

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 02.06.2020 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1391089 (далее – решение Роспатента), поданное Cellebrite Mobile Synchronization Ltd., Израиль, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «



Digital intelligence
for a safer world »

с конвенциональным приоритетом от 31.07.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.09.2017 за № 1391089 на имя Cellebrite Mobile Synchronization Ltd., Израиль, в отношении товаров 09 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с записью от 06.03.2019 перечень товаров и услуг, указанный в международной регистрации № 1391089, изменен следующим образом: изменен перечень товаров 09 класса МКТУ, услуги 41 и 42 классов МКТУ – без изменений (см. WIPO Gazette № 2019/10).

В соответствии с записью от 09.07.2020 наименование компании-владельца международной регистрации № 1391089 – Cellebrite Mobile Synchronization Ltd. – изменено на CELLEBRITE DI LTD (см. WIPO Gazette № 2020/26).

Решением Роспатента от 18.06.2019 знаку по международной регистрации № 1391089 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ. В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1391089 сходен до

степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 514671 и знаком «**CELEBRITY**» по международной регистрации № 800415, зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении, поступившем 02.06.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.06.2019, отметив следующее:

- знак заявителя и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;
- заявитель получил от правообладателей противопоставленных товарных знаков письменные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации № 1391089, оригиналы которых будут приобщены в материалы дела дополнительно.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.06.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1391089 на территории Российской Федерации в отношении всего перечня товаров и услуг, указанных в международной регистрации № 1391089.

К возражению приложено:

(1) копия письма-согласия от 24.11.2019 правообладателя товарного знака по свидетельству № 514671 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1391089 в отношении услуг 41 класса МКТУ – «*educational services, namely, training services in the field of digital intelligence and forensic science*» с переводом на русский язык;

(2) копия письма-согласия от 28.11.2019 владельца знака по международной регистрации № 800415 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1391089 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «*computer software for mobile applications for use in merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data, from computer hardware and computer software storage devices, namely, mobile phones, portable gps devices, tablets, and cloud-based services relating to digital intelligence and forensic science; computer software for merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data from computer hardware and computer software storage devices, namely mobile phones, portable gps devices, and tablets, and cloud-based services relating to digital intelligence and forensic science; computer software which allows the integration of data with other data analysis tools relating to digital intelligence and forensic science; electronic communications and memory devices for merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data on any mobile devices from a remote or fixed unit and amongst any mobile devices sold to law enforcement; computer programs for use in managing mobile device digital touch platform device for merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving,*

*editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting and capturing data and meta data from a wide variety of mobile devices and operating systems, supporting a wide range of mobile devices, and performing software updates; software for unifying and organizing cloud data into a unified format in the field of digital intelligence and forensic science; all-in-one mobile forensic kiosk that enables users to forensically access, extract, decode, collect and monitor data from computer hardware and computer software storage devices namely mobile phones, portable gps devices, and tablets, and from cloud- based services; an intuitive user interface software, for extracting data, while saving time, ensuring strict access control and data management in the field of digital intelligence and forensic science; share actionable data; kit comprised of custom hardware or enhanced phone adapter in the nature of power adaptors, adapter cables in the nature of computer cables and connection cables, individual connectors in the nature of cable connectors and usb cables», услуг 41 класса МКТУ – «*educational services, namely, training services in the field of digital intelligence and forensic science*», услуг 42 класса МКТУ – «*computer intelligence and forensic services, namely, merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data from computer hardware and computer software storage devices, namely, mobile phones, portable GPS devices, and tablets, and from cloud-based services; computer intelligence and forensic services, namely, saving, reviewing, copying, examining, analyzing digital media and records, merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta-data from computer hardware and computer software storage devices, namely, mobile phones, portable GPS devices and tablets, cloud-based servers, and data in third party applications, namely, wireless and cellular digital storage devices, cloud computers, digital media and digital records; consulting services in the field of digital intelligence and forensic investigations; design and development of computer hardware**

and software in the field of digital intelligence and forensic science; installation, maintenance and updating of computer software in the field of digital intelligence and forensic science; computer software consultancy in the field of digital intelligence and forensic science; consulting services in the nature of data analytics for use in the fields of digital intelligence and forensic science; consulting services in the field of digital investigations capabilities, namely, design, creation, development and establishment of computer forensic labs, development and establishment of testing specifications and procedures, computer forensic software and equipment for use in computer a forensics lab; providing digital investigations capabilities, namely, design, creation and development of computer forensic lab, development and establishment of testing specifications and procedures, providing forensic software and equipment all for use in computer forensics labs».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 20.07.2020, заявителем приобщен:

(3) оригинал письма-согласия (1), выданного ООО Издательский дом «Селебрити Групп», Москва.

Рассмотрение возражения было перенесено в связи с разнотчтениями в наименовании заявителя, указанном в письмах-согласиях и в сведениях, касающихся международной регистрации № 1391089.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.07.2020 заявителем представлены:

(4) оригинал письма-согласия (2), выданного Ainsworth Game Technology Limited, Австралия, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;

(5) копия удостоверенного свидетельства Министерства юстиции Израиля, подтверждающее изменения наименования компании-заявителя, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (31.07.2017) рассматриваемого знака правовая база для оценки его

охраноспособности включает 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1391089 представляет собой

комбинированное обозначение « Cellebrite Digital intelligence for a safer world», включающее изобразительный элемент, включающий круги разного диаметра, расположенные по окружности, и словесные элементы «CELLEBRITE» и «DIGITAL INTELLIGENCE FOR A SAFER WORLD», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита таким образом, что слово «CELLEBRITE» выполнено крупным, а слова «DIGITAL INTELLIGENCE FOR A SAFER WORLD» выполнены значительно меньшим размером, размещены справа от слова «CELLEBRITE» в две строки. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 09 (с учетом ограничения от 06.03.2019) и услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно оспариваемому решению предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ препятствовали товарный знак по свидетельству № 514671 и знак по международной регистрации № 800415.



Противопоставленный товарный знак «**CELEBRITY** *Teens*» по свидетельству № 514671 (приоритет – 09.10.2012) является словесным, включает словесный элемент «**CELEBRITY**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и словесный элемент «**Teens**», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с наклоном и размещененный поверх слова «**CELEBRITY**». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, черный, голубой. Правовая охрана действует в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «**CELEBRITY**» по международной регистрации № 800415 (конвенциональный приоритет – 16.09.2002) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака заявителя и противопоставленных товарного знака по свидетельству № 514671 и знака по международной регистрации № 800415 показал следующее.

Основным элементом знака по международной регистрации № 1391089 является словесный элемент «**CELLEBRITE**», расположенный в центре композиции, акцентирующий на себе внимание потребителя. Графические элементы рассматриваемого знака, а также слова «**DIGITAL INTELLIGENCE FOR A SAFER WORLD**» (перевод с английского – ЦИФРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ

БЕЗОПАСНОГО МИРА) являются второстепенными элементами знака в силу своего пространственного положения.

Аналогично, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 514671 словесный элемент «Teens» выполнен небольшими по размеру, поэтому также признается второстепенным элементом товарного знака, ввиду доминирования словесного элемента «CELEBRITY».

В знаке по международной регистрации № 800415 индивидуализирующая способность обеспечивается также словесным элементом «CELEBRITY».

Фонетическое сходство словесных элементов «CELLEBRITE» и «CELEBRITY» обусловлено наличием близких и совпадающих звуков; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близостью состава гласных; идентичностью состава согласных; ударением.

Словесный элемент «CELLEBRITE» не обнаруживается в словарных источниках наиболее часто употребляемых языков, следовательно, наиболее вероятным является его восприятие в качестве фантастического. 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.

По визуальному критерию сходства следует отметить, что в знаке по международной регистрации № 1391089 имеются второстепенные изобразительные и словесные элементы, что является отличием данного знака от противопоставленных товарных знаков. В свою очередь, написание слов «CELLEBRITE» и «CELEBRITY» буквами одного алфавита усиливает сходство обозначений с точки зрения графики. Использование одинаковых букв формирует сходное зрительное восприятие сравниемых обозначений, несмотря на их некоторые отличия.

Вышеприведенный анализ, в своей совокупности, свидетельствует о том, что знак по международной регистрации № 1391089 и противопоставленные товарный знак по свидетельству № 514671 и знак по международной регистрации № 800415 являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которое не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 18.06.2019.

Заявителем получены письма-согласия (3) и (4) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, представленные в подлиннике и приобщенные к материалам дела, в которых ООО Издательский дом «Селебрити Групп», Москва, и Ainsworth Game Technology Limited, Австралия, не возражают против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1391089 в отношении заявленных товаров и услуг (с учетом ограничения от 06.03.2019) на имя заявителя.

Указание в письме (4) товара *«share actionable data»* не может быть принято во внимание, поскольку этот товар исключен из перечня в соответствии с ограничением от 06.03.2019.

Что касается изменения наименования заявителя, то представленные документы (5) позволяют принять во внимание указанные письма (3) и (4).

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общезвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 514671 и знака по международной регистрации № 800415 заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной регистрации № 1391089 правовая охрана в

Российской Федерации может быть предоставлена, помимо указанных в решении Роспатента от 18.06.2019 услуг 42 класса МКТУ, также и для товаров 09 класса МКТУ – «*computer software for mobile applications for use in merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data, from computer hardware and computer software storage devices, namely, mobile phones, portable gps devices, tablets, and cloud-based services relating to digital intelligence and forensic science; computer software for merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data from computer hardware and computer software storage devices, namely mobile phones, portable gps devices, and tablets, and cloud-based services relating to digital intelligence and forensic science; computer software which allows the integration of data with other data analysis tools relating to digital intelligence and forensic science; electronic communications and memory devices for merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting data and meta data on any mobile devices from a remote or fixed unit and amongst any mobile devices sold to law enforcement; computer programs for use in managing mobile device digital touch platform device for merging, integrating, detecting, copying, examining, analyzing, unlocking, decrypting, decoding, extracting, retrieving, storing, restoring, preserving, editing, managing, synchronizing, distributing, inputting, collecting, transmitting, processing and presenting and capturing data and meta data from a wide variety of mobile devices and operating systems, supporting a wide range of mobile devices, and performing software updates; software for unifying and organizing cloud data into a unified format in the field of digital intelligence and forensic science; all-in-one mobile forensic kiosk that enables users to forensically access, extract, decode, collect and monitor data from computer hardware and computer software storage*

devices namely mobile phones, portable gps devices, and tablets, and from cloud-based services; an intuitive user interface software, for extracting data, while saving time, ensuring strict access control and data management in the field of digital intelligence and forensic science; kit comprised of custom hardware or enhanced phone adapter in the nature of power adaptors, adapter cables in the nature of computer cables and connection cables, individual connectors in the nature of cable connectors and usb cables; all included in class», услуг 41 класса МКТУ – «educational services, namely, training services in the field of digital intelligence and forensic science».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2020, отменить решение Роспатента от 18.06.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1391089 в отношении товаров 09, услуг 41 и 42 классов МКТУ.