


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 14.01.2015, поданное компанией Мэйкер Стюдиос, Инк., корпорация штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700982, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013700982 с приоритетом от 16.01.2013 на имя заявителя заявлено комбинированное



обозначение «». Согласно описанию, приведенному в заявке, над словесным элементом «MAKER», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита расположены три равновеликих прямоугольника. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.10.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 41, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «maker» в переводе с английского языка имеет значение «изготовитель, производитель, фирма» (см. www.translate.yandex.ru, т.е. является неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое наименование лица, выпускающего товары или оказывающего услуги.

Кроме того, в заключении указано, что обозначения «мейкер/maker» для маркировки оказываемых услуг широко используются различными лицами для указания на производство чего-либо, например, «Принт Мейкер Студио» - рекламно-производственная компания (www.oborud.info:82/catalog/resume3.php?ivr=2&rub+36&id=19642), «StoryMakerStudio» - фото-видеосъемка (www.izhevsk.strana-krasoty.ru/component/k2/item/3606-storymaker-studio.html), Студия MakerSite – подготовка, создание и продвижение сайтов (<http://maker-site.ru>).

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «МАККЕР» по международной регистрации №944195 с приоритетом от 22.08.2007, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении части однородных услуг 35 класса на имя Rautakesko Oy, Tikkurilantie 10 FI-01380 Vantaa (FI) (Финляндия).

В возражении от 14.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление знака по международной регистрации №944195 заявителем не оспаривается;

- слово «MAKER» является многозначным – «творец, производитель, фабрикант, промышленник, поэт, поставщик, фирма, векселедатель, созидатель», причем значение «фирма» не является основным;

- в силу многозначности значений слова MAKER, входящего в заявленное обозначение, невозможно говорить об однозначном его переводе на русский язык;

- более употребимым переводом на английский язык слов «производитель, фабрикант, изготовитель» являются слова «producer, manufacturer»;

- при любом переводе слова «MAKER» 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;

- что касается Интернет ссылок об использовании слова «MAKER» иными лицами, то они не подтверждают факта известности таких компаний среди потребителей, не содержат доказательств широкой известности обозначения «MAKER» в связи с услугами, указанными в заявке.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700982 в отношении всех услуг, указанных в решении Роспатента без исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «MAKER».

В подтверждение своих доводов заявитель представил affidavit [1].

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

С учетом даты (16.01.2013) поступления заявки №2013700982 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«». Под тремя вертикальными равновеликими прямоугольниками расположен словесный элемент «MAKER», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ:

«консультации деловые по вопросам производства, создания, распространения, рекламы и маркетинга фильмов, видео, кинофильмов, звукозаписей, музыкальных записей, веб-приложений и видеоигр», 41 класса МКТУ: «производство и создание фильмов, видео, кинофильмов, звукозаписей, музыкальных записей; услуги по производству, мастерингу и записи видео и аудио; услуги по производству средств аудиовизуальной информации, а именно: фильмов, видео и музыки», 42 класса МКТУ: «создание и разработка веб-приложений и видеоигр».

Коллегия отмечает, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения со словесным знаком «МАККЕР» по международной регистрации №944195 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а именно: менеджмент в области исполнительского искусства и звукозаписи; реклама, маркетинг и услуги по продвижению фильмов, видео, кинофильмов, звукозаписей, музыкальных записей, веб-приложений, видеоигр и мерчендайзинг; мерчендайзинг товаров, заявителем в возражении не оспаривается, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным и необходимость анализа охраноспособности заявленного обозначения по данному основанию отсутствует.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://translate.academic.ru>, <http://slovari.yandex.ru>) слово «maker» в переводе с английского на русский язык имеет следующие значения – «тот, кто делает, творец, создатель, фабрикант, промышленник, изготовитель, векселедатель, мастер, поэт». Полисемичность словесного элемента «maker» свидетельствует о невозможности однозначного перевода этого слова. Необходимо отметить, что согласно выше указанным словарно-справочным источникам, более употребимым переводом на английский язык таких слов как «производитель, фабрикант, изготовитель» являются слова «producer, manufacturer, company, concern».

Что касается довода экспертизы относительно широкого использования различными лицами обозначения «мейкер/maker» в составе фирменных наименований (см. <http://www.printms.ru>, www.izhevsk.strana-krasoty.ru/component/k2/item/3606-storymaker-studio.html, <http://maker-site.ru>), то необходимо отметить следующее.

Одного только факта включения слова «maker» в состав собственного наименования различных предприятий не достаточно для вывода о том, что обозначение перешло в разряд видовых наименований предприятий. Коллегия полагает, что для установления данного факта необходимо выявить, как элемент «maker» воспринимается средним российским потребителем без привязки к конкретному лицу. В материалах заявки доказательства данного отсутствуют.

Коллегия отмечает, что вероятнее всего, русскоговорящим потребителем данное слово будет восприниматься в значении «создатель, мастер».

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для того, чтобы рассматривать словесный элемент «maker» в качестве указания на общепринятое видовое наименование предприятия.

Кроме того, коллегия приняла во внимание тот факт, что заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в США и странах Евросоюза, что косвенно подтверждает тот факт, что заявленное обозначение для англоговорящего населения воспринимается как фантазийное и не указывает на видовое наименование предприятия.

Также, коллегией были приняты во внимание представленные заявителем сведения (см. [1]), согласно которым компания заявителя с 16 июля 2009 года использует заявленное обозначение для маркировки оказываемых им услуг, связанных с производством средств аудиовизуальной информации, а именно: фильмов, видео и музыки. Сеть Maker Studios привлекает самых талантливых пользователей в России, которые размещают свои видеоролики на платформах YouTube и Maker.tv. Общая ежемесячная аудитория данных платформ составляет примерно 61 миллион просмотров.

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «МАКЕР» является фантазийным и способен индивидуализировать услуги производителя.

В связи с изложенным выше, коллегия не находит оснований для признания словесного элемента «МАКЕР» 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 14.01.2015, изменить решение Роспатента от 14.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700982.