

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.12.2011. Данное возражение подано компанией «XL FINANCIAL HOLDINGS (IRELAND) LIMITED», Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «XL GROUP» по международной регистрации №1027115, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны знаку «XL GROUP» по международной регистрации №1027115 с приоритетом от 31.12.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак «XL GROUP» по международной регистрации №1027115 представляет собой обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.09.2011 было принято решение (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027115 для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации «XL GROUP» не обладает различительной способностью, так как состоит из простых согласных букв «XL», не обладающих словесным характером и характерным графическим исполнением, а также из словесного элемента «GROUP» (от англ. группа, группировка, фракция), которое в силу своего семантического значения утратило свою различительную способность.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1027115 является сходным до степени смешения с товарным знаком «XL» свидетельству №284101 (приоритет от 01.07.2004), ранее зарегистрированным на имя ООО «Компания «Сувар-Казань», Россия, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 21.12.2010 поступило возражение на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027115, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «XL GROUP» приобретает словесный характер при его произношении («иксэль групп»);
- элемент «XL» является производным от английского слова «EXEL», имеющего значения «выделяться, отличаться»;
- слово «EXEL» на протяжении многих лет входило в состав фирменного наименования группы компаний «EXEL Limited», в которую также входил и входит заявитель. Впоследствии для удобства использования и унификации названий различных компаний, входящих в группу, обозначение «EXEL» было решено заменить на короткое буквосочетание «XL», которое, однако, знакомо всем потребителям услуг группы компаний;
- таким образом, существует понятная потребителям преемственность в названии компаний и устойчивая ассоциативная связь между элементом «XL» знака по международной регистрации №1027115 и наименованием заявителя, а также наименованием компаний, входящих в группу компаний, и их товарными знаками, объединенными элементом «XL»;
- элемент «XL» является устоявшимся обозначением, используемым во всем мире только заявителем и аффилированными с ним компаниями для обозначения услуг 36 класса МКТУ, которое не используется другими компаниями для обозначения однородных услуг;
- знак по международной регистрации №1027115 и его элемент «XL» приобрели различительную способность в результате длительного использования по всему миру;
- существует ряд зарубежных регистраций обозначения «XL» и знаков, содержащих данный элемент, на имя заявителя и аффилированных с ним компаний с включением элемента «XL» в качестве охраняемого (например, знак «XL RE» по международной регистрации №777958 действует в Австралии, Швейцарии, Китае, Японии, Сингапуре,

знак «XL CAPITAL» по международной регистрации № 777957 действует в Австралии, Швейцарии, Китае, Японии и др.);

- наличие данных регистраций подтверждает тот факт, то элемент «XL» известен в мире как минимум с 1997 года как индивидуализирующий группу компаний, в которую также входит заявитель, и, следовательно, можно сделать вывод о наличии различительной способности данного буквосочетания в отношении услуг, оказываемых заявителем;

- знак по международной регистрации №1027115 и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №284101 не являются сходными до степени смешения по фонетическому, графическому, семантическому критериям сходства;

- обозначение "XL GROUP" состоит из двух словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом в латинице, заглавными буквами, тогда как противопоставленный товарный знак представляет собой графическое выполнение буквосочетания «XL» в цвете;

- оригинальная графическая композиция противопоставленного товарного знака и наличие в знаке по международной регистрации №1027115 дополнительного словесного элемента «GROUP» обуславливают их существенные графические различия;

- противопоставленный товарный знак вызывает у потребителей ассоциации с общепринятым обозначением большого размера, которое используется только для маркировки одежды, однако, в данном случае им обозначается один из самых крупных торгово-развлекательных комплексов в Казани. Таким образом, противопоставленный товарный знак указывает на большой размер данного комплекса;

- как было указано выше, обозначение "XL GROUP" является частью фирменного наименования группы компаний, в которую входит заявитель, переводится на русский язык как «группа иксэль», где «XL» является исторически сложившимся упрощением слова «EXEL». Изложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков по семантическому критерию восприятия;

- услуги 36 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана противопоставленного товарного знака, не являются однородными услугам знака по международной регистрации №1027115, которые оказывает заявитель на протяжении длительного времени;

- охраноспособность элемента «XL/XXL» подтверждается практикой Роспатента (в частности зарегистрированы товарный знак «XL» по свидетельству №284101, товарный знак «BIG KING XXL» по свидетельству №411627 и др.).

На основании изложенного, заявить просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027115 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем с возражением, а также на заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2012, представлены следующие материалы:

- копии страниц из «Толкового словаря русского языка» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой на 2 л. [1];
- распечатка из электронного словаря «Мультитран» значения слова «exel» на 1 л. [2];
- распечатка информации о группе компаний «XL Group plc» из Википедии на 1 л. [3];
- распечатка информации с сайта заявителя на 14 л. [4];
- распечатка информации с сайта правообладателя противопоставленного товарного знака на 5 л. [5];
- копии публикаций регистраций товарных знаков заявителя и аффилированных с ним компаний на 71 л. [6];
- копии публикаций российских и международных регистраций на товарные знаки, содержащие элементы «XL/XXL» на 33 л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необсудительными.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №1027115 включает вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В пункте 2.3.2.4 Правил указано, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 пунктом 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 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Знак «XL GROUP» по международной регистрации №1027115 включает буквенное и словесное обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1027115 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сведения о семантике обозначения «XL GROUP», как устойчивого идиоматического выражения, обладающего самостоятельным смысловым значением, отсутствуют. В связи с изложенным, анализ знака по международной регистрации №1027115 проводится отдельно по каждому элементу, а не как единого словосочетания.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, элемент «XL», входящий в состав знака по международной регистрации №1027115, представляет собой комбинацию букв, лишенных характерного графического исполнения, которые в отсутствие гласных, не могут быть прочитаны как единое слово. Довод заявителя о том, что обозначение «XL» является производным от английского слова «EXEL», имеющего значения «выделяться, отличаться», является субъективным, так как не подкреплён словарными источниками. В связи с изложенным элемент «XL» относится к категории обозначений, не обладающих различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вторым элементом знака по международной регистрации является словесный элемент «GROUP», который переводится с английского языка (см. www.multitran.ru) как «коллектив, группа, организация, объединение компаний, холдинг», в связи с чем напрямую указывает на видовое наименование предприятия заявителя – группа компаний, то есть относится к категории обозначений, характеризующих услуги (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Необходимо отметить, что обозначение «GROUP» активно используется различными компаниями для указания на их структуру (например, «Capital Group» – группа компаний, осуществляющих девелоперскую деятельность, «X5Retail Group» - группа компаний, занимающихся продовольственной продажей товаров). Также, обозначение «GROUP» часто включается в состав товарных знаков (товарный знак «NEWCOLLECTION GROUP» по свидетельству №454084, товарный знак «Zazolin Group» по свидетельству №453512, товарный знак «HOME GROUP» по свидетельству №453349 (во всех знаках элемент «group» дискламирован) и др.). Таким образом, словесный элемент «GROUP» в результате его интенсивного применения различными лицами утратил свою различительную

способность, в связи с чем относится к категории неохраноспособных обозначений (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что знак по международной регистрации №1027115 состоит исключительно из неохраноспособных элементов, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поэтому соответствующий вывод экспертизы следует признать обоснованным.

Вместе с тем, пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования. Анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Довод заявителя о том, что элемент «XL» представляет собой историческое упрощение от английского слова «EXEL», которое является знакомым российскому потребителю, не подтвержден фактическими данными. Также заявителем не доказан довод о восприятии знака «XL GROUP» в качестве единого словосочетания.

Распечатка с сайта «Википедия» [3] представлена на английском языке и не содержит перевода, в связи с чем не может быть проанализирована и принята во внимание коллегией Палаты по патентным спорам.

Что касается представленных распечаток с сайта заявителя [4], то они касаются истории существования группы компаний, в которую входит заявитель, а также сферы деятельности данной группы компаний за пределами Российской Федерации. Таким образом, данные распечатки не свидетельствуют о том, что обозначение «XL GROUP» приобрело дополнительную различительную способность в результате его интенсивного использования заявителем на территории Российской Федерации и стало восприниматься как обозначение, индивидуализирующее его услуги.

Довод о том, что регистрации обозначения «XL» на территории других стран свидетельствуют о его охраноспособности, приведен без учета того, что в соответствии со статьей 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, экспертиза заявленного обозначения на соответствие условиям охраноспособности производится на основании законодательства Российской Федерации, которым не

предусмотрено в качестве основания для регистрации товарного знака на территории Российской Федерации учитывать факты регистрации его в других странах.

Примеры регистраций товарных знаков в Российской Федерации также не могут служить основанием для признания знака по международной регистрации №1027115 охраноспособным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом материалов, представленных в каждом конкретном деле.

Что касается сделанного в заключении по результатам экспертизы вывода о сходстве знака по международной регистрации №1027115 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №284101, то он является неправомерным по следующим причинам.

Противопоставленный товарный знак является изобразительным и представляет собой графическое изображение пересекающихся линий, напоминающих по форме помещенные рядом буквы «XL». Правовая охрана предоставлена в красном, голубом, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1027115 и противопоставленного товарного знака показал, что знаки различаются практически по всем признакам графического сходства. Так, сопоставляемые знаки производят различное зрительное впечатление на потребителя за счет различного графического начертания буквенных элементов (стандартного и стилизованного), композиции элементов, использования различных цветовых сочетаний. В связи с изложенным, данные знаки не могут быть смешаны потребителем.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2011.