

**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 **CELLEBRITE** выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

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 направлением деятельности заявителя является сфера экспертной криминалистики. 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].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 18.10.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2018». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 07.08.2020 года по делу № СИП-54/2020 было отменено решение Роспатента от 18.10.2019 в связи с достижением соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе». Указанным

решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 12.08.2019, поданное компанией «Селлебрайт Мобайл Сайнкронизейшн Лтд.» по заявке № 2017715340 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении части товаров 09 класса МКТУ и заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 года по делу № СИП-54/2020 оставлено в силе решение Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2020 года по настоящему делу, которым было отменено решение Роспатента от 18 октября 2019 года об отказе в удовлетворении возражения компании «Селлебрайт Мобайл Сайнкронизейшн Лтд.» на решение Роспатента от 12.10.2018 года в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «CELLEBRITE» по заявке № 2017715340 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ в связи с представлением в суд писем-согласий компанией «Ainsworth Game Technology Limited» (правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 800415) и ООО «Издательский дом «Селебрити Групп» (правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 514671). Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение.

В соответствии с указанными судебными актами возражение, поступившее 12.08.2019, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела были приобщены:

- согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 514671 – [7];
- копия договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки – [8];
- согласие от правообладателя знака по международной регистрации № 800415 – [9];
- сведения о полномочиях лиц, подписавших документы – [10].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия и т.п.

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.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 года по делу № СИП-54/2020 оставлено в силе решение Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2020 года по настоящему делу, которым было отменено решение Роспатента от 18 октября 2019 года об отказе в удовлетворении возражения компании «Селлебрайт Мобайл Сайнкронизейшн Лтд.» на решение Роспатента от 12.10.2018 года в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «CELLEBRITE» по заявке № 2017715340 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ в связи с представлением в суд писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением [1] в заключении по результатам экспертизы противопоставлены товарные знаки:

- «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

- [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.

Необходимо отметить, что суд кассационной инстанции пришел к выводу о недостаточности представленных в суд первой инстанции документов для вывода о достижении компанией «Селлебрайт Мобайл Сайнкронизейшн Лтд.» с компанией «Ainsworth Game Technology Limited» мирового соглашения и получении письма-согласия на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В этой связи президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при повторном рассмотрении возражения компании «Селлебрайт Мобайл Сайнкронизейшн Лтд.» Роспатент вправе осуществить проверку данного письма-согласия на соответствие установленным законодательством требованиям в пределах предоставленных ему полномочий.

Заявителем были представлены согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 514671 [7], согласие от правообладателя знака по международной регистрации № 800415 [9], а также сведения о полномочиях лиц, подписавших письмо-согласие [9] – [10]. В представленных согласиях [7,9] выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] по заявке № 2017715340 в качестве товарного знака в отношении товаров 09, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне. В согласиях также отмечено, что они обязательны для правопреемников, третьих лиц по договору или без договора, а также лицензиатов. В сведениях [10] о компетенции лица (Марк Лудски – главный финансовый директор компании), подписавшего письмо-согласие [9], отражены его полномочия на подпись необходимых документов от лица компании.



Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. Согласия [7,9] отвечают требованиям пункта 46 Правил, в связи с чем, каких-либо сомнений не вызывают.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке № 2017715340 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом писем-согласий отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2019, изменить решение Роспатента от 12.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017715340.**