

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 05.07.2022 возражение ООО «КРИСТАЛЛ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №804319, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака с приоритетом от 11.04.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2021 по заявке №2019716992 на имя ООО «Радио Гид», Санкт-Петербург (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак по свидетельству №804319 представляет собой словесное обозначение «**Radioguide**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству №804319 в отношении всех и услуг, указанных в свидетельстве, была предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ранее подавало возражение от 25.09.2019 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку «RADIOGUIDE РАДИОГИД» по свидетельству №456672, принадлежащему этому правообладателю. На основании решения Роспатента от 20.12.2019 правовая охрана товарного знака была прекращена частично (далее - Решение). Правообладатель этого знака попытался оспорить Решение в судебном порядке, в результате рассмотрения дела №СИП-266/2020 были приняты решение Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2020 года и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01 февраля 2021 года, которыми Решение от 20.12.2019 было оставлено в силе, при этом последний судебный акт, принятый по делу №СИП-266/2020, датирован 21.02.2022 года;

- исходя из принципов правовой определенности, установленных статьей 7 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», обстоятельства оценки охраняемого товарного знака, а именно словесного элемента «RADIOGUIDE», как «описательного» элемента, а также заинтересованности лица, подавшего возражение, следуют из ранее принятого Решения Роспатента, подтверждённого позицией Суда по интеллектуальным правам;

- стало известно о новых обстоятельствах, послуживших основаниями для подачи настоящего возражения. Так, после рассмотрения Роспатентом первоначального возражения по свидетельству №456672, стало известно о правовой позиции правообладателя товарного знака в отношении товаров 09 классов МКТУ «устройства периферийные компьютеров» и признания её, в том числе, в качестве оборудования для проведения экскурсий - указанная позиция правообладателя выражена и подтверждена судом при рассмотрении иного судебного дела по досрочному прекращению товарного знака вследствие его

неиспользования, изложенного в решении Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2020 по делу №СИП-813/2019;

- признание товаров 09 класса МКТУ «устройства периферийные компьютеров» и отнесение их к оборудованию для проведения экскурсий подтверждено самим правообладателем товарного знака и является установленным судом обстоятельством по ранее вступившему в законную силу решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-813/2019. Так, на стр. 17 указанного решения суд делает вывод: «Исходя из представленного описания оборудования для экскурсионного обслуживания туристов судебная коллегия приходит к выводу, что указанное оборудование представляет собой товары 9-го класса МКТУ «устройства периферийные компьютерные», поскольку указанные товары представляют собой родовое наименование групп товаров»;

- при рассмотрении возражения необходимо учитывать сумму двух обстоятельств, первого, установленного вступившим в силу Решением Роспатента от 20.12.2019 и подтвержденного постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2021 по делу №СИП-266/2020 в отношении «описательного» характера словесного обозначения «RADIOGUIDE» для части товаров 09 класса МКТУ и второго обстоятельства, установленного в решении Суда по интеллектуальным правам №СИП-813/2019 в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства периферийные компьютерные», и отнесение их к оборудованию для проведения экскурсий;

- ООО «Кристалл», подавшее возражение, это российский разработчик и производитель акустических систем для проведения экскурсий. Компания предоставляет услуги по аренде, обслуживанию и продаже радиооборудования для проведения экскурсий собственного производства с 2013 года. 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» (комплект оборудования: передатчик DRT-210, приемник DRR-210, наушники, микрофон), копии актуальных договоров поставки и товарных накладных приложены к настоящему возражению. В инструкции приведен процесс синхронизации передатчика с целью приёма сигнала передатчика, также на приёмнике предусмотрена индикация качества сигнала;

- обстоятельства заинтересованности ООО «Кристалл», по существу, известны, также в возражении приводится ссылка на информацию с сайта, посвящённого продаже радиогидов под обозначением «crystal sound» (<https://crystal-sound.com/radioguide>) и технической спецификации, размещенной на сайте в открытом доступе. В мае 2021 года компания Кристалл провела опрос в телеграмм-канале «Гиды Петербурга»: «Уважаемые коллеги, какие радиогиды для своих экскурсий берёте в аренду или уже купили? (опрос анонимный)? В опросе приняли участие 242 респондентов (подписчиков телеграмм-канала), ознакомились с опросом более 1 300 подписчиков. Результат опроса показал, что 76% респондентов используют радиогиды CrystalSound, 0% Cromi, 13% Radioguide, 11% другое;

- правообладателем оспариваемого товарного знака ранее были представлены претензии в отношении ООО «Кристалл» как поставщика экскурсионного оборудования, а также к содержимому сайта <https://crystal-sound.com/> по использованию слова «Радиогид»;

- лицо, подавшее возражение, как производитель и поставщик радиогидов, является заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №804319;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Radioguide», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом темно-фиолетового цвета;

- оспариваемый товарный знак действует в отношении следующих товаров 09 - блоки памяти для компьютеров; интерфейсы для компьютеров;

компьютеры; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; устройства периферийные компьютеров и услуг 37 - установка, обслуживание и ремонт компьютеров; 39 - бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат навигационных систем; сопровождение путешественников; услуги по подготовке, организации и проведению экскурсий; услуги по разработке туристических карт для экскурсионных маршрутов; услуги по составлению экскурсионных маршрутов; 42 - инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий»;

- словесное обозначение «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, что при исследовании 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);

- 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 оборудования для 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;

- в целях подтверждения описательного характера обозначения «RADIOGUIDE РАДИОГИД» в отношении товаров 09 класса МКТУ «микропроцессоры; программы для компьютеров; устройства периферийные компьютеров», приводятся следующие новые доказательства: ГОСТ 25868-91 (релевантные страницы); ГОСТ Р 52653-2006 (релевантные страницы);

- согласно ГОСТ 25868-91: «периферийное оборудование» - совокупность технических средств и программного обеспечения, предназначенная для взаимодействия центрального процессора с внешней средой и для хранения информации; «периферийное устройство» - часть периферийного оборудования,

обеспечивающая передачу данных между процессором и пользователем, а также хранение информации; «средство акустического ввода-вывода» - средство непосредственного взаимодействия с ЭВМ, обеспечивающее ввод-вывод в (из) ЭВМ сигналов, представленных в звуковой форме; «интеллектуальное периферийное устройство» - периферийное устройство, обладающее возможностью самостоятельно выполнять часть функций центрального процессора по обработке информации;

- в отношении позиции 09 класса МКТУ «микропроцессоры; программы для компьютеров; устройства периферийные компьютеров» словесный элемент товарного знака является описательными характеристиками и указывают на вид товара (радиогиды) и его свойства, поскольку эти товары входят в комплектацию и используются при проведении экскурсий. При этом, как отмечалось выше, перевод обозначения «radioguide» указывает на свойство «управляемый по радио»;

- поскольку 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, для позиций 09, 37, 39 и 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, обозначение «Radioguide» является описательным и указывает на вид товара (радиогиды) и его свойства, поскольку описывает товары, относящиеся к оборудованию для проведения экскурсий или характеризуют услуги с его применением, в том числе при организации и проведении экскурсий. Также, как отмечалось выше, перевод обозначения «Radioguide» указывает на свойство «управляемый по радио», что также характеризует товары 09 и услуги 39 и 42 классов МКТУ, осуществляемые с помощью радио управления. Дополнительно в отношении позиций 09 и 42 классов МКТУ, относящихся к компьютерным и периферийным устройствам и программному обеспечению, следует признать, что, исходя из ГОСТ 25868-91, периферийные устройства (в том числе интеллектуальные периферийные

устройства, имеющие свой процессор для обработки информации), являются частью периферийного оборудования, состоящего из технических средств и программного обеспечения, таким образом, обозначение «Radioguide», по сути, характеризует оборудование, а именно приёмники, передатчики, микропроцессоры и программное обеспечение, используемые в оборудовании для проведения экскурсий;

- в отношении позиции 37 класса МКТУ «установка, обслуживание и ремонт компьютеров» в возражении отмечается, что товарный знак указывает на назначение услуги по техобслуживанию радиогидов, соответственно обозначение «Radioguide» является описательным, характеризующим услугу. Дополнительно, в отношении позиции 39 класса МКТУ, относящейся к услугам по проведению экскурсий и бронированию билетов, лицо, подавшее возражение, отмечает, что товарный знак указывает на назначение услуги по проведению экскурсий при помощи радиогидов, соответственно обозначение «Radioguide» является описательным, характеризующим услугу. Таким образом, правовая охрана оспариваемого товарного знака РФ "Radioguide" по свидетельству №804319 противоречит действующему законодательству Российской Федерации и создает препятствия в реализации и введении в гражданский оборот вида товаров (радиогиды) лицом, подавшим возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака является недобросовестным действием со стороны правообладателя по получению правовой охраны словесного элемента «Radioguide», входящего в ранее оспоренный товарный знак по свидетельству №456672. Правообладатель, зная, что словесный элемент характеризует оборудование для проведения экскурсий (исходя из его позиции в деле СИП-813/2019) получил правовую охрану на товарный знак «Radioguide».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804319 недействительным частично, а именно для всех товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из базы ФИПС «Открытые реестры» товарного знака №804319 [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 радиолaborатория» 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 претензии ООО «Радио Гид» (исх. №35 от 26.04.2019) [14];

- копия заключения, приложенного к решению Роспатента №2019В02153 от 20.12.2019 [15];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-266/2020 от 23 октября 2020 года [16];

- копия постановления президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-266/2020 от 01 февраля 2021 года [17];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-813/2019 от 25 марта 2020 [18];

- копия договора поставки №0112072021 от 25.08.2021 (Поставщик - ООО «Кристалл», Покупатель - ФГБУК «Государственный музей усадьба «Архангельское» и товарной накладной №413 от 06.09.2021 к нему [19];

- копия информации по радиогиду CrystalSound на сайте <https://crystal-sound.com/radiogui> [20];

- техническая спецификация «Радиогид DCS-210» с сайта <https://crystal-sound.com/radioguide> [21];

- копия информации по результатам опроса в телеграмм-канале «Гиды Петербурга» [22];

- копия ГОСТ 25868-91 (релевантные страницы) [23];

- копия ГОСТ Р 52653-2006 (релевантные страницы) [24].

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 возражении приведены лишь обобщающие выводы, к которым пришел Суд при рассмотрении дела, не указывая и не учитывая весь спектр аргументов правообладателя и выводов суда, что привело к неверным выводам лица, подавшего возражение;

- при рассмотрении дела № СИП-813/2019 сохранение в товарном знаке правообладателя товаров 09 класса МКТУ «устройства периферийные компьютеров» признавалось, исходя из того, что правообладатель реализует продукцию, дополнительную к основной - наушники, гарнитуры, а также продукцию, не относящуюся к широковещательной системе, используемую лицом, подавшим возражение, и соответственно в этой части указанное лицо не является заинтересованным в подаче возражения. Правообладатель также оказывает дополнительные сопутствующие услуги, включающие в себя, в том числе разработку программного обеспечения, составление карт маршрутов, разработку мобильных приложений, создание и перевод текстов экскурсий и прочее;

- правообладатель производит различное радиоэлектронное оборудование для туристического обслуживания (проведения экскурсионных программ) и для организации конференций, требующих синхронного перевода, в частности: а) индивидуальные экскурсионные устройства «аудиогид» модель MC-15 (Технические условия ТУ 6582-002-85452873-2016); б) RG-07 аппаратура широковещательной радиосвязи «радиогид», приемник, передатчик, модель RG-07 (Технические условия ТУ 6582-001-85452873-2009, Руководство пользователя); в) Цифровая радиосистема многоканального синхронного перевода, модель «IntelRG» (Технические условия ТУ 6573-001-85452873-2016). Так, в ТУ 6582-002-85452873-2016 («аудиогид» модель MC-15), в частности, указано, что «1.1.1 В зависимости от исполнения изделий (установленного программного обеспечения и выбранного состава) аудиогид может применяться для прослушивания звуковых файлов при работе по командам пользователя, введённым с клавиатуры аудиоида (автономный режим) или передаваемым по радиоканалу (подчинённый режим), или для управления (передачи команд по радиоканалу) работой группы привязанных аудиогидов в качестве мастер-гида. Для прослушивания звуковых файлов в состав изделий могут быть включены накладные монофонические или стереофонические проводные наушники;

- поскольку в соответствии с ГОСТ 25868-91 микрофоны (гарнитуры) и наушники являются средствами акустического ввода-вывода, индивидуальные экскурсионные устройства «аудиогид» относятся к товарам 9-го класса МКТУ «устройства периферийные компьютерные». В ТУ 6573-001-85452873-201 (Цифровая радиосистема многоканального синхронного перевода «IntelRG»), в частности, указано, что «Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на цифровую радиосистему многоканального синхронного перевода, модель «IntelRG», предназначенную для организации односторонней беспроводной передачи звука с целью обеспечения синхронного перевода речи при проведении конференций, семинаров, заседаний, лекций, совещаний и аналогичных мероприятий в учебных заведениях, институтах, пресс-центрах, выставочных залах, учреждениях и различных предприятиях (далее по тексту — комплекс)»;

- из раздела 1.2. ТУ 6573-001-85452873-201 очевидно, что цифровая радиосистема многоканального синхронного перевода «IntelRG» включает в себя компоненты, относящиеся к товарам 9-го класса «устройства периферийные компьютерные» МКТУ;

- формулировка суда «указанное оборудование представляет собой товары 9-го класса «устройства периферийные компьютерные» МКТУ» относится к наушникам, микрофонам, гарнитурам, системе «IntelRG», «аудиогид» модель МС-15 и пр., производимых и реализуемых на рынке РФ и иностранных государств правообладателем. То есть это формулировка не относится непосредственно к приемникам и/или передатчикам системы «Радиогид»;

- к понятию «устройства периферийные компьютерные» не относится вся аргументация возражения по поводу семантики слова «Радиогид», использовании в литературе сложносоставного слова «Радиогид» относительно оборудования - устройств передатчиков и приемников для проведения экскурсий по радио, поскольку в отношении товаров, для которых сохранена

правовая охрана товарного знака, словосочетание «радиогид» не является описанием вида товара;

- что касается упомянутого в возражении факта получения лицом, подавшим претензий о незаконном использовании товарного знака №804319, правообладатель подтверждает факт направления таких претензий в адрес в апреле 2019 года в период действия регистрации оспариваемого товарного знака в полном объеме. После принятия решений Судом по интеллектуальным правам, Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по спорам по товарному знаку № 804319 правообладатель не направлял новых претензий конкурирующим организациям;

- правообладатель не занимает агрессивную позицию на рынке, не ущемляет какие-либо права иных участников рынка. По товарным знакам по свидетельствам №№ 804319, 804318 никаких претензий от правообладателя иным участникам рынка не поступало, несмотря на то, что после вступления в силу указанных Решений СИП и ФИПС (дела №СИП-813/2019, №СИП-266/2020) конкуренты стали более интенсивно использовать в рекламе своих товаров словосочетание «Радиогид», регистрировать сходные с правообладателем сайты в сети интернет и совершать иные действия;

- правообладатель полагает действия по подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку злоупотреблением правом – лицо, подавшее возражение, созданное на 8 лет позже даты подачи заявки на товарный знак правообладателя (№ 804319), не имея к товарному знаку и товарам, указанным в нем, никакого отношения, пытается причинить вред правообладателю, осуществляя попытки прекратить правовую охрану спорного товарного знака и, тем самым, нанести убытки правообладателю, что недопустимо в соответствии с положениями статьи 10 Гражданского Кодекса РФ;

- словосочетание «Радиогид/Radioguide» никоим образом не является описательным, характеризующим товар и/или свойства товаров или услуг, указанных в товарном знаке по свидетельстве № 804319.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804319 и оставить в силе правовую охрану товарного знака в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.04.2019) приоритета оспариваемого 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Radioguide

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №804319 состоит словесного элемента «Radioguide», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита темно-фиолетового цвета.

Знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ - блоки памяти для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; компьютеры; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; устройства периферийные компьютеров и услуг 37 класса МКТУ - установка, обслуживание и ремонт компьютеров; 39 класса МКТУ - бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат навигационных систем; сопровождение путешественников; услуги по подготовке, организации и проведению экскурсий; услуги по разработке туристических карт для экскурсионных маршрутов; услуги по составлению экскурсионных маршрутов и 42 класса МКТУ - инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS];

обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий.

Анализ оспариваемого знака на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Словесный элемент «Radioguide» оспариваемого товарного знака является лексической единицей французского языка и в переводе на русский язык означает «управляемый по радио», что подтверждается сведениями из словарей (см., например, [10], а также Французско-русский универсальный словарь, 2013 на сайте <http://dic.academic.ru>). Указанное обозначение является фонетически тождественным обозначению «Радиогид», которое представляет собой название оборудования для проведения экскурсий при помощи радио, что также подтверждается сведениями из ряда источников информации [2-9], что доказывает, что обозначение «радиоид» было известно до даты приоритета оспариваемого товарного знака 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.

Доводам возражения, касающимся описательного характера обозначения «РАДИОГИД/RADIOGUIDE» в отношении товаров 09 класса МКТУ – «микропроцессоры; программы для компьютеров; устройства периферийные

компьютеров» ранее уже была дана оценка в решении Роспатента от 20.12.2019 при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны по свидетельству №456672 товарному знаку, которым было удовлетворено возражение, ООО «КРИСТАЛЛ», поступившее 25.09.2019, и признано предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 804319 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]. Указанное решение было оставлено в силе Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2020 по делу №СИП-266/2020 и поддержано Постановлением от 01.02.2021 по делу №СИП-266/2020.

Что касается товаров 09 класса МКТУ – «микропроцессоры; программы для компьютеров; устройства периферийные компьютеров», то для этих товаров в удовлетворении возражения лица, подавшего возражения, было отказано и сохранена правовая охрана товарного знака, поскольку в отношении указанных товаров не был установлен описательный характер словесных обозначений «РАДИОГИД/RADIOGUIDE», что не оспаривалось лицом, подавшим возражение, и не было опровергнуто судебными актами по делу №СИП-266/2020.

В отношении новых доводов возражения, которые основаны на выводах Суда по интеллектуальным правам (далее – суд) от 25.03.2020 по делу №СИП-813/2019 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №804319 в связи с его неиспользованием и ссылках на ГОСТ 25868-91 и ГОСТ Р 52653-2006, коллегия отмечает следующее.

Вывод судебной коллегии, приведенный в судебном акте по делу №СИП-813/2019, касающийся того, что «устройства периферийные компьютерные» относятся к оборудованию для проведения экскурсий, сделан при рассмотрении

вопроса неиспользования товарного знака по свидетельству №456672 его правообладателем в отношении товаров «устройства периферийные компьютерные», исходя из представленных в суде доказательств использования товарного знака.

Кроме того, указанный факт не имеет преюдициального значения для рассмотрения данного возражения, поскольку обстоятельства, касающиеся описательности обозначения «РАДИОГИД/RADIOGUIDE» в отношении товаров 09 класса МКТУ, судом не исследовались, оспариваемый товарный знак не являлся предметом спора, а лицо, подавшее возражение, не было участником дела №СИП-813/2019. Следовательно, не имеется оснований полагать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №804319 указывает на вид и/или свойства товаров 09 класса МКТУ – устройства периферийные компьютеров, а также таких товаров, как блоки памяти для компьютеров; интерфейсы для компьютеров; компьютеры; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров, и услуг 37, 39 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

Что касается ссылок на ГОСТ 25868-91 и ГОСТ Р 52653-2006 [23-24], то приведенные в них термины и определения относятся к оборудованию периферийному систем обработки информации и информационно-коммуникационным технологиям в образовании, в то время как радиогид представляет собой акустическое оборудование, которое состоит из передатчика с микрофоном и приемника с наушником. Радиогид, в частности, содержит персональные приемники с наушниками для туристов и передатчик с микрофоном для гида. Гид говорит в микрофон, а его голос через наушники слышит каждый экскурсант. Кроме наушников у туристов есть то же

устройство, что и у гида, но оно работает только на прием и называется приемник. Эта система не содержит каких-либо иных устройств, в том числе каких-либо устройств для обработки информации, в том числе компьютера, так как является системой широковещательной радиосвязи, что подтверждается, в частности, информацией с сайтов как лица, подавшего возражение, так и правообладателя.

При этом следует отметить, что сами по себе микрофон и наушники относятся к устройствам акустического ввода-вывода и могут использоваться в качестве периферийных устройств компьютера, в то время как система радиогид, как было указано выше, не содержит компьютера, а представляет собой комплект акустического оборудования для сопровождения экскурсий и входящие в него микрофон и наушники не являются периферийными устройствами компьютера.

Относительно довода возражения о том, что обозначение «Radioguide» характеризует оборудование, в том числе микропроцессоры и программное обеспечение, используемые в комплекте оборудования для проведения экскурсий, что указывает на вид товара (радиогид) и его свойства (управляемый по радио), поскольку эти товары входят в комплектацию радиогидов, следует отметить, что указанный довод не подтвержден материалами возражения, в том числе информацией с сайта лица, подавшего возражение. Кроме того, это принципиально разные видовые и родовые группы товаров (компьютерная техника и акустическое оборудование, устройства радиосвязи), что не позволяет прийти к выводу, что обозначение «Radioguide» с учетом его смыслового значения (управляемый по радио) указывает на какие-либо характеристики микропроцессора или программы для компьютера. В отношении остальных товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, которые относятся к компьютерному оборудованию и программному обеспечению, также нет оснований для признания обозначения «Radioguide» их описательной характеристикой.

Что касается довода возражения о том, что в отношении услуг 37 класса МКТУ «установка, обслуживание и ремонт компьютеров» товарный знак «Radioguide» указывает на назначение услуги по техобслуживанию радиогидов, то, как было указано ранее, очевидно, что радиогид это не компьютер, следовательно, не имеется оснований для признания описательного характера оспариваемого знака в отношении этих услуг. В отношении услуг 39 класса МКТУ по проведению экскурсий и бронированию билетов также отсутствует прямое указание на назначение этих услуг, так как назначением услуг по проведению экскурсий является ознакомление и изучение достопримечательностей и объектов природного и культурно-исторического наследия города или страны, а бронирование билетов предназначено для поездки куда-либо.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что материалами возражения не доказано, что товарный знак по свидетельству №804319 характеризует товары 09 и услуги 37, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Следовательно, отсутствуют основания для признания его несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Оценка доводов лица, подавшего возражение, о недобросовестных действиях правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого знака, и доводов правообладателя о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, не входит в компетенцию Роспатента. Поскольку решения суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства, в материалы дела не представлены, у коллегии не имеется оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В отношении наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №804319 в соответствии с пунктом 2

статьи 1513 Кодекса коллегия отмечает, что согласно возражению ООО «КРИСТАЛЛ» является разработчиком и производителем акустических систем для проведения экскурсий, аппаратуры широковещательной радиосвязи. Сведений об осуществлении этим лицом деятельности в области компьютерной техники и информационных технологий, а также услуг по ремонту и организации путешествий, однородных товарам и услугам, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, а также о наличии судебного спора с правообладателем оспариваемого товарного знака в материалах возражения не представлено.

Отсутствие подтвержденной деятельности в отношении однородных товаров и услуг не может свидетельствовать о нарушении прав и законных интересов лица, подавшего возражение. Следовательно, лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, как того требует норма статьи 1513 Кодекса, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении поданного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 804319.