

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.05.2006, поданное ООО «Эктако-РД», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «LINGVO» по свидетельству № 224996, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «LINGVO» по заявке №2000719213/50 с приоритетом от 23.08.2000 был зарегистрирован 17.10.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №224996 на имя Закрытого акционерного общества «Аби Софтвэр Хаус», Москва, в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В результате регистрации договора об уступке товарного знака «LINGVO» по свидетельству № 224996 (№ РД0007692 от 28.03.2006) его правообладателем является фирма Аби Софтвэр Лтд, Кипр (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый словесный знак «LINGVO» является фантазийным словом, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.05.2006, в котором выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «LINGVO» по свидетельству №224996 недействительной полностью, как предоставленную в нарушение требований пунктов 1, 2 статьи 6 и пунктов 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 вступившего в силу с 17.10.1992 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему.

1. Словесный элемент «LINGVO» не обладает различительной способностью по следующим основаниям:

- словесный элемент «LINGVO» не обладает различительной способностью и представляет собой общепринятый (общеизвестный) термин, который в переводе с международного языка эсперанто обозначает язык, являющийся обозначением (наименованием) органа вкуса, а также обозначением (наименованием) органа, участвующего в образовании звуков речи у человека, в лингвистике - термином – обозначением речевой системы, в программировании – термином – обозначением языка программирования (вида программного продукта);

- словесный товарный знак «LINGVO» по отношению к общепринятым (общеизвестным) термину «LINGVO» не обладает различительной способностью в семантическом и графическом исполнении, поскольку графическое исполнение товарного знака «LINGVO» не является характерным, оригинальным;

- словесный товарный знак «LINGVO» в семантическом плане не обладает различительной способностью по отношению к словесному неохраняемому элементу «LINGUA» в комбинированном товарном знаке № 179878.

2. Словесный элемент «LINGVO» характеризует товары и услуги, относящиеся к лингвистической деятельности, указывая на их вид, свойства и назначение.

3. Предоставление правовой охраны товарному знаку «LINGVO» противоречит общественным интересам, поскольку:

- создает у правообладателя предпосылки для монополизации этого обозначения в различных направлениях человеческой деятельности, свидетельствует о недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг;

- владелец товарного знака не использует принадлежащий ему товарный знак.

4. Словесный элемент «LINGVO» является тождественным в семантическом и фонетическом отношении с неохраняемым словесным

элементом «LINGUA» в комбинированном товарном знаке № 179878, в силу чего не может быть охраняемым элементом.

5. Словесное обозначение «LINGVO» тождественно известным на территории Российской Федерации фирменным наименованиям (их части) предприятий и учреждений, работающих в области лингвистических технологий, права на которые возникли у них ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в частности: бюро переводов «Лингвотек», которое работает на рынке профессиональных переводческих услуг с 1999 года; Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лингво-математический лицей», созданный постановлением мэрии г. Тамбова 08.04.1997; компания «МедиаЛингва» - ведущий на российском рынке разработчик программного обеспечения, реализующий передовые лингвистические, поисковые и мультимедиа-технологии, существующая с 1996 года, Агентство переводов «Global Lingvo», осуществляющее письменный и устный перевод по техническим и финансово-юридическим тематикам, и т.д.

6. Обозначение «LINGVO» используется без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, в частности, создателя международного языка эсперанто Л.Л. Заменгофа:

- словесный элемент «LINGVO» воспроизводит фрагмент из названий (наименований) книг Л.Л. Заменгофа **«Lingvo Internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro»**, **«Universala Vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto»**, права на которые возникли в 1887 году, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- словесный элемент «LINGVO» тождественен фрагменту произведения искусства – надписи UNU MONDO - UNU LINGVO - UNU MONO (один мир - один язык - одни деньги), выполненной на раритетной монете, выпущенной ограниченным тиражом в 1959 году Всемирным Союзом Эсперантистов в Роттердаме, хранящейся в фондах Феодосийского музея денег.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «LINGVO» по свидетельству № 224996 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписки из «Эсперанто-русского словаря» Е.А. Бокарева (<http://www.esperanto.mv.ru/RUS/vframe.html>) на 3 л.[1];
- некоторые направления лингвотехнологий и лингвистики, выдержки из терминологии (по данным из поисковых систем Интернет) на 2 л.[2];
- информация из поисковой системы CATNYP (без перевода) на 3л.[3];
- сводная частотная таблица ключевых слов, сходных и/или тождественных словесным товарным знакам «LINGVO» и «ЛИНГВО» по поисковой системе CATNYP на 1л.[4];
- информация из поисковой системы Google по запросу Esperanto Lingvo (без перевода) на 1 л.[5];
- информация из поисковой системы Google по запросу Lingvo Internacia de la Doktoro Esperanto (без перевода) на 1 л.[6];
- выкипировка из Wikipedia, the free encyclopedia L.L. Zamenhof (<http://en.wikipedia.org/wiki/L/L/> Zamenhof) о Л.Л. Заменгофе без перевода на 3 л.[7];
- запрос в Национальную Российскую библиотеку о наличии в фондах РНБ буклета «Lingvo Internacia de la Doktoro Esperanto» 1887 года или последующих годов и ответ на запрос на 1 л.[8];
- информация из поисковой системы Google по запросу Zamenhof lingvo (без перевода) на 1 л.[9];
- информация из поисковой системы Google по запросу Заменгоф lingvo на 2 л.[10];
- Музей монет. Монеты Всемирного Союза Эсперантистов (без библиографических данных) на 1 л.[11].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв от 02.10.2006, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, указал следующее:

- слово «LINGVO» не имеет выраженного лексического значения, поскольку не входит в словарный состав русского языка, специальные словари также не содержат этого слова, в силу чего его нельзя рассматривать как термин, тем более как общепринятый термин;

- слово «LINGVO» не относится к категории обозначений, не обладающих различительной способностью, которые перечислены в пункте 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила), при этом лицо, подавшее возражение, не указало, какие из известных отраслей лингвистики (дескриптивная, антропологическая, социальная, структурная и т.д.) сокращенно именуются «LINGVO»;

- вывод лица, подавшего возражение, о фонетическом и семантическом тождестве оспариваемого словесного знака «LINGVO» с неохраняемым словесным элементом «LINGUA» комбинированного товарного знака по свидетельству № 179878 нельзя признать обоснованным, поскольку тождество предполагает полное совпадение, а в рассматриваемом случае словесные обозначения различаются как семантически, так и фонетически, кроме того, поскольку словесный элемент «LINGUA» в противопоставленном товарном знаке является неохраняемым, наличие этого знака не может рассматриваться в качестве препятствия к регистрации оспариваемого знака «LINGVO» по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона;

- слово «LINGVO», являясь словом искусственного происхождения, не указывает на назначение, вид и свойства товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, а представляет собой их образное определение;

- мнение лица, подавшего возражение, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «LINGVO» по свидетельству № 224996 противоречит общественным интересам, поскольку является актом недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, нельзя признать обоснованным, так как действие владельца товарного знака основаны на исключительных правах, предоставленных ему статьей 4 Закона, а вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией, относятся к компетенции антимонопольных органов;

- вопрос, касающийся неиспользования правообладателем оспариваемого товарного знака, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения;

- утверждение лица, подавшего возражение, что обозначение «LINGVO» сходно до степени смешения с изображением монеты, напечатанной в г. Роттердам в 1959 году Всемирным Союзом Эсперантистов, на обратной стороне которой выполнена круговая надпись UNU MONDO - UNU LINGVO - UNU MONO (один мир - один язык - одни деньги), не представляется убедительным;

- в возражении не указано, кто является автором обозначения, размещенного на вышеупомянутой монете, кроме того, упомянутые книги Л.Л. Заменгофа, создателя языка эсперанто, изданы в 1887 году, а сам Л.Л. Заменгоф умер в 1917 году, в связи с чем установленные нормами российского права и международными конвенциями сроки действия авторского права истекли, и любое лицо может использовать произведения Л.Л. Заменгофа без согласия его правопреемников;

- в возражении отсутствуют документальные доказательства того, что обозначение «LINGVO» является тождественным части ранее зарегистрированных фирменных наименований на имя компаний, которые производят однородные товары и услуги, поскольку не представлено документальных доказательств существования перечисленных в возражении

компаний, в том числе регистрационных свидетельств, сведений о внесении соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, и т.п., однородности производимых этими компаниями товаров и услуг с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- правообладатель работает на российском рынке с 1992 года, при этом электронные словари LINGVO являются первыми продуктами компании правообладателя и в настоящее время являются безусловными лидерами по популярности на рынке электронных словарей Российской Федерации, что подтверждается данными маркетинговых исследований; по результатам независимых опросов популярности, проводившихся, в частности, журналом «Мир ПК» и издательством «Открытые системы», продуктам «LINGVO» было присвоено звание «Лучший продукт 1999-2004 года»;

- известность товарного знака LINGVO и популярность товаров и услуг, маркированных этим знаком, а также длительный период работы компании правообладателя на российском рынке подтверждены прилагаемыми документами и свидетельствуют о том, что оспариваемый знак «LINGVO» в связи с длительным использованием ассоциируется с товарами и услугами, производимыми и оказываемыми его владельцем.

К отзыву приложены следующие документы:

- Лингвистическое заключение Института Русского языка им. В.В. Виноградова на 7 л.[12];
 - информация о компании «АБВЬЮ» (Аби) на 10 л.[13];
 - копии сертификатов на 5 л.[14].
 - аналитический отчет на 6 л.[15];
 - образцы упаковки электронных словарей, маркированных товарным знаком «LINGVO» [16].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 224996.

На заседании коллегии, состоявшейся 04.10.2006, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило информацию из поисковой системы

Google [17], свидетельствующую об использовании слов «ЛИНГВО» и «LINGVO» в образовании сложных слов, например, лингвоанализатор, и в названиях различных направлений научной деятельности, связанных с лингвистикой, а также информацию об упомянутых в возражении предприятиях и организациях с фирменными наименованиями, включающими слова «ЛИНГВО» и «LINGVO»[18].

Кроме того, лицо, подавшее возражение, скорректировало свои притязания, ограничив перечень товаров и услуг 09, 28, 42 классов МКТУ, в отношении которых выражена просьба о признании регистрации недействительной [19].

Правообладатель дополнительно представил решения Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2006 по делу № А40-62691/05-67-403 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2006 по делу №09АП-9802/2006-ГК о защите прав на товарные знаки №№ 280687 и 224996 [20].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (23.08.2000) поступления заявки № 2000719213/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3 (1.4) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, в частности, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.3 (2.2) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с абзацами 2, 4 пункта 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:

- известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть) принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;

- названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «LINGVO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме.

Анализ словесного обозначения «LINGVO» показал, что в словарях английского, немецкого, французского, итальянского, испанского языков слово «LINGVO» как лексическая единица не зафиксировано (см. Новый англо-русский словарь, М., «Вече», 2000г., Итальянско-русский словарь, М., «Советская энциклопедия», 1972г., Французско-русский словарь, М., «Цитадель», 2000г., Немецко-русский словарь, М., «ЮНВЕС», 2000г., Большой испанско-русский словарь под ред. Б.П. Нарумова, М., Русский язык, 2006).

Как лексическая единица слово «LINGVO» зафиксировано только в искусственно созданном языке эсперанто, в котором оно обозначает «язык» (см. Б.Г. Колкер. Учебник языка эсперанто. www.esperanto.mv.ru/Lemolibro/index.html). Принимая во внимание, что язык эсперанто представляет собой искусственно созданный язык, он не может рассматриваться как полноценное средство общения, способное конкурировать с основными европейскими языками.

Указанное позволяет сделать вывод, что слово «LINGVO», не являясь самостоятельной лексической единицей какого-либо естественного языка, для носителей этих языков, в том числе для носителей русского языка, может рассматриваться как фантазийное слово с неясной семантикой, а отсутствие его в специальных терминологических словарях доказывает, что оно не может являться общепринятым термином, характерным для лингвистики, языкоznания и т.п.

областей науки и техники, поскольку термин - слово или словосочетание, обозначающее **понятие** специальной области знания или деятельности (Лингвистический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1990, с. 508).

Отсутствие в вышеуказанных словарях слова «LINGVO» не позволяет также отнести его к описательным обозначениям, используемым для указания вида товаров и услуг, описания характеристик товаров и услуг, поскольку оно не имеет определенного смыслового толкования, закрепленного в словарях.

Материалами возражения не доказано, что слово «LINGVO» относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, перечисленным в пункте 2.3.(1.1) Правил. Примеры [2], [17], приведенные в возражении, не дают оснований для вывода об отсутствии различительной способности обозначения «LINGVO» в отношении заявленных товаров и услуг.

Материалы, представленные в возражении, не дают также оснований для вывода о том, что слово «LINGVO» относится к обозначениям, регистрация которых в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Доводы возражения, касающиеся возможности создания у правообладателя предпосылок для монополизации обозначения в различных направлениях человеческой деятельности и судебного преследования за нарушение исключительного права на товарный знак, не относятся к основаниям, по которым, согласно статье 28 Закона, возможно оспаривание и признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Признание действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции осуществляется антимонопольными органами в установленном законом порядке и не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам.

Вопрос о неиспользовании правообладателем принадлежащего ему знака не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку выходит за рамки спора. Кроме того, правообладателем представлены документы [13] – [16],

подтверждающие, что компания работает на российском рынке с 1992 года и занимает ведущее место в области производства электронных словарей «LINGVO/ЛИНГВО», которые пользуются большой популярностью и широко известны потребителям.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать обоснованным, поскольку регистрация оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «LINGVO», фонетически сходный с **неохраняемым** элементом LINGUA комбинированного товарного знака по свидетельству № 179878, ранее зарегистрированного на имя другого лица, не влечет за собой нарушение исключительных прав владельца этого знака.

Представленная в возражении информация о существовании в Российской Федерации предприятий и организаций с наименованиями «Лингвотек», «МедиАЛингва», «Global Lingvo», «Лингва» не свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 2 (абз.2) статьи 7 Закона, поскольку обозначение «LINGVO» не воспроизводит наименования «Лингвотек», «МедиАЛингва», «Global Lingvo», «Лингва» или их часть.

Материалы возражения не содержат подтверждения первенства возникновения исключительных прав на слово «LINGVO» в рамках регистрации фирменного наименования юридического лица. Так, не представлены документы, в частности, свидетельства о государственной регистрации, сведения о внесении соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, материалы, подтверждающие известность этих наименований и возникновение права на эти фирменные наименования у перечисленных предприятий и организаций ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг. Информация из поисковых систем Интернет [18], представленная лицом, подавшим возражение, размещенная на сайтах значительно позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, не может рассматриваться как надлежащая ссылка.

Анализ оспариваемого товарного знака «LINGVO» по свидетельству № 224996 показал, что он не содержит элементов, воспроизводящих названия книг Л.Л. Заменгофа «**Lingvo Internacia. Antaŭparolo kaj plena lernolibro**» или «**Universala Vortaro de la Lingvo Internacia Esperanto**», и надпись «**UNU MONDO - UNU LINGVO - UNU MONO**» (один мир - один язык - одни деньги) на изображении монеты, выпущенной Всемирным Союзом Эсперантистов в 1959 году, хранящейся в фондах Феодосийского музея денег.

Кроме того, Л.Л. Заменгоф, в названиях книг которого встречается слово «LINGVO», умер в 1917 году, в силу чего истекли все сроки действия авторского права на его произведения, и, следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 (абз.4) статьи 7 Закона.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 224996 требованиям, регламентированным пунктами 1, 3, 4 статьи 6 и пунктами 1, 3 статьи 7 Закона.

Обращение от 30.10.2006 лица, подавшего возражение, к Руководителю Федеральной службы содержит те же доводы возражения, касающиеся неохраноспособности словесного элемента «LINGVO», которые проанализированы в данном решении.

Что касается вопроса о нарушении процедуры рассмотрения возражения на заседании коллегии, то Палата по патентным спорам считает необходимым отметить следующее.

Несмотря на то, что правообладатель был должным образом уведомлен о дате и времени проведения заседания коллегии по рассмотрению данного возражения, о чем свидетельствует соответствующая отметка на заказном письме, которым было направлено уведомление, его представитель явился на заседание с опозданием.

Тем не менее, заседание коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению данного возражения, было проведено с участием представителя

правообладателя в соответствии с порядком, указанным в пункте 4.5-4.7 Правил ППС. Просьба о переносе даты заседания коллегии была рассмотрена членами коллегии, однако не была удовлетворена, поскольку причины, указанные в ходатайстве о переносе, были признаны неуважительными, а перенос заседания – нецелесообразным.

На основании изложенного Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.05.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «LINGVO» по свидетельству №224996.