

ESTTA Tracking number: **ESTTA342909**

Filing date: **04/19/2010**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Proceeding	92049973
Party	Plaintiff ABBYY Software Ltd.
Correspondence Address	Roy Ching Merit Law Group PC 201 San Antonio Circle, Suite 105 Mountain View, CA 94040 UNITED STATES rching@mlgpc.com
Submission	Testimony For Plaintiff
Filer's Name	Roy Ching
Filer's e-mail	rching@mlgpc.com
Signature	/Roy Ching/
Date	04/19/2010
Attachments	Petitioner's Rebuttal Declaration 20100419.pdf (28 pages)(3535334 bytes)

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE BEFORE
THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD**

ABBYY SOFTWARE LTD.	Cancellation No. 92049973
v.	PETITIONER'S REBUTTAL DECLARATION
ECTACO INC.	Mark: LINGVOSOFT Reg. No. 3,015,325 Reg. Date: November 15, 2005
Petitioner,	
Registrant.	

I, Vladimir Selegey, hereby declare:

1. The facts stated below are based upon my personal knowledge, and upon my review of records kept in the regular course of the businesses set forth below. As to those matters stated on information and belief, I believe them to be true. If called as a witness, I could and would competently testify thereto.
2. I am a Director of Linguistic Research and Head of Applied Linguistics Department at ABBYY Production Ltd. located in Moscow, Russia.
3. Upon completion a postgraduate course in Computational and Applied Linguistics at Applied Mathematics Department of Moscow Technical University (MPEI), I have been working more than two decades in Natural Language Processing software industry.
4. I have experience in formal modeling of Natural Language morphology, syntax and semantics, based on participation and management in many NLP projects. Since 1999, I have been a Chairman of Organizing Committee of International

conference on "Theoretical and Applied Linguistics Dialog", that is the biggest and most respected linguistics conference in Russia.

5. I am proficient with linguistics, and concerning the translation and transliteration of the Russian language and Cyrillic characters to English.

Decision in Russia.

6. Registrant Ectaco Inc. ("Ectaco") claims that the decision of the Russian lawsuit is still pending (Lubinsky Affidavit, ¶ 70). This is not correct. Attached as Exhibit 25 is the final decision by the Russian Court issued on February 4, 2010, with a translation of the decision into English ("Final Decision").
7. Ektako-RD Limited Liability Co. ("Ektako"), which is believed to be a company related to Respondent Ectaco, requested that the Russian court invalidate ABBYY's Lingvo trademark. The grounds for its request included its contention that the mark was too descriptive. Ektako's claims had been rejected twice before by the Russian lower courts, and decisions were rendered in ABBYY's favor, sustaining the validity of the Lingvo mark, and an award of costs was made to ABBYY.
8. The Court's Final Decision affirmed the lower courts' decisions with respect to the Lingvo mark. The Court rejected Ektako's arguments, finding that they were not supported by the facts or the law, and held that the Lingvo mark was valid. The Court, however, did reverse the lower courts' award of costs to ABBYY.
9. Below are pertinent excerpts from the Final Decision (pages 4-6):

The word LINGVO as a lexical unit is not found in English, German, French, Italian, and Spanish dictionaries. As a lexical unit, this word is found only in the artificially created language of Esperanto and means 'tongue'. As Esperanto is an artificially created language, it cannot be

regarded as a full-fledged means of communication capable of competition with major European languages. Therefore, the word LINGVO, without being an independent lexical unit of any natural language for speakers of such languages, including for Russian speakers, may be regarded as a fantasy word with unclear semantics, while its absence in special terminological dictionaries indicates that it may not be a generally accepted term characteristic of linguistics, language studies etc., of areas of science and technology, because a term means a word or phrase designating a notion of a specialized area of knowledge or activity.

The absence of the word LINGVO in the above dictionaries also prevents its inclusion among descriptive designations used for provision of goods and services and description of characteristics of goods and services, as no defined interpretation of its meaning is set out in dictionaries. Ektako-RD LLC failed to prove that the above word is included among designations that have no distinctive power, in particular, as listed in paragraph 2.3 (1.1) of the Rules. The materials submitted by the Appellant also fail to justify the finding that the word LINGVO is included among designations whose registration as a trademark is in violation of the society's interests, principles of humanity and ethics.

... The issue of the right holder's failure to use the mark it owns is beyond this dispute and, as such, may not be examined within this challenge. However, the right holder submitted documents in support of the fact that the company has been operating in the Russian market since 1992 and holds a leading position in the area of production of LINGVO electronic dictionaries, which are very popular with and widely known to consumers.

... The court of first instance, the appellate court have found that Rospatent supported facts that served as grounds for its Decision of 1 December 2006. The conclusion is based on examination of documents submitted by the parties in support of their claims and arguments, together with other evidence of significance for the proceeding, and on application of provisions of Articles 6, 7 of the Trademarks Law and relevant provisions of the Rules.

There are no reasons to believe that the findings of the court of first instance, the appellate court related to the application of rules of substantive law to the factual background of the proceeding that it has established are erroneous.

Arguments contained in the Cassation Claim that the court of first instance, the appellate court inappropriately applied rules of substantive law and violated rules of procedural law, and in written explanations regarding the Cassation Claim are regarded as unfounded, because they were not supported during examination of the case materials.

To reverse the Award of Moscow Arbitration Court of 18 June 2009, Ruling of the Ninth Court of Arbitration Appeals of 16 September 2009 in Case No. A40-15206/07-26-115 to the extent that these order recovery of RUR 19,298 of court costs from Ektako-RD LLC for the benefit of ABBYY Software LTD and dismiss the request of ABBYY Software LTD for recovery of RUR 19,298 of court costs. To leave the above judicial acts otherwise unrevised.

Ownership of Lingvo Mark.

10. Ectaco questions Petitioner's ownership of Lingvo based on its transliteration of the Cyrillic characters they claim are in records in Moscow. Ectaco purports to transliterate the Cyrillic characters from these records in Russia to "Abi" (Lubinitzky Aff., ¶¶ 33 to 43). Ectaco's reasoning and transliteration is flawed.
11. First, it is not correct to start with the Cyrillic characters as Ectaco did. Rather you have to start with the "ABBYY" name. The reason being that the "ABBYY" was first conceived, and then based on the phonetics of the "ABBYY" name, the Cyrillic characters were derived. It is also important to note that "ABBYY" is not a word in any language. Thus, the Cyrillic characters are unique as they represent the "ABBYY" name, which itself, is not a word. Further, Cyrillic characters are capable of more than one transliteration.
12. Ectaco's claim that a company called "NLS Technologies Ltd." was the owner of the Lingvo is also incorrect. As explained in the Affidavit by Marinos Dimosthenous for Petitioner (*see* ¶ 20), a company called "NLC Technologies Ltd." was formed to handle business activities for Lingvo.
13. The history of ABBYY and Lingvo are detailed in the Affidavits previously submitted by Petitioner. ABBYY's ownership of the Lingvo mark is indisputable. And as set forth in those affidavits and in other Exhibits, Lingvo has always been

sold by the ABBYY companies, and the Lingvo products have conspicuously displayed the “ABBYY” name on its packaging and marketing materials.

14. It is worthwhile noting also that the Russian Court rejected similar arguments made by Ektako, and accepted that Petitioner is the owner of the Lingvo mark, and entitled to enforce its rights to the mark.

“Lingvo”.

15. Ectaco’s claims concerning the word “Lingvo” are also incorrect (Lubinitzky Aff., ¶¶ 46 to 61, deal with the term “Lingvo”). The bases cited by Ectaco for its claims about Lingvo are either questionable or do not state what Ectaco claims they state.
16. In actuality, “Lingvo” is not a word that is used in any language that is used or widely accepted in the United States or any other country. The Russian Court recognized this as well as being true for all European countries.
17. Exhibits previously submitted show that Lingvo is clearly associated with ABBYY’s software product with consumers. For example, many of the results of an Internet search for the term “Lingvo” produces links to ABBYY and its Lingvo software rather than the Esperanto meaning of Lingvo. Further, the survey previously submitted as an Exhibit also support that Russian speakers associate Lingvo with ABBYY’s product. The sales of Lingvo in the U.S. also support the association of Lingvo by American consumers with ABBYY’s software products.
18. Ectaco’s reference to ABBYY’s definition of “Lingvo” is misleading. They omit the part of the definition which clearly sets forth that “Lingvo” is the “name” of the ABBYY’s electronic dictionary software, and serves as the trademark of the software. The omitted portion is reflected in Exhibit 26.

Use of The Registration Symbol.

19. Ectaco questions the use of the registration symbol on packaging of Lingvo products. The packaging for the Lingvo products is not printed in the United States, and if the registration symbol was incorrectly used, this was unintentional.

I declare under the penalty of perjury under the laws of the state of California and the United States of America that the foregoing is true and accurate. Executed on April 19, 2010 in the city of Moscow, Russia.



Vladimir Selegey

EXHIBIT 25

FEDERAL ARBITRATION COURT OF MOSCOW CIRCUIT

9 Seleznevskaya St., Moscow, GSP-4, 127994

Official website: <http://www.fasmo.arbitr.ru>. e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

DP

RULING No. KA-A40/13911-09-P

City of Moscow
4 February 2010
26-115

Case No. A40-15206/07-

Operative part of the Ruling declared on 28 January 2010. The complete text of the Ruling prepared on 4 February 2010.

The Federal Arbitration Court of Moscow Circuit composed of:

Presiding Judge M.V. Borzykin, Judges I.A. Bukina, O.A. Shishova, the hearing attended by:

for the Appellant – EKTAKO-RD Limited Liability Company; the representative failed to attend (a petition for examination of the Cassation Claim in the absence of the representative):

for interested parties – the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks: A.S. Slepnev - Power of Attorney No. 10/25-749/41 of 9 November 2009;

Federal State Institution Chamber for Patent Disputes of the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks: A.S. Slepnev - Power of Attorney No. 63-56/55 of 5 February 2009; E.N. Bocharova - Power of Attorney of 23 December 2008,

for a third party - ABBYY Software LTD: E.A. Ermakova - Power of Attorney of 15 August 2008; L.V. Verbitskaya - Power of Attorney of 15 August 2008;

having examined, in a court hearing of 28 January 2010, the Cassation Claim filed by EKTAKO-RD Limited Liability Company (the Appellant) against the Award of Moscow City Arbitration Court

of 18 June 2009

delivered by Judge N.N. Tarasov

against the Ruling of the Ninth Court of Arbitration Appeals

of 16 September 2009,

made by Judges V.A. Sviridov, S.L. Zakharov, L.A. Moskvina, in response to the Application of EKTAKO-RD Limited Liability Company for invalidation of the Decision of 1 December 2006 of the Chamber for Patent Disputes approved by the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks to maintain effectiveness of legal protection of the LINGVO trademark under Certificate No. 224996, third party - ABBYY Software LTD.

HAS ESTABLISHED THAT:

EKTAKO-RD Limited Liability Company has filed an Application for invalidation of the Decision of 1 December 2006 of the Chamber for Patent Disputes approved by the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (hereinafter Rospatent) that maintained effectiveness of legal protection of the LINGVO trademark under Certificate No. 224996 with Moscow Arbitration Court.

ABBYY SOFTWARE LTD (hereinafter the foreign company) was involved in the proceeding as a third party that stated no independent claims regarding the subject of the dispute.

It was ruled on 6 August 2007 to dismiss the Application. RUR 19,298 of court costs incurred in payment of the representative's fees were collected from EKTAKO-RD LLC for the foreign company's benefit.

The Federal Arbitration Court of Moscow Circuit ruled on 6 October 2008 to reverse the award and forward the case for a new hearing to the Arbitration Court of First Instance.

The Court of Cassation proceeded from the premise that, pursuant to Article 43.1 of Law No. 3520-1 of the Russian Federation of 23 September 1992 On Trademarks, Service Marks and Appellations of Origins of Goods (hereinafter the Trademarks Law), decisions of the Chamber for Patent Disputes adopted within a challenge filed as required, among other things, by Article 28 of the above Law (Challenging and Declaring Invalid Provision of Legal Protection to a Trademark) (appellation), are approved by the Head of the federal executive authority for intellectual property and become effective as of the date of their approval and may be appealed in a court in accordance with laws of the Russian Federation. Thus, legal protection provided by the above rule of the Trademarks Law is effected through an administrative procedure by Rospatent as an executive authority for intellectual property. Its decision becomes effective as of the date of its adoption, i.e., signature or approval by the Head of the above authority. It is the non-regulatory legal act of this executive authority (Rospatent) rather than the decision made by the Chamber for Patent Disputes that may be appealed in a court according to the regulations established by Chapter 24 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation. The subject of the court proceeding in this case was the lawfulness of the decision approved by the Head of Rospatent on 1 December 2006. Therefore, Rospatent should have been involved in the proceeding. However, Rospatent is not involved in the proceeding. Judicial examination of the lawfulness of the disputed decision in the absence of the above executive authority for intellectual property may not be recognized as legitimate.

Rospatent was brought into the proceeding by the court of first instance before the judicial act that completed the examination of the subject on the merits was delivered.

It was resolved on 18 June 2009 to dismiss the application for invalidation of the disputed non-regulatory legal act of Rospatent and RUR 19,298 of court costs incurred in payment of the representative's fees were collected from EKTAKO-RD LLC for the foreign company's benefit.

The Ninth Court of Arbitration Appeals ruled on 16 September 2009 to leave the award unrevised.

EKTAKO-RD LLC bases its requests for examination of the lawfulness of Decision of 18 June 2009, Ruling of 16 September 2009 in the Cassation Claim on the fact that when the court of first instance was examining the case and delivering the disputed judicial acts, the Appellate Court failed to discover all facts of significance for this proceeding, rules of substantive law were applied inappropriately, the subject of the claim was determined inadequately, rules of procedural law were not complied with, and court costs were unlawfully collected from Ektako-RD LLC for the benefit of the foreign company, a third party that stated no independent claims regarding the subject of the dispute. The Decision and the Ruling shall be reversed and a new judicial act delivered to declare the disputed Decision of Rospatent invalid.

No defense has been filed against the Cassation Claim.

The court proceeding of the Cassation Claim initially took place on 22 December 2009 at 12 hours 10 minutes. However, since the application filed by Ektako-RD LLC was granted, it was postponed until 10 o'clock on 28 January 2010.

An application for examination of the Cassation Claim in the absence of the representative of this party to the proceeding was delivered by Ektako-RD LLC in writing before commencement of the hearing of the Cassation Court intended to examine the Cassation Claim and scheduled for 10 o'clock on 28 January 2010.

Upon arrival at the hearing of the Cassation Court which was intended to examine the above Cassation Claim and was held at 10 o'clock on 28 January 2010, Rospatent's representative (alternatively, the representative of the Chamber for Patent Disputes), the foreign company's representative severally stated that they did not object to having the

Cassation Claim examined in the absence of Ektako-RD LLC's representative.

The application filed by Ektako-RD LLC was examined by the Cassation Court in accordance with the requirements of Article 159 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation and was granted.

With respect to the Cassation Claim, Rospatent's representative (alternatively, the representative of the Chamber for Patent Disputes), the foreign company's representative severally stated that they objected to arguments in the Cassation Claim, as same were unfounded. The disputed judicial acts are lawful and justified. Rospatent's representative made an oral statement that their explanations regarding the Cassation Claim made in writing should be accepted. These explanations were accepted by the Cassation Court as required by Article 81 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation.

Having examined the lawfulness of Decision of 18 June 2009, Ruling of 16 September 2009 to the extent established for the proceeding in an arbitration court of cassation instance by Article 286 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation, governed by arguments in the Cassation Claim, explanations regarding the Cassation Claim given during the hearing of the Cassation Court by the above representatives of the parties to the proceeding, written explanations regarding the Cassation Claim prepared by Ektako-RD LLC in accordance with Article 81 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation and submitted to the court before commencement of the hearing, the Court finds as follows.

Given the application filed by Ektako-RD LLC, the court of first instance, the appellate court examined the case as required by Article 200 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation.

The subject matter of the proceeding was the lawfulness of Rospatent's Decision of 1 December 2006 made following examination of challenges filed by Ektako-RD LLC to legal protection being provided to the LINGVO trademark under Certificate No. 224996.

The disputed Decision dismissed Ektako-RD LLC's challenges and maintained effectiveness of legal protection of the LINGVO trademark under Certificate No. 224996.

In substantiation of the challenges submitted to the Chamber of Patent Disputes by Ektako-RD LLC, as established by the court of first instance, the appellate court, reference was made to the following facts: the verbal element LINGVO has no distinctive characteristics, as it is a generally accepted (generally known) term translated from the international language Esperanto as 'tongue', which designates (names) the organ of taste, and also designates (names) the organ used in articulation of speech sounds of a human being; in linguistics this term designates a speech system; in programming this term designates a programming language (software type); in respect of the generally accepted (generally known) term LINGVO the above verbal trademark has no distinctive characteristics in semantic or graphic terms, as its graphic representation is not unique, original; this trademark has no distinctive characteristics in semantic terms in relation to the verbal unprotected element LINGVA in combined trademark No. 179878; the verbal element LINGVO characterizes goods and services related to linguistic activities and describes their type, features and purpose; provision of legal protection to the above trademark is in violation of society's interests by ensuring that the right holder has prerequisites for monopolization of this designation in different areas of human activity, indicates unfair competition related to acquisition and use of exclusive rights to the means of individualization of products, work performed or services provided, the holder does not use the trademark it owns; the verbal element LINGVO is semantically and phonetically identical to the unprotected verbal element LINGVA in combined trademark No. 179878, and therefore cannot be a protected element; the verbal designation LINGVO is identical to (parts of) firm names of companies and organizations operating in the area of linguistic technologies, rights to which they

acquired before the priority date of the disputed trademark, including the Lingvotek translation bureau operating in the professional translation services market since 1999, the municipal general education institution Lingvo-Mathematical Lyceum set up by Resolution of the Mayor's Office of Tambov of 8 April 1997, MediaLingva, a leading Russian software developer that implements linguistic, search and multimedia technologies and was established in 1966, Global Lingvo, a translation agency, that does interpretation and translation on technical, financial and legal subjects; the LINGVO designation is used without approval of the copyright holder or their assignee, in particular, the creator of the international language Esperanto, L.L. Zamenhof, because the verbal element LINGVO reproduces a fragment from the titles of books by the above individual, the above verbal element is also identical to a fragment of the name of a piece of art – the inscription UNU MONDO - UNU LINGVO - UNU MONO (one world – one language – one currency) made on a rare coin of restricted issue printed in 1959 by the World Esperanto Association in Rotterdam.

In their challenges Ektako-RD LLC requested that legal protection of the LINGVO trademark under Certificate No. 224996 be declared entirely invalid. Before the Decision was made, Ektako-RD LLC clarified the list of goods and services of MKTU Classes 09, 28, 42 whose registration they requested to be declared invalid.

As established during the proceeding, the court of first instance, the appellate court dismissed Rospatent's challenges for the following reasons.

The disputed trademark LINGVO, in Application No. 2000719213/50 with priority date of 23 August 2000, was registered on 17 October 2002 in the name of Abby Software House Closed Joint Stock Company for goods 09, 28 and services 35, 38, 42 of MKTU Classes shown in the list. Abby Software Ltd., Cyprus, holds rights to the LINGVO trademark under Certificate No. 224996 following registration of the Agreement of its Assignment. According to materials in the application, the disputed trademark LINGVO is a fantasy word made in standard-font capital Latin letters.

Legal protection of the above trademark is, as argued by Ektako-RD LLC, provided in violation of the requirements of paragraphs 1, 2, Article 6, and paragraphs 1, 2, Article 7 of the Trademarks Law.

Protectability of the above designation as a trademark was evaluated in accordance with provisions of the Trademarks Law, Rules of Preparation, Submission and Examination of an Application for Trademark and Service Mark Registration approved by Rospatent Order of 29 November 1995 and registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation on 8 December 1995, Registration No. 989, made effective on 29 February 1996 (hereinafter the Rules).

Governed by the provisions of paragraphs 1, 2, Article 6, paragraphs 1, 2, Article 7 of the Trademarks Law, and the provisions of paragraphs 2.3 (1.1), 2.3 (1.4), 2.3 (1.5), 2.3 (2.2), 2.4 of the Rules, Rospatent proceeded from the following premises.

The word LINGVO as a lexical unit is not found in English, German, French, Italian, and Spanish dictionaries. As a lexical unit, this word is found only in the artificially created language of Esperanto and means 'tongue'. As Esperanto is an artificially created language, it cannot be regarded as a full-fledged means of communication capable of competition with major European languages. Therefore, the word LINGVO, without being an independent lexical unit of any natural language for speakers of such languages, including for Russian speakers, may be regarded as a fantasy word with unclear semantics, while its absence in special terminological dictionaries indicates that it may not be a generally accepted term characteristic of linguistics, language studies etc., of areas of science and technology, because a term means a word or phrase designating a notion of a specialized area of knowledge or activity.

The absence of the word LINGVO in the above dictionaries also prevents its inclusion among descriptive designations used for provision of goods and services and description of characteristics of goods and services, as no defined interpretation of its meaning is set out in dictionaries. Ektako-RD LLC failed to prove that the above word is included among designations that have no distinctive power, in particular, as listed in paragraph 2.3 (1.1) of the Rules. The materials submitted by the Appellant also fail to justify the finding that the word LINGVO is included among designations whose registration as a trademark is in violation of the society's interests, principles of humanity and ethics.

Arguments regarding prerequisites that the right holder might obtain for monopolization of the designation in different areas of human activity and prosecution for violation of the exclusive right to the trademark are not included among the reasons for which a trademark may be challenged and legally protected under Article 28 of the Trademarks Law. A right holder's action may be recognized as an act of unfair competition according to the established procedure by antimonopoly authorities and is not included in the terms of reference of the Chamber for Patent Disputes. The issue of the right holder's failure to use the mark it owns is beyond this dispute and, as such, may not be examined within this challenge. However, the right holder submitted documents in support of the fact that the company has been operating in the Russian market since 1992 and holds a leading position in the area of production of LINGVO electronic dictionaries, which are very popular with and widely known to consumers.

The reference made in the challenge to registration of the disputed trademark in violation of the requirements of paragraph 1, Article 7 of the Trademarks Law is unfounded, as registration of the disputed trademark that contains the verbal element LINGVO, which is phonetically similar to the unprotected element LINGUA of combined trademark under Certificate No. 179878 previously registered for a different entity, does not involve any violation of exclusive rights of this trademark's owner.

The information in the challenge that there are companies and organizations in the Russian Federation named Lingvotek, MediaLingva, Global Lingvo, Lingva does not indicate that the disputed trademark was registered in violation of the requirements of paragraph 2 (subparagraph 2), Article 7 of the Trademarks Law, because the designation LINGVO does not reproduce (parts of) the names of above organizations and companies.

The challenge and materials attached thereto do not support priority of emergence of exclusive rights to the word LINGVO within the context of registration of the firm name of a legal entity. It does not follow from the analysis of the trademark under Certificate No. 224996 that it contains elements reproducing names of books by L.L. Zamenhof and an inscription on the above coin.

The court of first instance, the appellate court have found that Rospatent supported facts that served as grounds for its Decision of 1 December 2006. The conclusion is based on examination of documents submitted by the parties in support of their claims and arguments, together with other evidence of significance for the proceeding, and on application of provisions of Articles 6, 7 of the Trademarks Law and relevant provisions of the Rules.

There are no reasons to believe that the findings of the court of first instance, the appellate court related to the application of rules of substantive law to the factual background of the proceeding that it has established are erroneous.

Arguments contained in the Cassation Claim that the court of first instance, the appellate court inappropriately applied rules of substantive law and violated rules of procedural law, and in written explanations regarding the Cassation Claim are regarded as unfounded, because they were not supported during examination of the case materials.

The court of first instance ordered Ektako-RD LLC to pay the foreign company RUR 19,298 of court costs incurred in payment of the representative's services. Provisions of

Articles 41, 51, 106, 110 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation were applied. The appellate court also maintained this part of the judgment.

The Cassation Court proceeded from the following premises.

Pursuant to Part 1, Article 110 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation, court costs incurred by the parties to the proceeding for whose benefit the judicial act is delivered are collected from a party by the arbitration court. The foreign company is not a party. The judicial act was delivered for the benefit of Rospatent. Unlike third parties that state independent claims regarding the subject of the dispute, third parties that state no such claims may not be regarded as parties for whose benefit a judicial act is delivered.

Third parties that state no independent claims may be interested in the proceeding (since a court's award may affect their rights and obligations with respect to a party to the disputed legal relationship); however, the court may not order the collection of anything from or award of anything to such parties. In addition, third parties without independent claims act in a proceeding on the side of the Appellant or Respondent; therefore, their costs for payment of the representative's services are not subject to recovery.

In consideration whereof, there were no legal grounds for granting the application of the foreign company to have Ektako-RD LLC pay court costs incurred in payment of the representative's services. Therefore, the judgment of the court of first instance to the extent that it orders recovery of RUR 19,298 of court costs incurred in payment of the representative's services from Ektako-RD LLC for the foreign company's benefit, shall, by the ruling of the appellate court that left the said judgment unrevised to this extent, be reversed, and a new judicial act shall be delivered to the same extent denying the foreign company its application for recovery of court costs.

Governed by Articles 284, 286, 287, 288, 289 of the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation, the Federal Arbitration Court of Moscow Circuit

HAS RULED:

to reverse the Award of Moscow Arbitration Court of 18 June 2009, Ruling of the Ninth Court of Arbitration Appeals of 16 September 2009 in Case No. A40-15206/07-26-115 to the extent that these order recovery of RUR 19,298 of court costs from Ektako-RD LLC for the benefit of ABBYY Software LTD and dismiss the request of ABBYY Software LTD for recovery of RUR 19,298 of court costs. To leave the above judicial acts otherwise unrevised.

Presiding Judge

M.V. Borzykin

Judge

I.A. Bukina

Judge

O.A. Shishova

/Stamp/:

Federal Arbitration Court of Moscow Circuit

THIS IS A TRUE COPY

Specialist [illegible]

Signature */Signed/*

8 February 2010

/Stamp/:

Federal Arbitration Court of Moscow Circuit

Has come into effect

Specialist

*Signature /Signed/
4 February 2010*



КОС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994
официальный сайт: <http://www.fasmo.arbitr.ru>, e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ДП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № КА-А40/13911-09-П

г. Москва

04 февраля 2010 года

Дело № А40-15206/07-26-115

Резолютивная часть постановления объявлена: 28 января 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен: 04 февраля 2010 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: И.А. Букиной, О.А. Шишовой

при участии в заседании:

от заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «ЭКТАКО-РД»: представитель не явился (ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие представителя);

от заинтересованных лиц – Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: Слепенков А.С. – доверенность от 09.11.2009 № 10/25-749/41;

Федеральное государственное учреждение «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам»: Слепенков А.С. – доверенность от 05.02.2009 № 63-56/55; Бочарова Е.Н. – доверенность от 23.12.2008,

от третьего лица – АБИ Софтвр Лимитед (ABBYY Software LTD): Ермакова Е.А. – доверенность от 15.08.2008; Вербицкая Л.В. – доверенность от 15.08.2008;

рассмотрев 28 января 2010 года в судебном заседании кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «ЭКТАКО-РД» (заявитель) на решение Арбитражного суда города Москвы

от 18 июня 2009 года,
принятое судьёй Н.Н. Тарасовым,
на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 16 сентября 2009 года,
принятое судьями В.А. Свиридовым, С.Л. Захаровым, Л.А. Москвиной,
по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «ЭКТАКО-РД»
о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам, ут-
вержденного Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам от 01.12.2006, которым оставлена в силе пра-
вовая охрана товарного знака « LINGVO» по свидетельству № 224996,
третье лицо – АБИ Софтвр Лимитед (ABBYY Software LTD).

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эктако-РД» обрати-
лось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недей-
ствительным решения Палаты по патентным спорам, утвержденного Феде-
ральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам (далее – Роспатент) от 01.12.2006, которым оставлена в силе
правовая охрана товарного знака « LINGVO» по свидетельству № 224996.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требова-
ний относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ABBYY
SOFTWARE LTD (далее – иностранная компания).

Решением от 06.08.2007 в удовлетворении предъявленного требова-
ния отказано. При этом с ООО «Эктако-РД» в пользу иностранной компа-
нии взыскано 19 298 рублей судебных издержек, понесенных на оплату ус-
луг представителя.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского ок-
руга от 06.10.2008 названное решение отменено и дела направлено на новое
рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. При этом суд кассаци-
онной инстанции исходил из того, что в силу статьи 43.1 Закона Россий-
ской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о
товарных знаках) решения Палаты по патентным спорам, принятые по воз-

ражению, поданному в порядке, предусмотренном в том числе статьей 28 названного Закона (оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку) (обжалование), утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и вступают в силу с даты их утверждения и могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. Таким образом, предусмотренная названной нормой Закона о товарных знаках защита прав осуществляется в административном порядке Роспатентом как органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решение его вступает в силу со дня принятия, а именно с даты подписания или утверждения руководителем названного органа. Именно ненормативный правовой акт этого органа исполнительной власти (Роспатента), а не решение Палаты по патентным спорам может быть оспорено в суде по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По данному делу предметом судебного разбирательства являлась законность решения, утвержденное руководителем Роспатента 01.12.2006. Поэтому к участию в деле должен был быть привлечен Роспатент. Однако Роспатент к участию в деле не привлечен. Проверку в судебном порядке законности оспариваемого решения без привлечения к участию в деле упомянутого органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности нельзя признать правомерной.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, к участию в деле судом первой инстанции привлечен Роспатент.

Решением от 18.06.2009 в признании недействительным оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента отказано. При этом с ООО «Эктако-РД» в пользу иностранной компании взыскано 19 298 рублей судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2009 решение оставлено без изменения.

Требования о проверке законности решения от 18.06.2009, постановления от 16.09.2009 в кассационной жалобе ООО «Эктако-РД» основаны на-

том, что при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов судом первой инстанции, апелляционным судом не выяснены все фактические обстоятельства, имеющие значение для данного дела, нормы материального права применены неправильно, неверно определен предмет предъявленного требования, нарушены нормы процессуального права, неправомерно произведено взыскание с ООО «Эктако-РД» судебных расходов в пользу иностранной компании – третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Решение, постановление подлежат отмене с принятием нового судебного акта о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Отзывы на кассационную жалобу не направлены.

Судебное разбирательство по кассационной жалобе изначально состоялось 22.12.2009 в 12 часов 10 минут, однако в связи с удовлетворением ходатайства, заявленного ООО «Эктако-РД», было отложено на 28.01.2010 на 10 часов.

До начала судебного заседания суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной жалобы, назначенного на 28.01.2010 на 10 часов, от ООО «Эктако-РД» в письменной форме поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие представителя этого лица, участвующего в деле.

Явившийся в судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению названной кассационной жалобы, состоявшееся 28.01.2010 в 10 часов, представитель Роспатента (он же – представитель Палаты по патентным спорам), представитель иностранной компании, каждый в отдельности, заявил, что не возражает против рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие представителя ООО «Эктако-РД».

Ходатайство, заявленное ООО «Эктако-РД», рассмотрено судом кассационной инстанции в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и удовлетворено.

Относительно кассационной жалобы представитель Роспатента (он же – представитель Палаты по патентным спорам), представитель ино-

КОД

странной компании, каждый в отдельности, объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, поскольку эти доводы неосновательны. Обжалуемые судебные акты являются законными и обоснованными. Представитель Роспатента в устной форме заявил о принятии у него объяснений относительно кассационной жалобы, составленных в письменной форме. Эти пояснения в соответствии со статьей 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом кассационной инстанции приняты.

Проверив законность решения от 18.06.2009, постановления от 16.09.2009 в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, объяснений относительно кассационной жалобы, которые были даны в судебном заседании суда кассационной инстанции упомянутыми представителями лиц, участвующих в деле, письменных пояснений относительно кассационной жалобы, составленных ООО «Эктако-РД» в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и направленных в адрес суда до начала судебного заседания, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

С учетом поданного ООО «Эктако-РД» заявления дело судом первой инстанции, апелляционным судом рассмотрено в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предметом судебных разбирательств являлась законность решения Роспатента от 01.12.2006, принятое по результатам рассмотрения возражений, поданных ООО «Эктако-РД» против предоставления правовой охраны товарному знаку «LINGVO» по свидетельству № 224996.

Согласно оспариваемому решению в удовлетворении возражений ООО «Эктако-РД» отказано и правовая охрана товарного знака «LINGVO» по свидетельству № 224996 оставлена в силе.

В обоснование поданных в установленном порядке в Палату по патентным спорам возражений ООО «Эктако-РД», как установлено судом

первой инстанции, апелляционным судом, ссылаясь на следующие обстоятельства: словесный элемент «LINGVO» не обладает различительной способностью, поскольку 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); названный словесный товарный знак по отношению к общепринятому (общеизвестному) термину «LINGVO» не обладает различительной способностью в семантическом и графическом исполнении, поскольку его графическое исполнение не является характерным, оригинальным; данный товарный знак семантическом плане не обладает различительной способностью по отношению к словесному неохраняемому элементу «LINGVA» в комбинированном товарном знаке № 179878; словесный элемент «LINGVO» характеризует товары и услуги, относящиеся к лингвистической деятельности, указывая на их вид, свойства и назначение; предоставление правовой охраны названному товарному знаку 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 не использует принадлежащий ему товарный знак; словесный элемент «LINGVO» является тождественным в семантическом и фонетическом отношении с неохраняемым словесным элементом «LINGVA» в комбинированном товарном знаке № 179878, а поэтому не может быть охраняемым элементом; 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 1966 года, Агентство переводов «Global Lingvo», осуществляющее письменный и устный перевод по техническим и финансово-юридическим тематикам; обозначение «LINGVO» используется без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, в частности, создателя международного языка эсперанто Л.Л. Заменгофа, поскольку словесный элемент «LINGVO» воспроизводит фрагмент из названий книг упомянутого лица, также названный словесный элемент 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.

В возражениях ООО «Эктако-РД» просило признать правовую охрану товарного знака «LINGVO» по свидетельству № 224996 недействительной полностью. До принятия решения ООО «Эктако-РД» уточнило перечень товаров и услуг 09, 28, 42 классов МКТУ, в отношении которых содержалась просьба о признании регистрации недействительной.

В удовлетворении возражений Роспатентом, как установлено при разбирательстве дела в суде первой инстанции, апелляционном суде, отказано по следующим мотивам.

Оспариваемый товарный знак «LINGVO» по заявке № 2000719213/50 с приоритетом от 23.08.2000 зарегистрирован 17.10.2002 на имя Закрытого акционерного общества «Аби Софтер Хаус» 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 его правообладателем является фирма Аби Софтер Лтд, Кипр. Согласно материалам заявки оспариваемый словесный знак «LINGVO» явля-

ется фантазийным словом, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка.

Правовая охрана упомянутого товарного знака, по мнению ООО «Эктако-РД», предоставлена с нарушением требований, предъявляемых пунктами 1, 2 статьи 6 и пунктами 1, 2 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Оценка охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака произведена с учетом положений Закона о товарных знаках, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный номер № 989, введенных в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

Сославшись на положения пунктов 1, 2 статьи 6, пунктов 1, 2 статьи 7 Закона о товарных знаках, а также на положения, содержащиеся в пунктах 2.3 (1.1), 2.3 (1.4), 2.3 (1.5), 2.3 (2.2), 2.4 Правил, Роспатент исходил из следующего.

В словарях английского, немецкого, французского, итальянского, испанского языков слово «LINGVO» как лексическая единица не зафиксировано. Как лексическая единица это слово зафиксировано только в искусственно созданном языке эсперанто, в котором оно обозначает «язык». Поскольку язык эсперанто – искусственно созданный язык, он не может рассматриваться как полноценное средство общения, способное конкурировать с основными европейскими языками. Следовательно, 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 свидетельствует о том, что оно не может являться общепринятым термином, характерным для лингвистики, языкознания и т.п. областей науки и техники, поскольку термин – слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности.

Отсутствие в указанных выше словарях слова «LINGVO» не позволяет также отнести его к описательным обозначениям, используемым для оказания товаров и услуг, описания характеристик товаров и услуг, т.к. оно не имеет определенного смыслового толкования, закрепленного в словарях. ООО «Эктако-РД» не доказано, то обстоятельство, что названное слово относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, перечисленным в пункте 2.3 (1.1) Правил. Представленные заявителем материалы также не дают 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 относительно возможности создания у правообладателя предпосылок для монополизации обозначения в различных направлениях человеческой деятельности и судебного преследования за нарушение исключительного права на товарный знак, к основаниям, по которым согласно статье 28 Закона о товарных знаках возможно оспаривание и предоставление правовой охраны товарному знаку, не относятся. Признание действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции осуществляется в установленном порядке антимонопольными органами и в компетенцию Палаты по патентным спорам не входит. Вопрос, связанный с не использованием правообладателем принадлежащего ему знака выходит за рамки данного спора, а поэтому в рамках данного возражения рассмотрен быть не может. Между тем правообладателем представлены документы, подтверждающие то обстоятельство, 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.

Ссылка в возражении на регистрацию оспариваемого товарного знака с нарушением требований, предъявляемых пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках не обоснована, поскольку регистрация оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «LINGVO», фонетически сходный с неохраняемым элементом LINGUA комбинированного товарно-

го знака по свидетельству № 179878, зарегистрированного ранее на имя другого лица, не влечет за собой нарушение исключительных прав владельца этого знака.

Содержащаяся 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 с нарушением требований, предъявляемых пунктом 2 (абзац 2) статьи 7 Закона о товарных знаках, поскольку обозначение «LINGVO» не воспроизводит наименования названных организаций, предприятий или их часть.

Возражение и приложенные к нему материалы не содержат подтверждения первенства возникновения исключительных прав на слово «LINGVO» в рамках регистрации фирменного наименования юридического лица. Из анализа оспариваемого товарного знака по свидетельству № 224996 не следует, что он содержит элементы, воспроизводящие названия книг Л.Л.Заменгофа, надпись на изображении упомянутой выше монеты.

Суд первой инстанции, апелляционный суд пришли к выводу о том, что обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения от 01.12.2006, Роспатентом доказаны. Вывод основан на исследовании документов, представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений, в совокупности с другими доказательствами, имеющими значение для дела, а также на применении положений статей 6, 7 Закона о товарных знаках, а также соответствующих положений Правил.

Оснований полагать, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда по применению норм материального права применительно к установленным ими по данному делу фактическим обстоятельствам являются ошибочными, не усматривается.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе о неправильном применении судом первой инстанции, апелляционным судом нормы материального права, нарушении нормы процессуального права, а также в письменных пояснениях относительно кассационной жалобы, признаны неоснова-

тельными, поскольку при проверке материалов дела не нашли своего подтверждения.

Решением суда первой инстанции с ООО «Эктако-РД» в пользу иностранной компании произведено взыскание 19 298 рублей судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя. При этом применены положения статей 41, 51, 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решение в данной части апелляционным судом также оставлено без изменения.

Суд кассационной инстанции исходит из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Стороной иностранная компания не является. Судебный акт принят в пользу Роспатента. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, в отличие от третьих лиц, заявляющих данные требования, как лица, в пользу которых принят судебный акт, рассматриваться не могут.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, хотя и имеют заинтересованность в деле (поскольку решение суда может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон спорного правоотношения), но, тем не менее, решением суда с данных лиц ничего не взыскивается и им ничего не присуждается. Кроме того, третьи лица без самостоятельных требований выступают в деле на стороне истца или ответчика, поэтому их расходы на оплату услуг представителя возмещению не подлежат.

С учетом изложенного правовых оснований для удовлетворения заявления иностранной компании о взыскании с ООО «Эктако-РД» судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя, не имелось. Поэтому решение суда первой инстанции в части, касающейся взыскания с ООО «Эктако-РД» в пользу иностранной компании 19 298 рублей судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя, постановлением апелляционного суда, которым названное решение в данной части оставлено без из-

менения, подлежат отмене с принятием в данной части нового судебного акта об отказе иностранной компании в удовлетворении поданного им заявления о взыскании судебных расходов.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18 июня 2009 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2009 года по делу № А40-15206/07-26-115 в части, касающейся взыскания с ООО «ЭКТАКО-РД» в пользу АБИ Софтвер Лимитед (ABBYY Software LTD) 19 298 рублей судебных расходов отменить и в удовлетворении требования АБИ Софтвер Лимитед (ABBYY Software LTD) о взыскании 19 298 рублей судебных расходов отказать. В остальной части названные судебные акты без изменения.

Председательствующий –
судья

М.В. Борзыкин

судья



И.А. Букина

судья



О.А. Шишова

EXHIBIT 26

Lingvo

noun

(*Esperanto*) name of this electronic dictionary software, which is a product of ABBYY (Bit Software)

Lingvo

Trademark

this electronic dictionary software, which is a product of ABBYY (website: <http://www.lingvo.com>)