

**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, рассмотрела возражение от 13.02.2015, поданное компанией Ашет Филиппачи Пресс, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514794, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013712180 с приоритетом от 11.04.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.06.2014 за №514794 на имя ООО «Прогресс Групп», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 14 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №514794 представляет собой словесное обозначение «ELLEBOX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №514794 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 и пункта 2(4) статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «ELLE» по свидетельству №150410 [1], ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03, 14 классов МКТУ;

- со знаками «ELLE» (международные регистрации №657541 [2] и №546813 [3]), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [3], по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим вхождением в оспариваемый товарный знак противопоставленных знаков, а также графическим и семантическим сходством.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак «ELLE», который признан общеизвестным с 01.09.2007 для товаров 16 класса МКТУ «журналы» (свидетельство №144).

Смешение общеизвестного товарного знака «ELLE» и оспариваемого товарного знака «ELLEBOX», которому предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ обусловлено высокой степенью известности печатных изданий «ELLE», в которых регулярно размещаются пробники косметической и парфюмерной продукции, выпускаются совместные с производителями парфюмерной и косметической продукции рекламные брошюры, косметическая продукция предлагается в качестве подарков при оформлении подписки на издания «ELLE» и при проведении иных акций.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака намеренно направлены на создание смешения, которое усиливается за счет совместных акций правообладателя с различными журналами мод. Так в августе 2013 года на сайте ellebox.com правообладателем оспариваемого товарного знака была размещена информация о совместном проекте ElleBox и ELLE.ru; (информационный сервис, осуществляемый под контролем лица, подавшего возражение), которая не соответствовала действительности.

Указанное свидетельствует о высоком риске возникновения у потребителей представления о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого знака связаны договорными или иными обязательствами, то есть использование обозначения «ELLEBOX» для товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ

может ассоциироваться у потребителей с лицом, подавшим возражение, и ущемить его законные интересы как правообладателя общеизвестного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 514794 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- фотографии пробников известных компаний, производящих парфюмерно-косметические товары [4];
- копии страниц издания «ELLE» [5];
- фотография бонусной карты «ELLE» [6];
- распечатки с сайта [www.wonderbox.com](http://www.wonderbox.com) [7];
- копии протокола в порядке обеспечения доказательств от 14.08.2013 и от 26.08.2013 годов [8];
- распечатка промо-предложения от сервиса ElleBox [9];
- распечатки данных из социальных сетей [10];
- распечатка данных с сайта [www.ellebox.ru](http://www.ellebox.ru) об акции Yes! Box [11];
- данные об оспариваемом товарном знаке [12];
- копия приложения к свидетельству на товарный знак №83647 о признании его общеизвестным в Российской Федерации под №144 в отношении товара 16 класса МКТУ «журналы»[13];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.02.2015 по делу №А40-195695/14 [14].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является издательская деятельность, а основой товар, производимый им, это журналы, при этом он не занимается рассылкой посредством почтовой связи потребителям миниатюрных косметических наборов в коробочках ELLEBOX;
- тот факт, что в некоторые журналы вкладываются мини-пробники косметики, не подтверждает однородность товаров лица, подавшего возражение,

поскольку в журнале такие «пробники» размещаются как дополнение к рекламе конкретного рекламодателя – производителя косметики, а правообладатель осуществляет распространение полноразмерных косметических продуктов и их миниатюр – уменьшенных полноценных версий косметики;

- представленные результаты социологического опроса подтверждают, что большинство респондентов (84%) не считают компании, выпускающие товары, маркированные товарными знаками «ELLE» и «ELLEBOX», конкурентами, также большинство респондентов (85,5%) не считают товары, выпускаемые под этими товарными знаками, взаимозаменяемыми;

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет свою деятельность, не нарушая интересы лица, подавшего возражение, так как не использует товарный знак «ELLE», что подтверждается постановлением №09АП-23467/2015 Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2015 по делу №А40-195695/14;

- правообладатель оспариваемого товарного знака действительно размещал информацию о сотрудничестве с издательством ELLE и о выпуске совместной коробочки, однако эти действия были согласованы с руководством российского Интернет-журнала ELLE.ru;

- правообладатель полагает, что, несмотря на полное вхождение слова ELLE в состав оспариваемого товарного знака «ELLEBOX», эти слова читаются и воспринимаются абсолютно различно, они имеют различную транскрипцию и ударение, при этом особенности произношения расставляют и смысловой акцент, поскольку в слове ELLEBOX главную смысловую нагрузку несет слово «box» – коробка, а французское слово «elle» (она) в сочетании со словом «box» подразумевает общее значение «женская коробочка»;

- по мнению правообладателя, подтверждением отсутствия сходства между сравниваемыми обозначениями является отсутствие совпадений при проведении электронного поиска через поисковые системы Яндекс и Google (за исключением информации о сотрудничестве компаний);

- невозможность смешения обозначений также подтверждается тем, что при использовании товарного знака «ELLEBOX» надпись выполняется в фирменном

стиле, не совпадающим ни с одним товарным знаком лица, подавшего возражение;

- несмотря на то, что при регистрации товарных знаков «ELLE» указывается, что данное обозначение является фантазийным, оно имеет самостоятельное смысловое значение (фр. местоимение 3 лица женского рода – она), поэтому, по мнению правообладателя, включение в оспариваемый товарный знак слова «elle», которое не создано для обозначения конкретного товара, группы товаров или журнала, не может нарушать права лица, подавшего возражение;

- правообладатель использует слово «elle» в составе оспариваемого товарного знака с целью идентифицировать женскую аудиторию, которой предназначены распространяемые косметические наборы, при этом само слово «ELLEBOX» является фантазийным и уникальным, созданным специально для использования в качестве названия наборов (коробочек) с косметикой, и самостоятельно не используется;

- по данным упомянутого выше социологического опроса более половины респондентов (56,4%) не воспринимают журнал «ELLE» и коробочки с образцами косметики «ELLEBOX» как продукцию одного производителя;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что его права могут быть нарушены и ему может быть причинен ущерб, что исключает возможность применения статьи 1508 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №514794.

К отзыву приложены документы:

- выписка из ЕГРЮЛ со сведениями относительно лица, имеющего право действовать от имени ООО «Прогресс Групп» [15];

- отчет ВЦИОМ от 21.09.2015 «Определение мнения респондентов о возможности введения в заблуждение относительно правообладателей обозначений «ELLE» и «ELLEBOX» [16];

- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2015 по делу №А40-195695/2014 [17];

- электронная переписка с сотрудниками Hurst Shkulev Media [18];

- сведения о владельце домена hamedia.ru [19];

- сведения о регистрации товарного знака №83647 [20];
- выписка из трудовой книжки редактора сайта elle.ru [21];
- должностная инструкция редактора сайта elle.ru [22];
- результаты поисковых запросов ELLE и ELLEBOX на сервисах Google и Яндекс [23];
- визуализация изображения, используемого одновременно с оспариваемым товарным знаком [24];
- результаты запроса «elle» в сервисе Яндекс.Словари/АВВУУ Lingvo [25];
- сведения о регистрации товарного знака «ОНА» по свидетельству №82292 [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (11.04.2013) оспариваемого товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В соответствии с пунктом 2(4) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №514794 представляет собой словесное обозначение «ELLEBOX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1] – [3] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №150410 [1] представляет собой словесное обозначение «ELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак [1] охраняется, в частности, в отношении товаров 03, 14 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №657541 [2] представляет собой словесное обозначение «ELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2] предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №546813 [3] представляет собой словесное обозначение «ELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения ELLEBOX и ELLE характеризуются полным фонетическим вхождением обозначений ELLE в оспариваемый словесный товарный знак, что определяет вывод об их фонетическом сходстве.

Визуальное сходство обозначений определяется использованием заглавных букв латинского алфавита практически одинакового печатного стандартного шрифта, при этом начальное положение тождественной части ELLE в оспариваемом товарном знаке усиливает это сходство.

Несмотря на семантические различия, обусловленные отсутствием смыслового значения в фантазийном слове «ELLEBOX», составленном из лексических единиц разных языков [французского слова ELLE (она) и английского слова BOX (коробка)], может быть воспринято потребителем, большинство из которых представляет собой женскую аудиторию, как «коробочка от ELLE».

Однородность товаров 03, 14 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 03, 14 классов МКТУ, в



отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] и знаку по международной регистрации [3], определяется принадлежностью их к одной видовой и родовой группе парфюмерно-косметических товаров (03 класс МКТУ) и ювелирных изделий, украшений, драгоценных камней, часов (14 класс МКТУ), одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации [2], поскольку они предназначены для одного вида деятельности, связанного с рекламой, продвижением товаров и услугами в области бизнеса.

Таким образом, коллегия полагает необоснованным довод правообладателя о том, что слова ELLEBOX и ELLE читаются и воспринимаются абсолютно различно, поскольку фонетическое и визуальное сходство этих слов с учетом совпадения начальной части ELLE, несущей основную индивидуализирующую роль в противопоставленных знаках, позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров и услуг и, соответственно, сходны до степени смешения.

Следует отметить, что вопрос о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками ELLE уже исследовался судами. Так, Арбитражный суд г. Москвы в своем решении от 24.02.2015 по делу №А40-195695/14 [14], принятому по иску компании Ашет Филиппачи Пресс, Франция (лицо, подавшее возражение) к ответчику в лице ООО «Прогресс Групп» (правообладатель), пришел к выводу, что «...обозначение «ELLEBOX» в своей словесной части «ELLE» сходно до степени смешения с товарными знаками истца по фонетическому, графическому и семантическому признакам и в целом ассоциируется с товарными знаками «ELLE»...». Вышеуказанное решение было отменено Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-23467/2015 от 15.07.2015 [17], поскольку, ввиду ненадлежащего извещения судом, не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела. Однако в этом

постановлении было отмечено, что по вопросу о сходстве знаков истец вправе избрать иной способ защиты гражданских прав путем оспаривания регистрации товарного знака ответчика, при этом сам вывод о сходстве обозначений в указанном постановлении не подвергался сомнению.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №514794 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

В части соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1508 и пункта 2(4) статьи 1512 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве доказательства наличия у потребителя ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, как обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак «ELLE» по свидетельству №144, и товарами 03 и услугами 35 классов МКТУ, маркируемыми оспариваемым товарным знаком, которые не являются однородными с товарами 16 класса МКТУ «журналы», для которых признан общеизвестным товарный знак «ELLE», и возможности ущемления интересов правообладателя общеизвестного товарного знака, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что действия правообладателя, направленные на распространение парфюмерной и косметической продукции известных производителей, сходны с тем, что в печатных изданиях «ELLE» также регулярно размещаются пробники косметической и парфюмерной продукции известных производителей (Givency, Este Lauder, DIOR) [4], выпускаются совместные с производителями парфюмерной и косметической продукции рекламные брошюры и предлагаются наборы косметики в качестве подарков при оформлении подписки [5], проводятся совместные акции (предложение бонусной карты «ELLE BONUS CARD» для покупок в магазинах, участвующих в совместной акции) [6].

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака в августе 2013 года разместил информацию о совместном проекте «ELLEBOX» с интернет-журналом «ELLE.ru» [8] по ежемесячному распространению коробочек «ElleBox» с миниатюрами косметики известных фирм (LANCOM, GUERLAIN, KERASTASE и

др.), который не был согласован с лицом, подавшим возражение, осуществляющим контроль над этим информационным сервисом. На сайте <http://ellebox.com/faq/>, в частности, было указано: «...ElleBox – как журнал! Коробочка будет приходить Вам каждый месяц в течение первых 15-ти дней следующего после оформления заказа месяца».

Совместная встречаемость знаков в рамках одного проекта способствует возможности возникновения представления об экономических связях правообладателей противопоставленного товарного знака и общеизвестного товарного знака, что не соответствует действительности.

В подтверждение своих доводов о невозможности смешения оспариваемого товарного знака с общеизвестным товарным знаком «ELLE», правообладатель представил социологическое исследование «Определение мнения респондентов о возможности введения в заблуждение относительно правообладателей обозначений «ELLE» и «ELLEBOX» [16], результатом которого является вывод о том, что в сознании 38,1% респондентов присутствует ассоциативная связь между журналом «ELLE» и коробочками «ELLEBOX» с образцами косметики, 56,4 % респондентов не воспринимают их как продукцию одного производителя, а 5,5% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос.

Однако представленные результаты социологического исследования не опровергают возможность возникновения у потребителей ассоциативной связи между лицом, осуществляющим доставку косметических и парфюмерных наборов пробников «ELLEBOX», с лицом, подавшим возражение, являющемся правообладателем общеизвестного товарного знака «ELLE», т.е. в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ. Кроме того, по результатам данного исследования 34,7% респондентов связывают обозначение «ELLE» с косметикой и парфюмерией.

Рассмотрев представленные сторонами спора материалы в их совокупности, коллегия пришла к выводу о признании обоснованным довода о высоком риске возникновения у потребителей представления о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого знака связаны между собой договорными или иными обязательствами, то есть, что использование обозначения «ELLEBOX» для

товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ может ассоциироваться у потребителей с лицом, подавшим возражение, и ущемить его законные интересы как правообладателя общеизвестного товарного знака.

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

**удовлетворить возражение от 13.02.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 514794 недействительным полностью.**