

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 16.08.2010, поданное Акционерным коммерческим банком «ФОРА-БАНК» (закрытое акционерное общество) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008725724/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008725724/50 с приоритетом от 12.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «FM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.04.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение «FM» не обладает различительной способностью поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.08.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «FM» в английском и русском языках является словом со свойственным ему значением «Frequency Modulation» (частотная модуляция) и фонетикой;
- в словарях английского языка «Merriam-Webster» и «Лонгман» обозначение «FM» определено как имя существительное (noun);
- следовательно, буквосочетание «FM» обладает словесным характером и, как следствие, различительной способностью.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выдержки из словарей [1];
- результаты запросов в поисковых системах «Яндекс» и «Google» [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.08.2008) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень

восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3.1 Правил).

Заявленное обозначение по заявке №2008725724/50 представляет собой буквосочетание «FM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на том, что обозначение «FM» не обладает различительной способностью.

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Обозначение «FM» не имеет характерного графического исполнения и состоит из двух согласных букв латинского алфавита, которые, в отсутствие гласных, не могут быть прочитаны как единое слово.

Следовательно, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.1 Правил как не обладающее различимительной способностью.

Довод возражения о том, что обозначение «FM» является словом со значением «Frequency Modulation» (частотная модуляция) является неубедительным в силу следующего.

Обозначение «FM» представляет собой аббревиатуру, то есть сокращенное написание группы слов, образующих исходное словосочетание, которое, в данном случае, произносится исключительно побуквенно.

Указание обозначения «FM» в толковых словарях английского языка как имени существительного не может служить доказательством наличия у обозначения словесного характера в рамках терминологического аппарата, применяемого в нормативно-правовых актах в области промышленной собственности.

Кроме того необходимо отметить, что основания для восприятия потребителем обозначения «FM», заявленного на регистрацию в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, в качестве аббревиатуры специального термина в области радиовещания (Frequency Modulation), а не в качестве фантазийного набора букв, является маловероятным.

Таким образом, оспариваемый заявителем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.08.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2010.