

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.06.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Прайм Бизнес Синема», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569221, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 28.10.2020 за №1569221 на имя DigitalOcean, LLC (Соединенные Штаты Америки) в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1569221 – (1) представляет собой словесное обозначение **DigitalOcean**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.06.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству № 758657 с приоритетом от 29.11.2019

– (2), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сравниваемые знаки (1) и (2) являются сходными в силу семантического тождества словесных элементов «DigitalOcean» - «ЦИФРОВОЙ ОКЕАН»;

- товары 09 класса МКТУ «downloadable white papers and other documents, namely, technical, instructive, educational, and support documents concerning software, communications, and computing services; downloadable videocasts and podcasts, namely, technical, instructive, educational, and support video and audio concerning software, communications, and computing services; downloadable educational and instructional videos, namely, technical, instructive, educational, and support videos concerning software, communications, and computing services; downloadable audio and video recordings featuring technical, instructive, educational, and support information concerning software, communications, and computing services; downloadable computer files and data featuring information in the field of software, communications, and computing services / загружаемые официальные документы и другие документы, а именно технические, инструктивные, образовательные и вспомогательные документы, касающиеся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг; загружаемые видеопередачи и подкасты, а именно технические, обучающие, образовательные и вспомогательные видео и аудио, касающиеся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг; загружаемые обучающие и обучающие видеоролики, а именно технические, инструктивные, образовательные и вспомогательные видеоролики, касающиеся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг; загружаемые аудио- и видеозаписи, содержащие

техническую, инструктивную, образовательную и вспомогательную информацию, касающуюся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг; загружаемые компьютерные файлы и данные, содержащие информацию в области программного обеспечения, связи и вычислительных услуг», услуги 38 класса МКТУ «*transmission of podcasts; webcasting services; electronic transmission of files via a global computer network; electronic transmission of audio and video recordings; electronic delivery, reception and transmission of messages, documents, images and other data by electronic transmission; electronic transmission of data and media via on-line global and local computer networks* / трансляция подкастов; услуги интернет-вещания; электронная передача файлов через глобальную компьютерную сеть; электронная передача аудио- и видеозаписей; электронная доставка, прием и передача сообщений, документов, изображений и других данных посредством электронной передачи; электронная передача данных и носителей через глобальные и локальные компьютерные сети в режиме онлайн», услуги 42 класса МКТУ «*computer technology consulting; consulting in the field of information technology; computer technology consultation in the field of cloud computing; technical consultation in the field of computer software installation and maintenance; consulting services in the field of design, selection, implementation and use of computer hardware and software systems; provision of technology information, and advisory and consultancy services, all relating to the aforesaid including such services provided on-line or via the Internet* / консалтинг по компьютерным технологиям; консалтинг в области информационных технологий; консультации по компьютерным технологиям в области облачных вычислений; технические консультации в области установки и обслуживания компьютерного программного обеспечения; консультационные услуги в области проектирования, выбора, внедрения и использования компьютерного оборудования и программных комплексов; предоставление технологической информации, а также консультационных и консультационных услуг, связанных с вышеупомянутым, включая такие услуги, предоставляемые в режиме онлайн или через Интернет», указанные в перечне оспариваемого знака (1), однородны товарам 09 класса МКТУ «электронные публикации в виде журналов, загружаемые», товарам 16 класса МКТУ

«журналы компьютерные; журналы [издания периодические]», услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров и услуг третьих лиц путем подготовки и размещения рекламы в электронных журналах», услугам 39 класса МКТУ «доставка журналов», услугам 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций; публикация журналов в электронной форме; публикация книг и журналов; публикация журналов в электронной форме в Интернет», в отношении которым предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку;

- несоответствие оспариваемого знака (1) требованиям пункта 3(1) статьи 1483

Кодекса обусловлено наличием товарного знака



по

свидетельству № 758657, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1569221 недействительным частично в отношении указанных выше товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку сопоставляемые товары и услуги не принадлежат к одной и той же родовой или видовой группе, не являются взаимозаменяемыми, имеет место различное назначение и цель применения. Общий круг потребителей отсутствует;

- товары и услуги, противопоставленного знака (2) представляют собой в основном товары и услуги, связанные с периодическими изданиями, в частности с журналами, которые являются одним из средств массовой информации и предназначены для широкого круга потребителей и реализуются, преимущественно, через розничную сеть;

- оспариваемые товары и услуги представляют собой специализированное компьютерное программное обеспечение, а также компьютерные услуги, услуги по организации и предоставлению доступа к коммуникационным сетям, услуги облачных вычислений. Очевидно, что данные товары и услуги являются узкоспециализированными и высокотехнологичными продуктами. Подобные товары и услуги предназначены для ограниченного круга потребителей - специалистов, которым обычно известны изготовители продукции (в данном случае - разработчики программного обеспечения) и провайдеры услуг в соответствующей отрасли (в данном случае, например, - это услуги облачных вычислений). Такие товары и услуги реализуются, в основном, по договору и по большой стоимости, учитывающей временные и интеллектуальные затраты на разработку;

- отсутствие однородности товаров и услуг являются самостоятельным, значимым и достаточным признаком, свидетельствующим об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками

- кроме того, правообладатель отмечает, что между сравниваемыми знаками отсутствует визуальное сходство, так как оспариваемый знак (1) является словесным, выполненным в латинице, в то время как противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы, выполненные буквами другого алфавита, и оригинальный изобразительный элемент;

- с точки зрения фонетического признака сходства, сравниваемые словесные элементы «DigitalOcean» – «Цифровой океан» имеют разное звучание;

- сравниваемые словесные обозначения «DigitalOcean» – «Цифровой океан» не могут быть признаны семантически тождественными, в силу того, что словесный элемент «Digital» в переводе с английского языка на русский язык имеет несколько значений - «пальцевидный; перстовидный; виртуальный; цифровой»;

- оспариваемый товарный знак (1) сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров и услуг, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе ложной информации о товаре и его изготовителе. Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего

возражение, не представлено. Соответственно, основания для прекращения охраны оспариваемого по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- в качестве дополнительной информации компания Диджитал Оушен ЛЛС считает необходимым отметить, что является провайдером облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру. Диджитал Оушен ЛЛС предоставляет облачные услуги для разработчиков, дает возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. По состоянию на февраль 2017 года, компания была второй крупнейшей хостинг-компанией по количеству общедоступных серверов с заявленным временем непрерывной работы вычислительной системы (аптаймом) на уровне 99.99%. Компания Диджитал Оушен ЛЛС была основана в 2011 году, то есть ранее даты (29.11.2019) приоритета товарного знака лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1569221.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

1. Распечатки из словаря Мультитран <https://www.multitrans.com/> перевод на русский язык слов «Digital», «ocean»;
2. Распечатки из сети Интернет сведений об уровне владения английским языком в мире и в России;
3. Распечатки из сети Интернет сведений о компании DigitalOcean.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.10.2020) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1569221 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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

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

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

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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1569221 может быть подано заинтересованным лицом.

Исходя из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что возражение подано ООО «Прайм Бизнес Синема», Москва, заинтересованность которого обусловлена тем, что оно является обладателем более ранних исключительных прав на товарный знак (1), с которым оспариваемый знак (1), по его мнению, является сходным до степени смешения.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1569221 (1) представляет собой словесное обозначение **DigitalOcean**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 758657 – (2), который представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЦИФРОВОЙ ОКЕАН», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде квадрата,

в котором расположены пересекающиеся друг с другом стилизованные буквы «Ц» и «О».

Анализ оспариваемого знака (1) на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы «DigitalOcean» – «ЦИФРОВОЙ ОКЕАН» не являются сходными, поскольку имеют принципиально разное звучание [dɪdʒɪtəl 'oʊʃn] – [цифровой океан], слова, входящие в состав сравниваемых знаков имеют разное количество букв/звуков и слогов.

Различие знаков (1) и (2) усугубляется их графическим несходством, так оспариваемый знак (1) является словесным, в то время как, противопоставленный знак (2) – комбинированным. В оспариваемом знаке (1) словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита, слова «Digital» и «Ocean» расположены в одну строку, между ними отсутствует пробел, слова начинаются с заглавных букв. В противопоставленном товарном знаке (2) словесный элемент выполнен заглавными буквами русского алфавита, слова расположены один под другим со смещений вправо. Противопоставленный товарный знак также включает оригинальный изобразительный элемент, выполненный в виде квадрата, внутри которого расположена монограмма из букв «Ц» и «О», играющий существенную роль при восприятии знаков.

С точки зрения семантики смысловая нагрузка словесных элементов «DigitalOcean» – «ЦИФРОВОЙ ОКЕАН» одинакова (в переводе с английского языка на русский язык словесный элемент «DigitalOcean» может быть переведен как «цифровой океан», см. Яндекс-переводчик). Однако указанный факт не может свидетельствовать о сходстве знаков в целом, поскольку, как было указано выше, сравниваемые знаки абсолютно отличаются фонетическое и производят различное зрительное впечатление.

С учетом изложенного, оспариваемый и противопоставленный знаки не могут ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Согласно доводам возражения правовая охрана знака по международной регистрации № 1569221 оспаривается в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 класс МКТУ - *downloadable white papers and other documents, namely, technical, instructive, educational, and support documents concerning software,*

communications, and computing services; downloadable videocasts and podcasts, namely, technical, instructive, educational, and support video and audio concerning software, communications, and computing services; downloadable educational and instructional videos, namely, technical, instructive, educational, and support videos concerning software, communications, and computing services; downloadable audio and video recordings featuring technical, instructive, educational, and support information concerning software, communications, and computing services; downloadable computer files and data featuring information in the field of software, communications, and computing services / загружаемые официальные документы и другие документы, а именно технические, инструктивные, образовательные и вспомогательные документы, касающиеся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг; загружаемые видеопередачи и подкасты, а именно технические, обучающие, образовательные и вспомогательные видео и аудио, касающиеся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг; загружаемые обучающие и обучающие видеоролики, а именно технические, инструктивные, образовательные и вспомогательные видеоролики, касающиеся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг; загружаемые аудио- и видеозаписи, содержащие техническую, инструктивную, образовательную и вспомогательную информацию, касающуюся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг; загружаемые компьютерные файлы и данные, содержащие информацию в области программного обеспечения, связи и вычислительных услуг;

- 38 класс МКТУ - *transmission of podcasts; webcasting services; electronic transmission of files via a global computer network; electronic transmission of audio and video recordings; electronic delivery, reception and transmission of messages, documents, images and other data by electronic transmission; electronic transmission of data and media via on-line global and local computer networks* / трансляция подкастов; услуги интернет-вещания; электронная передача файлов через глобальную компьютерную сеть; электронная передача аудио- и видеозаписей; электронная доставка, прием и передача сообщений, документов, изображений и других данных посредством

электронной передачи; электронная передача данных и носителей через глобальные и локальные компьютерные сети в режиме онлайн;

- 42 класс МКТУ - *computer technology consulting; consulting in the field of information technology; computer technology consultation in the field of cloud computing; technical consultation in the field of computer software installation and maintenance; consulting services in the field of design, selection, implementation and use of computer hardware and software systems; provision of technology information, and advisory and consultancy services, all relating to the aforesaid including such services provided on-line or via the Internet / консалтинг по компьютерным технологиям; консалтинг в области информационных технологий; консультации по компьютерным технологиям в области облачных вычислений; технические консультации в области установки и обслуживания компьютерного программного обеспечения; консультационные услуги в области проектирования, выбора, внедрения и использования компьютерного оборудования и программных комплексов; предоставление технологической информации, а также консультационных и консультационных услуг, связанных с вышеупомянутым, включая такие услуги, предоставляемые в режиме онлайн или через Интернет.*

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 758657 предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 класс МКТУ - *электронные публикации в виде журналов, загружаемые;*
- 16 класс МКТУ - *журналы компьютерные; журналы [издания периодические];*
- 35 класс МКТУ - *продвижение товаров и услуг третьих лиц путем подготовки и размещения рекламы в электронных журналах;*
- 39 класс МКТУ - *доставка журналов;*
- 41 класс МКТУ - *организация и проведение конференций; публикация журналов в электронной форме; публикация книг и журналов; публикация журналов в электронной форме в Интернет.*

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ *«загружаемые официальные документы и другие документы, а именно технические, инструктивные, образовательные и вспомогательные документы, касающиеся программного обеспечения, связи и компьютерных услуг»* однородны товарам 09, 16, и услугам 41 классов МКТУ противопоставленного знака, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (печатная продукция), предназначены для распространения содержащейся в издании информации, один круг потребителей и рынок сбыта.

При этом коллегия учитывала, что согласно ГОСТу 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» издания бывают печатными и электронными.

Остальные оспариваемые товары 09 класса МКТУ относятся к общей родовой группе товаров 09 класса МКТУ «компьютерные программы и программное обеспечение», следовательно, не однородны товарам и услугам противопоставленного знака, которые связаны с печатными изданиями и их реализацией и доставкой, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение и рынок сбыта.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что оспариваемые услуги 38, 42 классов МКТУ неоднородны услугам 35, 39, 41 классов МКТУ противопоставленного знака, так как относятся к разным родовым группам. Так, услуги 38 класса МКТУ относятся к родовой категории услуг «телекоммуникации», услуги 42 класса МКТУ – к родовой категории услуг «программирование», услуги 35 класса МКТУ – к родовой группе услуг «торговля», услуги 39 класса МКТУ – к родовой категории услуг «доставка товаров», услуги 41 класса МКТУ – к родовой категории услуг «издательская деятельность», следовательно, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Как было указано выше, сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными, что свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров и услуг одному лицу.

Коллегией также приняты во внимания материалы, представленные правообладателем оспариваемого знака, согласно которым компания DigitalOcean является известным американским провайдером облачных инфраструктур с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет облачные услуги для разработчиков, дает возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах. По состоянию на февраль 2017 года, DigitalOcean была второй крупнейшей хостинг-компанией по количеству общедоступных серверов с заявленным аптаймом на уровне 99.99%.

При этом лицом, подавшим возражение, каких-либо материалов, свидетельствующих о фактических обстоятельствах смешения, представлено не было.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания знака по международной регистрации № 1569221 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров (услуг) под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами (услугами) и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах производства товаров и оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Материалы возражения не содержат фактических документов, подтверждающих указанный выше довод.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии знака по международной регистрации №1569221 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2021, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1569221 на территории Российской Федерации.