

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 29.01.2020, поданное компанией Pilz GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1409813, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака №1409813 с конвенционным приоритетом 22.03.2017 была произведена 22.09.2017 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак «INDUSTRIAL CLOUD P» по международной регистрации №1409813 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.09.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1409813 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг,

мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 1(2), 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано тем, что обозначение, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны, состоит исключительно из слов, обычно используемых в области деятельности заявителя, описывающих назначение заявленных товаров и услуг, а также из простой буквы «Р».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 29.01.2020, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесные элементы «INDUSTRIAL CLOUD» представляют собой оригинальное словосочетание, которое не включено в качестве термина в какие-либо словари, в том числе в специализированные словари в области вычислительной техники и информационных технологий; слова INDUSTRIAL (производственный; промышленный; индустриальный; производительный) и CLOUD (облако; туча; тьма; покров; что-л. омрачающее; клуб (дыма); множество (птиц, стрел и т. п.); шерстяная шаль; пятно; небеса; жилка (в камне); помутнение (в камне)) по отдельности могут использоваться в области деятельности заявителя, однако то семантическое значение, которое они приобретают в составе словосочетания «INDUSTRIAL CLOUD» как «промышленное, индустриальное облако», не воспринимается как конкретный термин, описывающий заявленные товары или услуги.

Кроме того, заявитель подчеркивает, что знак «INDUSTRIAL CLOUD Р» обладает различительной способностью и способен отличать товары заявителя от товаров иных производителей, а также был успешно зарегистрирован на территории Германии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.03.2017) конвенционного приоритета рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по

государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Знак «INDUSTRIAL CLOUD P» по международной регистрации №1409813 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

В результате анализа заявленного обозначения на предмет семантического значения, коллегия установила следующее.

Словосочетание «INDUSTRIAL CLOUD P» не является устойчивым и не встречается ни в словарях общей лексики, ни в специализированных словарях по вычислительной технике. Таким образом, коллегии необходимо установить значение каждого слова в отдельности и его охраноспособность.

Словесный элемент «INDUSTRIAL» в переводе с английского языка на русский имеет значение «промышленный», «технический», «производственный» (<https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=industrial>).

Словесный элемент «CLOUD» в переводе с английского языка на русский имеет значение «глобальная сеть» (Англо-русский словарь по вычислительной технике и информационным технологиям, Москва, 2011, составитель Орлов С.Б., стр.91); «облачное хранилище» (<https://www.microsoft.com/ru-ru/language/Search?&searchTerm=cloud&langID=635&Source=true&productid=0>).

Буква «P» не имеет словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Учитывая изложенные значения, можно сделать вывод о том, что слово «INDUSTRIAL» указывает на то, что товар является результатом машинного производства, либо оказание услуги (ее результат) связаны с промышленным производством. Слово «CLOUD» является термином в области вычислительных технологий и означает набор данных и сервисов, доступных через сеть Интернет.

Учитывая изложенные словарные значения, формулировка «INDUSTRIAL CLOUD» может быть воспринята потребителем в качестве описательной в отношении свойств и назначения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, а именно программного обеспечения (09 класс

МКТУ), услуг сбора, систематизации, обновления, обслуживания и управления информацией и данными в базах данных (35 класс МКТУ), ремонта, технического обслуживания и обслуживания продуктов в области технологий автоматизации, безопасности машин и оборудования, в том числе через компьютерные сети [удаленное обслуживание] и Интернет, в том числе посредством облачных вычислений (37 класс МКТУ); обеспечения доступа и аренды времени доступа к компьютерным базам данных, в том числе посредством служб облачных вычислений (38 класс МКТУ); консультирования в области компьютерных технологий, систематизации данных (42 класс МКТУ) и обучения с помощью облачных вычислений (41 класс МКТУ), при том, что все указанные товары и услуги относятся к обрабатывающей промышленности.

В данном случае сопоставление словесных элементов «INDUSTRIAL CLOUD» и товаров 09 и услуг, 35, 37, 38, 42, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, свидетельствует об описательности этих словесных элементов без какого-либо дополнительного домысливания или ассоциирования.

Вопреки доводам заявителя о том, что буква «P» является сокращением от наименования компании правообладателя международной регистрации - Pils GmbH & Co. KG, коллегия обращает внимание на то, что буква «P» не придает словам «INDUSTRIAL CLOUD» дополнительного смыслового восприятия.

Таким образом, знаку «INDUSTRIAL CLOUD P» по международной регистрации №1409813 в целом не может быть предоставлена правовая охрана на основании положений пункта 1, 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается утверждения экспертизы о том, что указанные словесные элементы являются терминами/лексическими единицами, характерными для области деятельности заявителя, то данное обстоятельство подтверждается сведениями из англо-русского словаря по вычислительной технике и информационным технологиям (указанного выше), согласно которому слово «CLOUD» является термином в области компьютерных технологий, означающим «глобальную сеть». Применение указанного обозначения в области деятельности

заявителя очевидно следует из перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, так как все они связаны с доступом к глобальной сети, с облачным хранением данных и использованием сетевыми ресурсами. Следовательно, вывод о несоответствии словесного элемента «CLOUD» требованиям пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается довода заявителя о том, что знаку по международной регистрации №1409813 была предоставлена правовая охрана на территории Германии, не может быть принят во внимание коллегии, так как решение о предоставлении правовой охраны и об объеме такой охраны принимается на основе положений действующего национального законодательства.

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

**отказать в удовлетворении возражение, поступившего 29.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2019.**