.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 456672 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ -**

**аппаратура для дистанционного управления; аппаратура звукозаписывающая; наушники; носители информации оптические; переводчики электронные карманные; приборы и инструменты навигационные; радиопередатчики дальней связи; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации].**