

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 поступившее 19.12.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750089, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «CloudVPN» по заявке №2018750089 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.11.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.11.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750089 в отношении услуг 45 класса МКТУ. В отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому словесный элемент «CloudVPN»

представляет собой сложносоставное слово, образованное от «Cloud» (в переводе с английского языка – «облако» - см. «облачное хранилище данных») – модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной, и «VPN» (в переводе с английского языка Virtual Private Network) – виртуальная частная сеть – обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). В этой связи заявленное обозначение является неохраняемым для всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на вид, свойство и назначение товаров и услуг, однородных заявленным.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «СМ CLOUD» по свидетельству №588926, зарегистрированным с приоритетом от 17.07.2015 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- соединение описательных элементов «Cloud» и «VPN» в заявленном обозначении «CloudVPN» представляет собой необычное, оригинальное сочетание. Оно является звучным и легко запоминающимся для потребителя. Исходя из вышеуказанных определений, можно сделать вывод, что сочетание разных по смыслу элементов «Cloud» и «VPN» в заявленном обозначении «CloudVPN» не несет в себе прямого смыслового указания на вид, свойства и

назначение заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. Такое сочетание может порождать различные смысловые ассоциации у потребителя;

- словосочетание «CloudVPN» не используется другими производителями на рынке информационных технологий и телекоммуникаций. Приведенные экспертизой в решении ссылки на сайты (<https://vwww.icloud.com/>, <https://mycloud.com/>, <https://www.kaspersky.ru/small-to-medium-business-security/cloud>, <https://www.dropbox.com>) содержат информацию об отдельном использовании элементов «Cloud» и «VPN», но не содержат данных об использовании комбинации этих элементов «CloudVPN» как единого обозначения;

- заявленное обозначение «CloudVPN» включает словесный элемент, выполненный заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Звуковое выражение словесного элемента [-КЛА-УД-ВЭ-ПЭ-ЭН]. Противопоставленный товарный знак выполнен заглавными буквами латинского алфавита и произносится как [-СИ-ЭМ-КЛА-УД]. Таким образом, присутствуют существенные отличия в произнесении сравниваемых обозначений. Заявленное обозначение произносится пятью слогами в отличие от противопоставленного обозначения, которое произносится четырьмя слогами. Сходный элемент CLOUD [КЛА-УД] в заявленном обозначении находится в начале, а в противопоставленном обозначении - в конце словосочетания. Дополнительные элементы VPN [-ВЭ-ПЭ-ЭН] и СИ [-СИ-ЭМ] не имеют между собой ничего общего. Наличие вышеуказанных, чётко выраженных фонетических признаков в произношении сравниваемых обозначений создаёт достаточно высокий уровень отличия обозначений и препятствует их смешению для потребителей;

- сопоставительный анализ сравниваемых знаков по графическим признакам сходства показывает, что знаки абсолютно несхожи за счет различного зрительного впечатления. Заявленное и противопоставленное обозначение имеют свою совершенно самостоятельную графическую

стилистику. В обозначениях использованы различные шрифтовые, графические, композиционные решения;

- смысловое восприятие сравниваемых обозначений также абсолютно различно. Как уже отмечалось, заявленное обозначение «CloudVPN» может порождать разные смысловые ассоциации, определяемые значениями входящих в него элементов «Cloud» и «VPN». Противопоставленный товарный знак «СМ CLOUD», не может вызывать подобных ассоциаций.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750089 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.11.2018) поступления заявки №2018750089 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

В соответствии с пунктом 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;

- с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018750089 заявлено словесное обозначение «CloudVPN», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ охраноспособности обозначения «CloudVPN» на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение образовано путем слитного написания словесного элемента «Cloud» и сочетания букв «VPN». Буквенный элемент «VPN» графически отделен от слова «Cloud» путем выполнения его заглавными буквами.

Словесный элемент «Cloud» представляет собой лексическую единицу английского языка, которая в переводе с английского языка имеет несколько значений, в том числе «облако», «облако хранения и обработки данных», «облачное хранилище данных», «технология соединения в глобальной сети - "облако"» (<https://www.multitran.com/>). Коллегия отмечает, что слово «Cloud»/ «Облако», помимо своего прямого значения, имеет также значение, используемое в сфере компьютерных технологий.

Согласно словарно-справочным источникам информации «облачное хранилище данных» — модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной. В противовес модели хранения данных на собственных выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от друга географически, вплоть до расположения на разных континентах» (<https://dic.academic.ru/>).

Сочетание букв «VPN» представляет собой аббревиатуру, образованную от лексической единицы английского языка «virtual private network», которая переводится как «виртуальная защищённая сеть»/«виртуальная частная сеть» (<https://www.multitran.com/>). Данное понятие согласно словарно-справочным источникам информации представляет собой «обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим неизвестным уровнем доверия (например, по публичным сетям), уровень доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений)» (<https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, элементы «Cloud» и «VPN» в силу своего семантического значения не обладают различительной способностью, носят описательный характер и указывают на вид и свойство заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

То обстоятельство, что указанные элементы «Cloud» и «VPN» выполнены слитно, не придает им иного значения, и не образует комбинацию, обладающую различительной способностью.

Исходя из изложенного коллегией сделан вывод о том, что у любого хозяйствующего лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение «CloudVPN», которое характеризует товары, а также неразрывно связанные с ними услуги.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что словесный элемент «CloudVPN» в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ является неохраняемым элементом товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности обозначения «CloudVPN» на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «CM CLOUD» по свидетельству №588926 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует о совпадении в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически тождественного словесного элемента «CLOUD», что приводит к выводу об их сходстве по указанным признакам сходства. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что приводит к выводу о графическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения: «программы для компьютеров, предназначенные для создания, поддержания, анализа, управления и контроля систем информационной безопасности; программы для компьютеров, предназначенные для интеграции компьютерных систем, сетей, приложений и баз данных» являются однородными таким товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как: «компьютерное программное обеспечение; компьютерные программы, записанные; компьютерное программное обеспечение антивирусное; компьютерное программное обеспечение для обеспечения безопасности и конфиденциальности; компьютерное программное обеспечение для создания межсетевого защитного экрана, сетевого устройства защиты; веб-браузер, Интернет-браузер, система просмотра и направления информации в сети Интернет; компьютерное программное обеспечение для очистки системы и оптимизации системы; компьютерное программное обеспечение для разработки и управления сетью и приложений облачных вычислений; компьютерные программные платформы для сетей и приложений облачных вычислений; компьютерное программное обеспечение для использования для предоставления поисковых, информационно-поисковых систем и служб; компьютерное программное обеспечение для использования в тестировании и оценке функционирования мобильных устройств и компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров», поскольку указанные товары относятся к одним и тем же родовым понятиям: «продукты программные», имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения: «разработка, установка, модернизация и обслуживание программ для компьютеров, предназначенных для создания, поддержания, анализа, управления и контроля систем информационной безопасности; разработка, установка, модернизация и обслуживание программ для компьютеров, предназначенных

для интеграции компьютерных систем, сетей, приложений и баз данных; консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам интеграции компьютерных систем, сетей, приложений и баз данных; интеграция компьютерных систем, сетей, приложений и баз данных» являются однородными таким услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака как: «услуги вычисления в облаке, вычислений при помощи Интернет-ресурсов, облачной обработки данных; электронное хранение данных; разработка, проектирование компьютерного программного обеспечения, компьютерное программирование, поддержка компьютерного программного обеспечения; услуги по защите от компьютерных вирусов, услуги антивирусной защиты компьютеров; услуги по обеспечению компьютерной безопасности; консультирование в области компьютерного программного обеспечения; обеспечение информационно-поисковыми, поисковыми системами и службами; консультационные услуги в области облачных вычислений, вычислений при помощи Интернет-ресурсов; консультации по вопросам программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения», поскольку сравниваемые услуги относятся к одним и тем же родовым понятиям: «услуги в области компьютерных технологий, консультации в области компьютерных технологий», указанные услуги имеют одинаковое назначение, условия их оказания и круг потребителей.

Принимая во внимание установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, а также однородность заявленных товаров и услуг с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2019.**