

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2006, поданное 4М Интернэшнл Девелопмент Лимитед, Гонконг (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004724365/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004724365/50 с приоритетом от 22.10.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 20, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из буквы и цифры «4М», выполненных заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.08.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I в редакции 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» (далее - Закон) и пунктов 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку входящее в его состав буква и цифра не имеют характерного графического исполнения.

В возражении от 04.12.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение нельзя отнести к категории не обладающих различительной способностью, поскольку оно представляет собой сокращение обозначения «4MINDS»;

- заявленное обозначение используется заявителем с 1993 года и приобрело широкую известность среди потребителей, о чем свидетельствуют многочисленные призы, премии;

- заявитель широко рекламирует товары, маркируемые заявленным обозначением. Затраты на рекламу в 2005 году составили 150000 долларов США;

- товары, маркируемые заявленным обозначением, экспортируются более чем в 40 странах мира. Объем продаж в Российской Федерации за 2004 год составил 42909 долларов США, в 2005 – 112500;

- товары, маркируемые заявленным обозначением «4М», а именно, обучающие и развивающие игрушки широко представлены в таких магазинах как московский «Детский Мир», а также их можно заказать посредством сети Интернет (www.elephant.ru, www.magazinchik.na-ostrovke.ru);

- заявленное обозначение было принято к регистрации в качестве товарного знака Европейского Сообщества за №003665619 от 16.02.2004, что подтверждает его различительную способность;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку является частью фирменного наименования заявителя, а именно, является сокращенным фирменным наименованием заявителя.

К возражению также приложены дополнительные материалы, а именно распечатка из сети Интернет и каталоги продукции, маркируемой заявленным обозначением, подтверждающие, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность заявленного обозначения, копия регистрации №003665619 «4М», а также копия листов из Нового Англо-русского словаря.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2004724365/50 в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (22.10.2004) поступления заявки №2004724365/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

По заявке №2004724365/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «4М», в котором буква «М» и цифра «4» выполнены стандартным шрифтом.

Рассматриваемое обозначение представляет собой сочетание латинской буквы с цифрой «4», не имеющее словесного характера и лишенное каких-либо особенностей графического исполнения. Довод заявителя о том, что заявленное обозначение воспринимается как слово «4MINDS», является неубедительным, в связи с его недоказанностью.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласной буквы и цифры, оно не воспринимается как слово какого-либо естественного языка, не имеет оригинального, запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, в связи с чем, его элементы не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Представленные заявителем дополнительные материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением «4М» различительной способности по следующим причинам.

Представленные распечатки из сети Интернет и каталоги продукции не содержат информации о том, что рассматриваемое заявленное обозначение стало использоваться заявителем до даты подачи заявки, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание при рассмотрении вопроса о приобретенной различительной способности.

Кроме того, они касаются не рассматриваемого обозначения «4М», а обозначений «4m» или «4MINDS» и не содержат каких-либо сведений, позволяющих провести параллели между этими обозначениями. Наличие в них указания на сокращенное фирменное наименование заявителя «4М» также не может служить подтверждением использования знака в качестве средства индивидуализации, поскольку характер его использования был

иным. Следовательно, экспертизой был правомерно сделан вывод об отсутствии у данного обозначения различительной способности.

Таким образом, в силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2004724365/50 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2006, оставить в силе решение экспертизы от 30.08.2006.