

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 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 12.08.2019, поданное компанией «Селлебрайт Мобайл Сайнкронизейшн Лтд.», Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017715340 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017715340, поданной 19.04.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

CELLEBRITE

В соответствии с просьбой заявителя от 09.08.2018 перечень заявленных товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ был изменен (см. форму 401 от 11.09.2018).

Роспатентом 12.10.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017715340 в отношении части товаров 09, всех услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ, а также всех услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения;
- со знаком «CELEBRITY» [2] по международной регистрации № 800415, конвенционный приоритет от 16.09.2002, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Ainsworth Game Technology Limited», 54 Blackwall Point Road, CHISWICK NSW 2046 (Австралия) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

CELEBRITY

- с товарным знаком [3] по свидетельству № 514671, приоритет от 09.10.2012, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО Издательский дом «Селебрити Групп», 125167, Москва, Красноармейская ул., 15, стр. 2, оф. 7, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;
- экспертизой указано на фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «CELLEBRITE» [1] и «CELEBRITY» [2,3], а также на однородность сравниваемых товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 12.08.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.10.2018.

Доводы возражения, поступившего 12.08.2019, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] имеет существенные фонетические, отличия от противопоставленных товарных знаков [2,3];
- заявленное обозначение [1] является словесным, состоит из придуманного слова, которое включает десять букв, десять звуков, три слога. Ударение падает на третий слог, на дифтонг «ай»;
- противопоставленный товарный знак [3] прочитывается как «селебрити тинз», состоит из 14 букв, 13 звуков, пяти слогов. Ударение в первом слове падает на второй слог, во втором слове – на звук «и». Противопоставленный товарный знак [2] прочитывается как «селебрити», состоит из 9 букв, 9 звуков, четырех слогов. Ударение падает на второй слог, на звук «е». Очевидно, что фонетический состав,

мелодика и звучание сравниваемых обозначений «селлебрайт» [1] и «селебрити тинз» [3], «селебрити» [2] существенно отличаются друг от друга за счет различного состава букв, звуков, длины сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] имеют визуальные различия (не совпадает цветовое сочетание, шрифт, расположение в пространстве). Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [2] заключаются в том, что обозначение [1] выполнено шрифтом «Times New Roman», а противопоставленный товарный знак [2] выполнен шрифтом «Arial»;

- заявленное обозначение [1] представляет собой изобретенное слово, значение которого отсутствует в словарях, при этом оно совпадает с частью фирменного наименования заявителя и ассоциируется с ним. Противопоставленные товарные знаки [2,3] содержат словесный элемент «CELEBRITY», имеющий перевод с английского языка на русский язык: знаменитость, звездный персонаж, знаменитый человек. С учетом перевода элемента «Teens» противопоставленный товарный знак [3] имеет семантику «подростки-знаменитости», «тинейджеры-звезды»;

- компания заявителя основана в 1999 году и с 2007 года производит оборудование для судебно-криминалистического исследования мобильных устройств (телефонов, смартфонов, планшетов и т.п.). Важнейшим направление деятельности заявителя является сфера экспертной криминастики. Продукция используется специалистами судебных и правоохранительных органов, военных подразделений, служб безопасности;

- заявитель является участником специализированных выставок (например, «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2016»). С 01.02.2016 г. официальным российским представителем заявителя является ООО «Целевые Технологии»;

- заявленное обозначение [1] совпадает с частью фирменного наименования заявителя и ассоциируется именно с его компанией, поэтому у российских потребителей не может возникнуть представление о том, что заявленное обозначение имеет какое-либо отношение к правообладателям противопоставленных товарных знаков [2,3] и / или продукции, маркируемой противопоставленными товарными знаками [2,3];

- правообладатель противопоставленного товарного знака [3] занимается издательской деятельностью, при этом противопоставленный знак [3] предназначен для маркировки журнала с идентичным названием;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] является разработчиком игровых автоматов для казино, при этом перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] содержит игровые автоматы, их части и программное обеспечение для игровых автоматов, что отражает бизнес-интересы правообладателя;
- ввиду различных сфер фактической деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3] однородность товаров и услуг отсутствует.

На основании изложенного в возражении, поступившем 12.08.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- распечатки с сайта электронного словаря Мультитран – [3];
- распечатки из сети Интернет касательно деятельности заявителя и товарного знака «Cellebrite» – [4];
- распечатки из сети Интернет касательно журнала «Celebrity Teens» и деятельности ООО Издательский дом «Селебрити Групп» – [5];
- распечатки из сети Интернет касательно деятельности владельца противопоставленного товарного знака [2] – [6].

На заседании коллегии от заявителя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок (3 месяца) в связи с тем, что заявитель находится в стадии получения писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3]. Рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия отказалась в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Об указанных

противопоставлениях [2,3] заявитель узнал около полутора лет назад до даты подачи настоящего возражения из уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства от 05.02.2018. Переговоры заявителя, а также его намерения в отношении получения писем-согласий на дату коллегии документально не подтверждены. Перенос заседания коллегии приведет к затягиванию делопроизводства по рассмотрению возражения, осуществляющегося в административном порядке.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 12.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.04.2017) заявки № 2017715340 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

CELLEBRITE

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 12.10.2018 мотивировано несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «CELEBRITY» [2] по международной регистрации № 800415, конвенционный приоритет от 16.09.2002 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ. Правообладатель знака [2]: «Ainsworth Game Technology Limited», Австралия.

CELEBRITY

Противопоставленный знак [3] по свидетельству № 514671, приоритет от 09.10.2012 состоит из словесных элементов «CELEBRITY», «Teens», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладатель знака [3]: ООО Издательский дом «Селебрити Групп», Москва.

Наиболее значимым элементом товарного знака [3] является словесный элемент «CELEBRITY», занимающий в знаке доминирующее положение. Элемент «Teens» выполнен со стилизацией, что затрудняет его прочтение и восприятие товарного знака [3] в качестве словосочетания, имеющего перевод на русский язык «подростки-знаменитости», «тинейджеры-звезды», как указывает заявитель.

В отношении анализа заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2,3] показал совпадение большинства гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности: «CELLEBRIT-» [1] / «CELEBRIT-» [2,3]. Различия в сравниваемых обозначениях составляют лишь конечные гласные звуки «-E» [1] и «-Y» [2], которые близки по звучанию и не привносят в слова качественно иное произношение в целом. Таким образом, сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение заявленного обозначения [1]. Словесный элемент «CELEBRITY» противопоставленных товарных знаков имеет перевод с английского языка на русский язык «знаменитость, звезда» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). С учетом изложенного коллегия считает, что семантический критерий сходства словесных обозначений не может быть положен в основу вывода о сходстве/несходстве сопоставляемых обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] близки, поскольку сравниваемые словесные элементы «CELLEBRITE» / «CELEBRITY» выполнены заглавными буквами латинского алфавита и не содержат каких-либо изобразительных элементов, влияющих на их зрительное впечатление.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, услуг 41 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Перечень товаров 09 класса МКТУ «operating software for electronic gaming machines including poker machines; electric and electronic equipment included in this class

for use in or with gaming machines including poker machines, including jackpot controllers, micro-processors, meters, illuminated signs, electronic systems and associated software for directly or indirectly linking gaming machines including poker machines, electronic systems and associated software for linking interconnected gaming machines including poker machines, and audio/visual apparatus, equipment and systems» («операционное программное обеспечение для электронных игровых автоматов, включая покерные автоматы; электрическое и электронное оборудование, включенное в этот класс, для использования в игровых автоматах или в игровых автоматах, включая покерные автоматы, включая контроллеры джекпотов, микропроцессоры, счетчики, световые вывески, электронные системы и соответствующее программное обеспечение для прямой или косвенной связи игровых автоматов, включая покерные автоматы, электронные системы и связанное программное обеспечение для связи соединенных игровых автоматов, включая покерные автоматы, и аудио / видеоустройства, оборудование и системы») противопоставленного знака [2] содержат позиции, имеющие отношение к программному обеспечению. Таким образом, заявленные товары 09 класса МКТУ «программное обеспечение для извлечения данных; программное обеспечение для обслуживания различных типов данных; программное обеспечение, работающее в замкнутой и автономной среде, с загрузчиком операционной системы, позволяющее выполнение нескольких операций одновременно на одной платформе с частыми обновлениями; программы для извлечения информации с помощью сенсорного экрана для использования на планшетных устройствах; программное обеспечение для доступа, декодирования, извлечения и сбора «облачных» данных и метаданных, защита и анализ данных с целью поиска, сортировки, фильтрования и классификации; программное обеспечение для унификации и систематизации «облачных» данных в унифицированный формат; интуитивно-понятный интерфейс (программное обеспечение) для упрощения и ускорения извлечения данных, обеспечения строгого контроля доступа и управления данными; программное оборудование для обмена оперативной информацией; предварительно загруженное программное обеспечение для упрощения работы в экстремальных условиях, а именно во время падения, тряски, вибраций, влажности, высоты, пыли, экстремальных температур и термического шока, экранного

воспроизведения извлеченных данных и отчетов; программное обеспечение для доступа и разблокирования мобильных устройств; компьютерные программы для сбора, обработки, анализа и отчетности данных, полученных с мобильных устройств, а также для извлечения, расшифровки, анализа, защиты и восстановления графики, текстов, данных, звуков, видео, приложений и Интернет ссылок в мобильных устройствах» и вышеуказанные товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к одному видовому понятию [«оборудование для записи и воспроизведения информации»], имеют общее назначение (для считывания, обработки соответствующей информации), что позволяет признать их однородными.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «образовательные услуги и обучение, а именно проведение и организация курсов, семинаров в области криминалистической и судебно-медицинской экспертизы и систем жизнеобеспечения, все вышеперечисленные услуги, включенные в 41 класс» и услуги 41 класса МКТУ «информация по вопросам воспитания и образования; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов учебных» противопоставленного знака [3] соотносятся как род (вид) «услуги воспитательно-образовательные», имеют одинаковое назначение (в целях образования, получения дополнительных навыков и т.п.), один и тот же круг потребителей (студенты, люди, стремящиеся к образованию, люди, повышающие свой профессиональный уровень и т.п.), что свидетельствует об их однородности.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 41 классов МКТУ.

Отсутствие однородности сравниваемых товаров 09, услуг 41 классов МКТУ, по мнению заявителя, выражается в фактической деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3]. Вместе с тем, следует отметить, что при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются

сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 41 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 09, всех услуг 41 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2018.