

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 14.11.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Актив-софт», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 210749 словесного товарного знака "**eToken**", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**eToken**» с приоритетом от 23.12.98 по заявке № 98720100/50 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2002 за № 210749 на имя фирмы «Аладдин Нолидж Системс Лтд.», Израиль (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой вымышленное словесное обозначение «**eToken**», выполненное обычным шрифтом, в латинице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.11.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 210749 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак «**eToken**» представляет собой сочетание двух элементов: слова **Token**, которое написано с большой буквы, и общепринятого сокращения (символа) «e»;

- слово **Token** имеет следующие смысловые значения:

● 1. знак; 2. признак; 3. жетон, талон (Англо-русский словарь под редакцией В.К.Мюллера, Москва, Русский язык, 1990 [1]);

- лексема; элементарное значение, маркер (Англо-русский словарь по программированию и информатике, Москва, Русский язык, 1989 [2]);

- карточка, жетон, используемые физическим лицом в качестве удостоверения личности, пропуска или права доступа физического лица/транспортного средства (Пластиковые карточки, Англо-русский толковый словарь терминов международной практики безналичных расчетов на основе пластиковых карточек, Москва, АОЗТ «Рекон», 1997 [3]); термин «**Token**» имеет более широкое значение и объединяет все предметы или устройства, предназначенные для подобных целей, особенно те, которые используются в качестве средства контроля доступа;

- что-то (что-либо) дающее или предоставляющее гарантию (как идентификация, право или полномочия) (Webster's School Dictionary, 1986 [4]);

- кроме того, термин «**Token**» был известен давно и использовался третьими лицами, в частности, в описании к патенту № 5742756 (США) с датой регистрации 21.04.98;

- символ «e» имеет следующие значения: символ, обозначающий основание натурального логарифма, общепринятый в математике и вычислительной технике (Толковый словарь по вычислительной технике, Москва, Русская редакция, 1955 [5]); сокращение от слова «электронный» (например, «e-mail» -электронная почта, «e-shop» - электронный магазин (словарь Yandex в сети Интернет [6]);

- таким образом, на дату подачи заявки № 98720100/50 обозначение «**eToken**» представляло собой сочетание общепринятого сокращения и термина, используемых в вычислительной технике, программировании, т.е. в области деятельности владельца оспариваемого товарного знака;

- пункт 1 статьи 6 Закона предусматривает возможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, подпадающих под действие данного пункта, при условии приобретения ими различительной способности в результате их использования; однако по сведениям лица, подавшего возражение, продукция правообладателя оспариваемого товарного знака не была известна российским потребителям и не могла приобрести различительную способность из-за её отсутствия на российском рынке.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- В.К.Мюллер, Англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1990, с.734 на 2л. [1];
- Англо-русский словарь по программированию и информатике, Москва, Русский язык, 1989, с.258, 259 на 2л. [2];
- Пластиковые карточки, Англо-русский толковый словарь терминов международной практики безналичных расчетов на основе пластиковых карточек, Москва, АОЗТ «Рекон», 1997, с.2-3, 222-223 на 3л. [3];
- Webster's School Dictionary, MERRIAM-WEBSTER INC., Publishers SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS, U.S.A. на 5 л. [4];
- распечатка с сайта <http://lingvo.yandex.ru> на 1л. [5];
- описание к патенту США № 5742756 на 1 л. [6].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступлении возражения против регистрации товарного знака «**eToken**», однако на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не присутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 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 23.12.98 поступления заявки № 98720100/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые 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 абзацем 5 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков состоящих только из обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.1.4 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый словесный товарный знак представляет собой выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «Т» словесный элемент «**eToken**».

Разбиение указанного словесного элемента на символ «**e**» и термин «**Token**» представляется безосновательным, т.к. хотя буква «Т» и выполнена заглавной, после буквы «**e**» нет пробела, свидетельствующего о начале другого слова, отсутствует также и дефис, позволяющий рассматривать «**eToken**» как соединенные два слова или словесных элемента (дефис - соединительная черта между частями слова или словами - С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, 1999, с.163 [7]). Следует подчеркнуть, что использование «**e**» в значении «электронный, осуществляемый с помощью интернета» предполагает использование указанной буквы с дефисом, на что ссылается и лицо, подавшее возражение: e-mail, e-shop [5].

Если все же рассматривать слово **Token** как термин, то необходимо отметить следующее. Согласно Толковому словарю русского языка ([7], с.795) понятие «термин» означает в русском языке «слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства (технические термины, словарь музыкальных терминов)».

Указанные в возражении определения слова **Token** [1]-[4], [6], представленные в различных словарях, в том числе относящихся к программированию и

вычислительной технике, свидетельствуют о его различных смысловых значениях и не позволяют рассматривать слово **Token** в качестве термина, т.е. общепринятого «названия определенного понятия». Использование слова «token» в патенте США № 5742756 не является убедительным доказательством того, что это слово перешло в разряд терминов.

Следовательно, материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание общепринятого символа и термина.

Таким образом, основания для признания товарного знака по свидетельству № 210749 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «eToken» по свидетельству № 210749.**