

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 14.11.2012, поданное компанией Hachette Filipacchi Presse, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 456766, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 456766 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.03.2012 по заявке № 2010720958 с приоритетом от 29.06.2010 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя компании Richmond Tobacco Company Ltd., Великобритания (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «ELLESTUDIO», выполненным стандартным шрифтами буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.11.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является издателем широко известного во всем мире журнала о моде и стиле «ELLE»;

- 2) лицо, подавшее возражение, является правообладателем ряда товарных знаков со словесным элементом «ELLE», охраняемых на территории Российской Федерации;
- 3) товарный знак «ELLE» был признан общеизвестным во Франции в отношении журналов о моде и является одним из самых известных товарных знаков и в других странах;
- 4) 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 его контролем товарный знак «ELLE» применяется на одежде, украшениях, туалетной воде, мобильных телефонах, банковской карте, в интернет-магазинах модной одежды и аксессуаров, при организации путешествий, спортивных и развлекательных мероприятий и в названии десерта в кондитерской «Пушкинь»;
- 5) поскольку производители табачных изделий создают образ курящего человека, как человека стильного, следящего за модными тенденциями, то такая продукция у многих потребителей ассоциируется с товарами в сфере моды и стиля;
- 6) реклама табачных изделий составляет существенную часть размещаемой в журнале «ELLE» рекламы;
- 7) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя табачных изделий, так как может породить у него несоответствующее действительности представление о том, что такая продукция правообладателя (табачной компании) производится под контролем лица, подавшего возражение (издателя журнала «ELLE»);
- 8) входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «ELLE» тождествен известному в России логотипу журнала – произведению дизайна, исключительное право на которое возникло у

лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (впервые опубликовано во Франции в 1945 году), в силу чего оспариваемая регистрация товарного знака, произведенная без согласия лица, подавшего возражение, нарушает его исключительное право на соответствующий объект авторского права.

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

К возражению были приложены копии следующих документов:

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке [1];
- сведения о товарных знаках лица, подавшего возражение [2];
- сведения о торговом обороте (объемах продаж, доходах и затратах на рекламу) лица, подавшего возражение, от изданий журнала «ELLE» [3];
- сведения об изданиях журнала «ELLE» и читательской аудитории [4];
- сведения о количестве посещений сайта «<http://www.elle.ru>» [5];
- сведения о применении товарного знака «ELLE» в различных сегментах рынка товаров и услуг [6];
- сведения о рекламе табачных изделий [7];
- социологический отчет по результатам опроса потребителей о наличии вероятности возникновения смешения товарных знаков лица, подавшего возражение, и правообладателя [8];
- обложки журнала «ELLE» [9].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен. В удовлетворении ходатайства правообладателя о переносе даты рассмотрения возражения было отказано.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.02.2013, представителями правообладателя были устно представлены доводы, которые сводятся к тому, что не имеется каких-либо оснований для вывода о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 34 класса

МКТУ, так как лицом, подавшим возражение, являющимся издателем журнала, никогда не осуществлялась деятельность в области производства табака, табачных изделий или курительных принадлежностей.

Ими было отмечено, что содержащиеся в возражении исключительно умозрительные рассуждения о возможности возникновения у потребителя при восприятии товарного знака, индивидуализирующего товары 34 класса МКТУ, несоответствующего действительности представления об их принадлежности лицу, подавшему возражение (издателю журнала), не были им подтверждены какими-либо документами, а представленные результаты социологического опроса вызывают сомнения.

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 (29.06.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Возражение от 14.11.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В возражении указано, что данный комбинированный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя табачных изделий ввиду наличия в его составе словесного элемента «ELLESTUDIO», сходного с названием широко известного журнала «ELLE» о моде и стиле, издаваемого лицом, подавшим возражение.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в белом, черном и розово-красном цветовом сочетании, состоящее из изображения горизонтальной линии, под которой помещен словесный элемент «ELLESTUDIO», выполненный буквами латинского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена на имя правообладателя (табачной компании) в отношении товаров 34 класса МКТУ, представляющих собой табак, табачные изделия и курительные принадлежности.

Входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «ELLESTUDIO» выполнен без пробелов, одинаковым шрифтом буквами одного и того же размера, то есть является единым словом.

Однако следует отметить, что обнаруживается фонетическое вхождение в него слова «ELLE». Оно является семантически значимым словом, в переводе с французского языка означающим «она» (см. Интернет-портал «Яндекс:

Словари / АBBYY Lingvo»), то есть само по себе данное слово 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. Документы [3 – 5] 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 в названии десерта) и при оказании услуг (в интернет-магазинах модной одежды и аксессуаров, при организации путешествий, спортивных и развлекательных мероприятий), в подтверждение чего были представлены материалы [6], 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.

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.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не были вовсе представлены документы, которые свидетельствовали бы о его деятельности в области производства указанных в оспариваемой регистрации товарного знака товаров 34 класса МКТУ (табака, табачных изделий или курительных принадлежностей).

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 34 класса МКТУ.

Так, правовая охрана товарного знака «ELLE» по свидетельству № 150410 и знаков «ELLE DECO», «ELLE DECORATION» по международным регистрациям №№ 546814, 550193, согласно соответствующим решениям Роспатента от 23.05.2011, была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 34 класса МКТУ по причине неиспользования данных знаков лицом, подавшим возражение, для этих товаров. Указанное также свидетельствует об отсутствии у него на дату приоритета оспариваемого товарного знака какой бы то ни было деятельности в соответствующей области экономики.

В журнале лица, подавшего возражение, размещалась реклама табачных изделий [7], как и других видов товаров [6], но ее наличие может свидетельствовать только о фактах оказания им услуг для третьих лиц по распространению рекламы производимых ими 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 табачной продукции. Печатные издания (журнал) и табачная продукция относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение и отличаются условиями их производства и сбыта.

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

Что касается результатов социологического опроса [8], 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 словами «ELLE» и «ELLESTUDIO», 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).

Ввиду вышеуказанных обстоятельств притязание лица, подавшего возражение, на слово «ELLE» в сфере производства товаров 34 класса МКТУ представляется необоснованным.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам 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 1483 Кодекса.

Возражение от 14.11.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса. В возражении указано, что оспариваемый товарный знак тождествен произведению искусства (объекту авторского права), исключительное право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что данное обозначение является объектом авторского права, и не были представлены необходимые сведения о конкретном авторе произведения и о владельце исключительного права на него.

Обложки журнала [9] таких сведений не содержат.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания факта нарушения оспариваемой регистрацией товарного

знака того или иного исключительного права на определенное произведение искусства.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 14.11.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 456766.