

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 26.02.2015, поданное Maker Studios, Inc., a California corporation, United States of America/Мэйкер Стюдиос, Инк., корпорация штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700983, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013700983 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.01.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное обозначение «**MAKER STUDIOS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и состоящее из двух слов английского языка «Maker» - создатель, творец и «Studios» - ателье, мастерские, студии.

Роспатентом 26.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение в переводе с английского языка может означать «фирменная студия»(см.

www.translate.yandex.ru, т.е. является неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

В возражении от 26.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- перевод экспертизы заявленного обозначения как «фирменная студия» является неверным, прежде всего, потому, что слово «Studios» представляет собой существительное во множественном числе и не может быть переведено как «студия»;

- кроме того, слово «Studios» является многозначным и имеет следующие значения – «студии, ателье, мастерские, радиостудии и т.д.», слово «Maker» также является многозначным – «творец, производитель, фабрикант, промышленник, поэт, поставщик, фирма, векселедатель, соиздатель», причем значение «фирма» не является основным;

- перевод словосочетания «MAKER STUDIOS» отсутствует в словарях иностранных языков;

- в силу многозначности значений слов, входящих в заявленное обозначение, невозможно говорить об однозначном переводе обозначения «MAKER STUDIOS»;

- заявленное обозначение не указывает на видовое наименование предприятия;

- при переводе словосочетания «фирменная студия» с русского на английский язык используются иные сочетания слов «COMPANY SARTIST'S» или «COMPANY BROADCASTING»;

- при любом переводе заявленного обозначения будет иметь место домысливание и дополнительные рассуждения;

- заявленное обозначение получило охрану в США, Мексике, Евросоюзе (27 стран), а факт регистрации обозначения в англоязычных странах является дополнительным аргументом в пользу его охраноспособности.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.01.2013) поступления заявки №2013700983 на государственную регистрацию товарного знака 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 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**MAKER STUDIOS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения с учетом словарно-справочных источников информации показал следующее.

Обозначение «**MAKER STUDIOS**» состоит из двух лексических единиц английского языка «**maker**» и «**studios**», имеющих следующие значения – «**тот, кто делает, творец, создатель, фабрикант, промышленник, изготовитель, фирма, векселедатель, мастер и др.**» и «**студии, мастерские, ателье, радиостудии и др.**» соответственно. Полисемичность слова «**maker**» свидетельствует о невозможности однозначного перевода этого слова в сочетании со словом «**studios**». Перевод обозначения «**MAKER STUDIOS**», который дает некоторые электронные переводчики, а именно «**студии производителя**», является не совсем правильным, поскольку этот перевод согласно правилам английского языка касается обозначения «**MAKER'S STUDIOS**». Также следует отметить, что сочетание «**MAKER STUDIOS**» не является устойчивым, поскольку его значение отсутствует в словарях английского

языка. Вместе с тем, даже если перевести заявленное обозначение как это делает экспертиза, а именно «фирменные студии», отсутствуют основания для признания заявленного обозначения описательным, а именно указывающим на видовое наименование предприятия, поскольку без дополнительных рассуждений и домысливания невозможно однозначно установить его смысловое значение и прямо сформулировать, какую характеристику услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013700983, заявленное обозначение описывает. Кроме того, следует отметить, что сведений об использовании заявленного обозначения разными производителями или лицами, оказывающими услуги, для описания их характеристик, не выявлено.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что обозначение «MAKER STUDIOS» не является характеристикой, необходимой производителям для описания услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013700983.

В связи с тем, что заявленное обозначение не указывает ни на свойства, ни на назначение, ни на какие-либо другие характеристики услуг, являясь фантазийным обозначением, а также принимая во внимание тот факт, что заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в США и странах Евросоюза, коллегия не находит оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.02.2015, отменить решение Роспатента от 26.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700983.