

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.02.2015, поданное компанией Ашет Филиппачи Пресс, Франция (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393200, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 393200 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.11.2009 по заявке № 2007733603 с приоритетом от 31.10.2007 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя компании АУК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ELLE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 16.02.2015, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №393200 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Ашет Филиппачи Пресс является заинтересованным лицом, так как регистрация товарного знака «ELLE» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и использование его лицом, не связанным с компанией Ашет Филиппачи Пресс, в отношении указанных товаров создает смешение на рынке в отношении производителя данных товаров при широкой известности товарных знаков компании Ашет Филиппачи Пресс, содержащих словесный элемент «ELLE», для широкого ряда товаров и услуг;

- в силу широкой известности товарного знака «ELLE» по свидетельству №83647 (свидетельство №144 о признании указанного знака общеизвестным), предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку должно быть признано недействительным как способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- обозначение «ELLE» для товаров 32 и 33 классов МКТУ способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку порождает в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности;

- компания Ашет Филиппачи Пресс является обладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент ELLE, является создателем широко известного в мире, в том числе в России, печатного издания ELLE, который выходит в России под ее контролем;

- российскому потребителю также известно (и было известно на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак), что товарный знак ELLE также используется в отношении иных товаров и услуг, не однородных с товарами «печатные издания», и это использование связано с Ашет Филиппачи Пресс или издателями журнала ELLE;

- использование завоеванной репутации периодического издания ELLE для продвижения иных товаров и услуг группа компаний Ашет Филиппачи Пресс начала в 1983 году: сначала в Японии, затем в Азии, после - в Европе (в том числе в России) и в США.

- лицом, подавшим возражение, осуществляется активная деятельность по использованию своего товарного знака не только в области издания журнала, но и для иных товаров и услуг, связанных с модой и различными товарами для женщин,

- под контролем лица, подавшего возражение, товарный знак «ELLE» применяется на одежде, украшениях, туалетной воде, мобильных телефонах, в интернет-магазинах модной одежды и аксессуаров, при организации путешествий, спортивных и развлекательных мероприятий;

- производители определенной алкогольной продукции стараются создать образ своего потребителя как человека стильного, следящего за модными тенденциями и поддерживают этот образ за счет размещения рекламы в модных журналах, в том числе в журнале ELLE

- если внимательно изучить ту алкогольную продукцию, которая рекламируется в журнале ELLE, можно проследить, что рекламодателями - производителями алкогольной продукции используется тот же самый образ потребителя, что и создаваемый журналом образ читательницы ELLE - стильной современной женщины. Данная реклама формирует у потребителей ассоциации с определенным стилем и образом жизни, именно этот образ потребителя и эксплуатируется оспариваемым товарным знаком;

- существует практика, согласно которой производители товаров индустрии моды используют свои товарные знаки для алкоголя, а производители алкоголя используют свои товарные знаки для или в связи с товарами индустрии моды;

- обозначение «ELLE» для товаров 32 и 33 классов МКТУ порождает в создании потребителя представление о связи между производителем указанных товаров и производителем товаров индустрии моды ELLE, то есть издателями периодических изданий ELLE;

- использование обозначения «ELLE» для товаров 32 и 33 классов МКТУ лицами, не связанными с компанией Ашет Филиппачи Пресс, ущемляет ее интересы, поскольку, создает таким лицам необоснованные преимущества за счет известности товарного знака «ELLE» и может негативным образом повлиять на репутацию этого знака за счет введения потребителей в заблуждение в отношении

производителей товаров 32 и 33 классов МКТУ под оспариваемым товарным знаком и товаров 16 класса МКТУ под противопоставленным знаком;

- обозначение «ELLE» используется под контролем правообладателя в некоторых странах мира для оказания услуг кафе и ресторанов, а также для пищевых продуктов и напитков, которые предлагаются к продаже в указанных кафе. В частности, открыты кафе «ELLE» и «ELLE DECO» во Вьетнаме, в Париже, в Токио.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

1. Данные о регистрации товарного знака № 393200, на 3 л.;
2. Данные о регистрации товарного знака № 83647, на 4 л.;
3. Данные о доходах от изданий ELLE по всему миру с переводом на русский язык, на 2 л.;
4. Копия издания «Самые могущественные бренды мира», 1996 год, с переводом на русский язык - на 3 л.;
5. Решение от 10.11.2012 по результатам рассмотрения возражения (часть) с переводом на русский язык, на 11 л.;
6. Данные, подтверждающие признание знака ELLE широко известным в Индонезии в 1996 году, с частичным переводом на русский язык, на 2 л.;
7. Данные, подтверждающие признание знака ELLE широко известным в Южной Корее в 1997, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007 годах, с частичным переводом на русский язык, на 51 л.;
8. Данные, подтверждающие признание знака ELLE широко известным в Японии в 1996, 2000, 2001, 2005, 2007 годах, с частичным переводом на русский язык, на 32 л.;
9. Копия страниц журнала ELLE за апрель-май 1996 года, на 6 л. Копия страниц журнала ELLE Girl за весну 2003 года, на 3 л. Копия страниц журнала ELLE декор

за апрель 2001 года, на 3 л. Копия страниц журнала ELLE DELUXE за осень-зиму 2006/2007, на 6 л.;

10. Данные об открытии подписки на журнал ELLE TOPMODEL июль-декабрь 1998 года в журнале Premier, на 2 л. Данные об открытии подписки на журнал ELLE на июль-декабрь 1998 года в журнале «Счастливые родители» за март 1998 года, на 4 л.;

11. Копии страниц журналов ELLE за 2004 - 2006 годы, на 58 л. Копии страниц журналов ELLE бизнес за 2004 - 2006 годы, на 8 л.;

12. Данные TNS GALLUP об аудитории журналов ELLE за декабрь 2006 - апрель 2007 года, на 11 л.

13. Распечатка с сайта www.media-online.ru новостей от 10 августа 2007 года, на 1 л.;

14. Доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Российская периодическая печать», 2013 год, на 92 л. Доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Российский рынок периодической печати», 2006 год, на 61 л. Доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Российский рынок периодической печати», 2007 год, на 79 л. Доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Российский рынок периодической печати», 2008 год, на 102 л.;

15. Данные о затратах на рекламу изданий ELLE в России с 2005 - 2006 годах, с переводом на русский язык, на 2 л.;

16. Копия страниц журнала Psychologies за декабрь 2005- январь 2006 года, на 4л;

17. Данные из сторонних источников об охвате и аудитории «Авторadio» и «Русского радио», на 46 л. Данные из сторонних источников об охвате и аудитории радио «Серебряный Дождь», на 2 л. Данные из сторонних источников об охвате и аудитории «Love радио», 2 л.;

18. Данные о потоке пассажиров аэропорта «Пулково» в 2006 году, на 7 л.;

19. Распечатка ресурса Internet Archive Wayback Machine о истории изменений сайта www.elle.ru, на 2 л.;

20. Данные издателя о пресс-релизе с апреля по октябрь 2006 года на сайте 10years.elle.ru, на 1 л.;

21. Распечатка с сайта 10 years.elle.ru от 19/06/2006 о промо-акции, на 8 л. Данные о содержании сайта в апреле 2006 года, на 15 л.

22. Распечатка ресурса Internet Archive Wayback Machine о содержании сайта www.elle.ru на 10 декабря 2006 года, на 4 л.

23. Данные правообладателя о количестве посещений сайта www.elle.ru в начале и в конце 2007 года, с переводом на русский язык, на 2 л.;

24. Статья из издания «Коммерсант» от 3 июля 2006 года, на 1 л. Статья из издания «РБК» от 20 июля 2006 года, на 1 л. Статья из издания «Курьер Печати», № 39, от 11 октября 2006 г., на 9 л. Статья из издания «Антенна Телесемь» от 20 марта - 26 апреля 2007 года, на 1 л. Статья из журнала «Эксперт», № 17, май 2005 года, на 8 л.;

25. Распечатка с сайта www.fashiondigest.ru, на 4 л.;

26. Данные от доходов от лицензирования знака для использования его на товарах, не являющихся периодическими изданиями, с переводом на русский язык, на 2 л. Путеводитель по лицензированию бренда ELLE с частичным переводом на русский язык, на 12 л.;

27. Распечатка с сайта www.fashionista.ru, на 5 л.;

28. Договор б/н на оказание услуг по размещению рекламы в эфире радиостанции «Европа Плюс» от 13 июля 2007 года между ЗАО «МЕДИА ПЛЮС» и ООО «Издательский Дом «АФС», на 5 л.;

29. Агентское соглашение от 22 ноября 2005 года между ООО «Старком» и ООО «Издательский Дом «АФС», на 11 л.;

30. Договоры на размещение рекламы между ЗАО «Сеть телевизионных станций» и ООО «Издательский Дом «АФС» с некоторыми приложениями и эфирными справками, на 88 л.;

31. Договор № MS 248 NO от 31 января 2005 года между ООО «Ньюс Аутдор» и ООО «Издательский Дом «АФС», на 12 л.;

32. Договор № 01/09 от 22 сентября 2005 года между ООО «Виктранс» и ООО «ИД «АФС», на 5 л.;

33. Агентский договор № 25 от 1 августа 2005 года между ООО «РИА «Сибирь-Медиа» и ООО «Издательский Дом «АФС», на 6 л.;

34. Выписка с карточки счета 44 «Расходы на продажу: реклама на ТВ и радио» компании ООО «Издательский Дом «АФС», на 5 л. Выписка с карточки счета 44 «Расходы на продажу: наружная реклама» компании ООО «Издательский Дом «АФС», на 18 л. Выписка с карточки счета 44 «Расходы на продажу: размещение рекламных материалов и информации» компании ООО «Издательский Дом «АФС», на 59 л.;

35. Данные с сайта ellelingerie.fr, на 11 л.;

36. Копия страниц журнала ELLE за май 2005 года, на 3 л.;

37. Копия вкладыша в журнал ELLE, на 1 л.;

38. Копия страниц журнала ELLE за сентябрь 2004 года, на 3 л. Копия страниц журнала ELLE за июнь 2006 года, на 3 л. Копия страниц журнала ELLE за май 2005 года, на 3 л. Копия страниц журнала ELLE за август 2004 года, на 3 л. Копия страниц журнала ELLE за май 2005 года, на 2 л. Копия страниц журнала ELLE за октябрь 2006 года, на 3 л. Копия страниц журнала ELLE за декабрь 2005 года, на 4 л. Копия страниц журнала ELLE за октябрь 2006 года, на 3 л.;

39. Данные о регистрации деклараций соответствия на три модели в Россвязи, на 3 л.;

40. Статья «Блиц-обзор Alcatel ELLE GlamPhone, на 3 л.;

41. Данные об аромате ELLE, на 35 л.;

42. Данные об инвестициях в аромат ELLE, на 3 л.;

43. Данные об использовании обозначения ELLE для украшений, на 8 л.;

44. Фотографии духов и парфюмерной продукции, а также часов ELLE и ELLE Girl, на 12 л.;

45. Копия страниц журнала ELLE с рубриками;

46. Данные о затратах на размещение рекламы в изданиях ELLE в России за 2006 -2007 г.г, на 29 л.;

47. Копия страниц журнала ELLE с рекламой алкогольной продукции, на 17 л.;
48. Публикация 30 января 2007 года в информационном издании rbc daily, на 1л.;
49. Данные о публикации от 21.02.2006 «Зонтичные бренды в алкогольной отрасли», на 11 л.;
50. Данные о пресс-выпуске от 20 декабря 2004 года «Телереклама о «зонтичных» брендах, на 2 л.;
51. Публикация от 22.12.2004 «Россияне раскусили рекламу конфет», на 1 л.;
52. Заключение по результатам социологического опроса от 30.07.2012 г., на 20л.;
53. Данные об анонсе открытия кафе в номере ELLE №4 за 2011 год с частичным переводом с вьетнамского языка, на 13 л.;
54. Фотография меню кафе ELLE DECO во Франции с перевод переводом с французского языка, на 5 л. Фотография меню кафе ELLE DECO во Франции с переводом с французского языка, на 7 л.;
55. Публикация о ELLE CAFÉ с переводом с французского языка, на 5 л. Публикация о ELLE CAFE в Японии, на 2 л.;
56. Концепция кафе ELLE в Японии, на 32 л.;
57. Частичная копия лицензионного договора об использовании товарного знака ELLE для товаров 30, 32, 33 классов МКТУ и ряда других классов в Малайзии, на 29 л.;
58. Копия приложения к свидетельству на товарный знак, подтверждающего признание товарного знака ELLE общеизвестным для товаров «журналы», на 2 л.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №393200 предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, должно было представить доказательства своей заинтересованности именно в сфере производства безалкогольных и алкогольных

напитков. Однако, таких доказательств, подтверждающих фактический интерес в этой сфере деятельности, компания Ашет Филиппачи Пресс не представила;

- целью подачи возражения является защита экономических интересов, основанием которых является товарный знак. Однако, в возражении отсутствует информация об экономических вложениях лица, подавшего возражение, в товарный знак «ELLE» на территории Российской Федерации, поскольку компания не является субъектом хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации;

- лицом, подавшим возражение, в отношении товарного знака по свидетельству №83647 заключен лицензионный договор с ХЕРСТ МАГАЗИНС НИЗЕРЛЭНДС Б.В. Лицензиатом право использования товарного знака, в свою очередь, представлено сублицензиату ООО «Херст Шкулев Медиа». ООО «Херст Шкулев Медиа» - крупный медиахолдинг, одним из направлений деятельности которого является издание периодических изданий, в том числе журнала «ELLE». В рамках лицензионного соглашения ООО «Херст Шкулев Медиа» издает журнал, предпринимает все необходимые действия по его продвижению, рекламе и распространению, несет все связанные с данной деятельностью расходы. Таким образом, именно издатель, ООО «Херст Шкулев Медиа» является лицом, финансовыми усилиями которого осуществляется продвижение журнала;

- приобретение товарным знаком статуса общеизвестного не означает абсолютную монополию правообладателя на обозначение в отношении всех товаров и услуг, а лишь подтверждает его высокую различительную способность в отношении определенной группы товаров и услуг;

- возможности защиты общеизвестного товарного знака распространяется на неоднородные товары при соблюдении следующих условий: у потребителя товар ассоциируется с обладателем исключительного права. Для соблюдения данного условия потребитель должен знать обладателя исключительного права на общеизвестный товарный знак. Однако, согласно данным отчета ВЦИОМ никому из респондентов не знаком правообладатель общеизвестного товарного знака «ELLE»;

- лицом, подавшим возражение, не представлено убедительных доказательств введения потребителя в заблуждение;

- словесное обозначение «ELLE» имеет самостоятельное значение во французском языке и переводится как местоимение 3-го лица единственного числа женского рода – «ОНА», то есть обозначение «ELLE» является стандартной лексической единицей и не имеет творческого характера, следовательно, выбор в качестве обозначения для маркировки товаров 32, 33 классов МКТУ стандартной лексической единицы французского языка «ELLE» не был обусловлен намерением использовать обозначение, разработанное ранее творческими усилиями третьего лица, и зарегистрированное для неоднородных товаров;

- то обстоятельство, что данное обозначение ELLE используется лицом, подавшим возражение, в качестве названия журнала, издаваемого в разных странах, не может само по себе служить препятствием для его использования иными лицами в областях деятельности, отличных от издательской. Критерием его известности могут быть лишь проведенные социологические опросы, устанавливающие фактические размеры известности журнала на определенной территории;

- в качестве доказательств известности обозначения «ELLE» во всем мире лицом, подавшим возражение, приведена информация о широкой известности его во Франции (где он изначально издавался), а также известности его в странах Европы, Индонезии, Южной Корее и Японии. Приведенные данные не охватывают территорию всего мира, а лишь подтверждают его популярность в некоторых странах. Полагаем, что приведенные данные не могут служить убедительным доказательством широкой известности обозначения во всем мире;

- факт наличия большого количества товарных знаков, зарегистрированных в отношении: 02, 03, 6, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ не является доказательством его широкой известности. Данный факт при использовании обозначений лишь для узкой части товаров и услуг может свидетельствовать только о желании монополизировать рынок, не дать возможности иным участниками рынка использовать данное обозначение для идентификации производимых ими товаров и услуг;

- представленные в рамках данного возражения доказательства использования обозначения ELLE под контролем правообладателя для товаров 32 и 33 классов также не могут быть приняты во внимание, поскольку в данном случае использование товарного знака осуществляется в отношении услуг 43 класса (кафе). Кроме того, речь идет об использовании обозначения ELLE в других странах, что существенно уменьшает значимость данных доказательств для оценки возможности введения в заблуждение российского потребителя;

- идею о продвижении товара, ориентированного на женскую аудиторию, с использованием образа стильного и модного человека едва ли можно назвать новой и используемой исключительно при продвижении журнала «ELLE», поскольку ассоциативный ряд «женщина (девушка) - мода, стиль», используемый в рекламе правообладателя оспариваемого товарного знака не является чем-то исключительным, что может быть присуще лишь журналу о моде, а является логичным и ожидаемым при продвижении товаров, ориентированных на женскую аудиторию;

- правообладатель оспариваемого товарного знака предоставил право использования обозначения «ELLE» на всей территории Российской Федерации компании ООО «Браво Премиум», которая, в свою очередь, является производителем слабоалкогольных напитков с 2002 года;

- в рамках производства и продвижения слабоалкогольного коктейля «ELLE» ООО «Браво Премиум» провело подготовительный этап мероприятий, направленных на разработку «образа» товара, затратив на него значительные денежные средства, также была проведена рекламная кампания, направленная на продвижение продукции, производимой под товарным знаком «ELLE»;

- производство слабоалкогольных коктейлей «ELLE» осуществляется в рамках созданного оригинального образа товара, включающего в себя словесный элемент «ELLE», а также оригинальную графику и несколько вариантов цветового воплощения. Деятельность производителя направлена на создание оригинального продукта, имеющего четкую связь с его производителем, следовательно,

оспариваемый товарный знак не может вводить потребителя в заблуждение потребителей относительно товара и его производителя;

- представленные результаты социологического опроса показали, что только 37,6 % опрошенных знакомы с журналом ELLE. Большинство респондентов не знают компании, которые их выпускают. Алкогольные коктейли ELLE знают 45,5 % опрошенных. Большинство участников опроса (72, 2%) разделяют точку зрения, что у коктейлей и журнала разные изготовители. Таким образом, данные проведенного исследования позволяют сделать вывод об отсутствии введения в заблуждение потребителей относительно производителя товаров 32, 33 классов при использовании товарного знака № 393200;

- все доводы, указанные в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393200, уже были рассмотрены и в Палате по патентным спорам, и в Суде по интеллектуальным правам. Возражение и исковые требования Ашет Филиппачи Пресс были отклонены, так как компания не представила достаточных и обоснованных доказательств, что использование обозначения «ELLE» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ приводит к смешению в гражданском обороте с товарами 16 класса МКТУ.

С отзывом были представлены следующие материалы:

59. Реклама в журнале «СОБАКА» за январь 2011 года (копии титульной страницы, копия страницы, содержащей рекламу);

60. Реклама в журнале «STEARhit», № 25 от 18.06.2012 г. (копии титульной страницы, копия страницы, содержащей рекламу);

61. Реклама в журнале «STEARhit», № 26 от 25.06.2012 г. (копии титульной страницы, копия страницы, содержащей рекламу);

62. Реклама в журнале «COSMOPOLITAN» за декабрь 2010 года (копии титульной страницы, копия страницы, содержащей рекламу);

63. Реклама в газете «GAUDEAMUS», № 15 от 24.11.2010 г. (копии титульной страницы, копия страницы, содержащей рекламу);

64. Рекламный буклет «ELLE PINK GIN» (копия). Рекламный буклет «ELLE серия коктейлей» (копия). Рекламный буклет линейки выпускаемой продукции ООО «Браво Премиум» (копия);

65. Копии нескольких страниц журнала «GLAMOUR», выпуск за февраль 2013г.;

66. Отчет ВЦИОМ об определении мнения респондентов о возможности введения в заблуждение относительно обозначения «ELLE», утвержденный Генеральным директором ОАО «ВЦИОМ» В.В. Федоровым (копия);

67. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2013 года по делу №СИП 66/2013 г. (копия);

68. Решение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку № 393200 от 26.04.2013 г (копия);

69. Распечатка с сайта Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

70. Отчет ВЦИОМ 2014 года (копия);

71. Распечатка с сайта ЛЕВАДА -ЦЕНТР.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (31.10.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ELLE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена на имя правообладателя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, представляющих собой безалкогольные, слабоалкогольные и алкогольные напитки.

Следует отметить, что словесный элемент «ELLE» оспариваемого товарного знака является семантически значимым словом, в переводе с французского языка означающим «она» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»), то есть само по себе оно не несет какой-либо информации о том или ином товаре или производителе, которая могла бы ввести в заблуждение потребителя.

Вместе с тем, как было отмечено в возражении, слово «ELLE» получило известность в результате его использования лицом, подавшим возражение, в качестве названия издаваемого им журнала, то есть именно в области производства печатных изданий. Представленные документы содержат сведения о деятельности лица, подавшего возражение, исключительно в данной области.

Что касается доводов возражения о применении слова «ELLE» на иных товарах (на одежде, украшениях, туалетной воде, мобильных телефонах, банковской карте) и при оказании услуг (в интернет-магазинах модной одежды и аксессуаров, при организации путешествий, спортивных и развлекательных мероприятий), в подтверждение чего были представлены материалы [40-44], то следует отметить,

что они не свидетельствуют о фактах производства указанных товаров и оказания указанных услуг именно лицом, подавшим возражение, и, тем более, о его известности как производителя данных товаров и услуг. Так, все приведенные фактические доказательства использования товарного знака «ELLE» в отношении товаров и услуг, неоднородных печатным изданиям, направлены на использование данного знака совместно с иными известными производителями, в той сфере, на которой специализируются данные производители. Данное сотрудничество направлено на промо-акцию кого-либо из партнеров. Проведение мероприятий, примеры которых указываются в возражении, имеют прямое отношение к самому журналу и позиционируются организаторами как развлекательные мероприятия, организованные журналом «ELLE» и посвященное самому изданию. Цель проведения мероприятий - продвижение и реклама самого журнала.

Доводы лица, подавшего возражение, относительно использования обозначения «ELLE» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, являются неубедительными, поскольку данные сведения относятся к использованию обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ. В представленных документах речь идет именно об открытии мест общественного питания. При этом одной из целей открытия кафе является проведение в них значимых мероприятий в ходе недель высокой моды. Кроме того, речь идет об использовании обозначения «ELLE» в других странах, а не на территории Российской Федерации.

Таким образом, материалы возражения не содержат доказательств того, что лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака осуществлялась такого рода разнообразная деятельность, помимо издания журнала и проведения тех или иных мероприятий именно по продвижению своего товара (журнала) среди потребителей вышеуказанных товаров и услуг, производимых и оказываемых иными лицами.

Относительно довода возражения о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом «ELLE», охраняемых на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что действие упомянутых в возражении регистраций товарных знаков на территории

России на имя лица, подавшего возражение, не распространяется на товары 32 и 33 классов МКТУ.

Указанное также свидетельствует об отсутствии у лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака какой бы то ни было деятельности в соответствующей области экономики.

В журнале лица, подавшего возражение, размещалась реклама алкогольной продукции [47], как и других видов товаров, произведенных иными лицами, в этой связи ее наличие может свидетельствовать только о фактах оказания им услуг для третьих лиц по распространению рекламы товаров.

Следовательно, отсутствуют какие-либо объективные основания для возникновения у потребителей несоответствующего действительности представления о принадлежности такого рода товаров издателю журнала.

Лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою реальную деятельность в разных сегментах рынка: лицо, подавшее возражение, издает журнал, а правообладатель является производителем алкогольной продукции. Печатные издания (журнал) и алкогольная продукция относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение и отличаются условиями их производства и сбыта.

Приведенные в возражении доводы о том, что стиль журнала и использование товарного знака «ELLE» при обозначении рубрик создает у читателя ощущение возможности использования товарного знака лицом, подавшим возражение не только для печатных изданий, но и для иных товаров и услуг, являются неубедительными, поскольку утверждения основаны на том, что в качестве названий рубрик используются сочетания словесного обозначения «ELLE» и слова, указывающего на содержание рубрики, например: «ELLEСтиль», «ELLEМода», «ELLEСтранствия», «ELLE кухня», «ELLEОтели», «ELLERестораны» и так далее, однако данные названия позволяют читателю удобно ориентироваться в разделах журнала, а не указывают на производство каких-либо товаров или оказание каких-либо услуг, лицом, подавшим возражение.

Кроме того, возражение содержит в себе ряд отвлеченных суждений и умозаключений о наличии в сознании потребителей ассоциативных связей в отношении модного журнала и алкогольной продукции, как относящихся к одной и той же сфере моды и стиля. Однако данные рассуждения имеют исключительно субъективный характер и являются лишь умозрительными и бездоказательными.

Помимо этого, коллегия отмечает следующее.

Существует практика, согласно которой производители товаров индустрии моды используют свои товарные знаки для алкоголя, а производители алкоголя - в отношении товаров индустрии моды. Как указано в возражении, действительно, существует особая деловая практика использования «зонтичных брендов» в сфере алкоголя. Это связано с тем, что рекламное законодательство содержит существенные ограничения при рекламе алкогольной продукции, поэтому для того, чтобы иметь большие возможности по продвижению алкогольной продукции, производители данной продукции нередко выходят на новые рынки товаров и услуг, используя аналогичное обозначение как скрытую рекламу. В то же время, отсутствует какая-либо информация о том, что производители алкогольной продукции предпочитают реализовывать «зонтичные бренды» именно в индустрии моды. Лицом, подавшим возражение, не было приведено ни одного примера, свидетельствующего об использовании «алкогольных брендов» в индустрии моды. Довод о том, что это является распространенной практикой, известной российскому потребителю, является необоснованным.

Что касается результатов социологического опроса [52], то следует отметить, что их достоверность вызывает сомнения, поскольку при его проведении был использован инструментарий, заведомо формировавший мнение опрашиваемых потребителей, а их ответы на вопросы являлись предсказуемыми и ожидаемыми.

Так, необходимо отметить, в частности, что обозначения со словом «ELLE», помещенные на предлагавшихся респондентам демонстрационных карточках, сами по себе, несомненно, являются сходными, но мнение об их сходстве вне связи с индивидуализируемыми ими конкретными товарами не может быть положено в основу для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести в

заблуждение потребителя относительно изготовителя определенных товаров. При этом не приведены и какие-либо сведения об известности потребителям изготовителя товара – самой компании Hachette Filipacchi Presse (лица, подавшего возражение).

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что в силу широкой известности товарного знака «ELLE» по свидетельству №83647, товарный знак признан общеизвестным с 01.10.2007 для товаров «журналы» за №144, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №393200 как знаку с более поздней датой приоритета должно быть признано недействительным, коллегия отмечает следующее.

Приобретение товарным знаком статуса общеизвестного не означает абсолютную монополию правообладателя на обозначение в отношении всех товаров и услуг, а лишь подтверждает его высокую различительную способность в отношении определенной группы товаров и услуг. Статус общеизвестного товарного знака позволяет ограничить возможность появления сходных товарных знаков на стадии заявки. Более широкие возможности защиты общеизвестного товарного знака оправданы, поскольку в силу уже приобретенной на момент получения статуса широкой известности ему необходим инструмент защиты от его копирования в смежных областях деятельности. Однако, возможности защиты общеизвестного товарного знака распространяется на неоднородные товары при соблюдении условия о том, что использование товарного знака в отношении таких товаров ассоциируется с обладателем исключительного права. Для соблюдения данного условия потребитель должен знать обладателя исключительного права на общеизвестный товарный знак.

Правообладателем был представлен социологический опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в целях получения мнения потребителей о возможности введения в заблуждение относительно обозначения «ELLE».

Согласно данным отчета ВЦИОМ [66] никому из респондентов не знаком правообладатель общеизвестного товарного знака «ELLE».

На основании исследования ВЦИОМ были сделаны следующие выводы: Только 37,6 % опрошенных знакомы с журналом ELLE. Большинство респондентов не знают компании, которые его выпускают. Алкогольные коктейли ELLE знают 45,5 % опрошенных. Большинство участников опроса (72, 2%) разделяют точку зрения, что у коктейлей и журнала разные изготовители.

Таким образом, данные проведенного исследования позволяют сделать вывод об отсутствии введения в заблуждение потребителей относительно производителя товаров 32, 33 классов МКТУ при использовании товарного знака № 393200, так как отсутствуют ассоциации у потребителей продукции товаров 32 и 33 классов МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству №393200 с правообладателем общеизвестного товарного знака.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что убедительных доказательств введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров не представлено. А сам по себе статус общеизвестности товарного знака не может служить основанием для прекращения правовой охраны товарного знака, зарегистрированного для неоднородных товаров.

Кроме того, поскольку маркировка товаров обозначением «ELLE» не вводит потребителей в заблуждение относительно товаров 32, 33 классов МКТУ и не ассоциируется с компанией Hachette Filipacchi Presse, как установлено выше, то использование данного знака правообладателем не может повлиять на репутацию указанной компании и, следовательно, не может ущемлять ее интересы.

Ввиду вышеуказанных обстоятельств, притязание лица, подавшего возражение, на слово «ELLE» в сфере производства товаров 32 и 33 классов МКТУ представляется необоснованным.

Принимая во внимание изложенное, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 393200.