

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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.05.2006, поданное компанией "Aladdin Knowledge Systems Ltd", Израиль (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 233192 словесного товарного знака "RUTOKEN", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака "RUTOKEN" с приоритетом от 04.06.2001 по свидетельству № 233192 произведена 25.12.2002 на имя Закрытого Акционерного Общества "Актив-софт", Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 36-38 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное фантазийное обозначение, состоящее из слова "RUTOKEN", выполненного буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам 05.05.2006 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 233192 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1 (далее - Закон).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак "RUTOKEN" сходен до степени смешения с товарным знаком "eToken" по свидетельству № 190414 [1] с приоритетом от 15.01.1999, зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ и свидетельству № 210749 [2] с приоритетом от 23.12.1998, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство до степени смешения обусловлено следующими факторами:

- сопоставляемые обозначения имеют пять совпадающих звуков;
- оба слова, составляющие сравниваемые знаки, выполнены в латинице, стандартным шрифтом, а наличие сильного составляющего элемента "Token" создает впечатление общего зрительного сходства;

- наличие в сравниваемых обозначениях слова "Token", являющегося термином и означающего в переводе с английского «лексема, элементарное значение, маркер», придает им и общий семантический характер, вытекающий из значения слова "Token";

- каждое из сравниваемых обозначений состоит из двух элементов: оспариваемое - из элементов "RU" и "TOKEN", а известные из элементов "e" и "Token". Элемент "RU" в оспариваемом обозначении является кодом Российской Федерации согласно стандарту ВОИС и, будучи описательным (определяя принадлежность к России), не обладает различительной способностью; его наличие наряду с сильным элементом "TOKEN" не придает оспариваемому обозначению дополнительную различительную способность;

- поскольку словесный элемент "Token", имеющийся в обоих обозначениях, является сильным элементом и имеет семантическое значение, потребитель может воспринять оспариваемое обозначение как производное от ранее зарегистрированных [1] и [2] и сделать вывод о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному лицу; вероятность такого восприятия значительно возрастает ввиду длительного (с 1995г.) использования товарного знака "eToken" на российском рынке;

- товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства № 233192, однородны товарам 09 класса МКТУ, представленным в перечне товарного знака № 210749, а указанные в перечне оспариваемого товарного знака услуги 42 класса, соответственно, услугам по свидетельству № 190414.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать регистрацию № 233192 товарного знака "RUTOKEN" недействительной в отношении всех приведенных в его перечне товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Борковский А.Б., Англо-русский словарь по программированию и информатике", с.258, 259 на 2 л. [3];

- Руководство по информации и документации в области промышленной собственности, Стандарт ST 3 на 8 л. [4];

- Аналитический обзор "Товарные знаки в Интернете", Москва, издание ФИПС, 2002, с.8, 9 на 2 л. [5];

- Грешнева Н.П., Орлова В.В., Методологические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, Москва, 1999, с.6, 7 на 2 л. [6];

- документы, свидетельствующие о широкой известности товарного знака "eToken" на российском рынке на 167 л. [7];

- перечень публикаций об электронном ключе eToken на 1 л. [8];

- публикации в периодических изданиях о товарном знаке "eToken" на 24 л.

[9].

Правообладатель товарного знака "RUTOKEN" был в установленном порядке уведомлен о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам и представил Отзыв на возражение, в котором изложены следующие доводы:

- оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными фонетически, поскольку они различаются по первым произносимым звукам;

- вывод лица, подавшего возражение, о наличии в оспариваемом обозначении словесного элемента "Token" не является однозначно верным, поскольку равным образом можно представить слово "RUTOKEN" как сочетание слов, например, "RUTO" и "KEN";

- не является очевидным и то, что в обоих словах ударение падает на один и тот же слог: если в известном обозначении "eToken" в силу выделения буквы "Т" ударение падает на букву "о", то в слове "RUTOKEN", буквы которого совершенно равнозначны, ударение свободно;

- за счет выполнения слова "RUTOKEN" в оспариваемом обозначении равнозначными по величине буквами оно воспринимается целиком, тогда, как в

противопоставленных обозначениях термин Token намеренно выделен за счет выполнения предыдущей буквы «е» строчной;

С учетом изложенного правообладатель считает, что сравниваемые обозначения "RUTOKEN" и "eToken" различаются фонетически, несходны графически и не совпадают семантически.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты 04.07.2001 поступления заявки № 2001716529/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид)

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, в частности, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

В соответствии с пунктом 2.3.(2.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его производителе или месте производства, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак "RUTOKEN" по свидетельству № 233192 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки "eToken" также являются словесными, выполнены стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с выделением буквы «Т» за счет выполнения ее заглавной.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что словесный элемент "RUTOKEN" оспариваемого обозначения не является лексической единицей какого-либо языка и поэтому не имеет конкретного смыслового значения. Попытка представить его как сложное словосочетание отдельно известных слов, в частности "RU" "TOKEN", не является обоснованной.

Изложенное не позволяет провести оценку сравниваемых знаков по смысловому фактору сходства.

Фонетически сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку они отличаются произношением начальных частей: «ру» в оспариваемом и «е» в противопоставленных знаках, отчетливо произносимыми при прочтении.

Наличие некоторого графического сходства (стандартный шрифт, буквы латинского алфавита, одна и та же цветовая гамма) не позволяет сделать вывод о графическом сходстве сопоставляемых обозначений в целом, поскольку оспариваемое обозначение представляет собой одно слово, выполненное

заглавными буквами, а противопоставленные товарные знаки содержат два элемента: буква «е» и слово «Token», расположенные рядом, буквы строчные, за исключением буквы «Т», что в целом создает различное зрительное впечатление, производимое знаками, свидетельствующее об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного при отсутствии фонетического и графического сходства сопоставляемые обозначения не являются сходными.

Обозначение по оспариваемому товарному знаку не содержит указаний ни на качество товара, ни на его производителя, ни содержит иные сведения, способные породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его производителе или месте производства, которое не соответствует действительности.

Таким образом, основания для признания регистрации по свидетельству № 233192 оспариваемого товарного знака "RUTOKEN" несоответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 2 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «RUTOKEN» по свидетельству № 233192.**