

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 14.12.2011, поданное компанией XL FINANCIAL HOLDINGS (IRELAND) LIMITED (Ирландия) (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.09.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1018240, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 1018240 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.10.2009 на имя заявителя.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ: «services de souscription d'assurances pour biens immobiliers, sinistres, assurances professionnelles et spéciales» («услуги по страхованию недвижимого имущества, несчастных случаев, страхование профессиональное и специальное»).

Знак по международной регистрации №1018240 представляет собой сочетание букв латинского алфавита «XL» и словесное обозначение «WorldPass», выполненные стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 14.09.2011 знаку по международной регистрации №1018240 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что сочетание латинских букв «XL» не имеет характерного графического исполнения, так как представляет собой печатные заглавные буквы латинского алфавита, выполненные обычным компьютерным шрифтом. Сочетание «XL» не обладает ни фонетической, ни морфологической структурой слова, следовательно, не может быть воспринято как слово. Кроме того, сочетание букв «XL» является общепринятым сокращением, означающим «очень большой» (сокращение от «EXTRA LARGE»). В заключении также указано, что «XL» в обозначении «XL WorldPass» не имеет семантической и грамматической связи со словесным элементом «WorldPass».

В возражении от 14.12.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «XL WorldPass», в связи с чем у экспертизы нет повода разбивать данное обозначение на части;

- элемент «XL» является частью фирменного наименования заявителя - XL FINANCIAL HOLDINGS (IRELAND) LIMITED и более сорока связанных с ним компаний, зарегистрированных по всему миру: в США, Великобритании, ЮАР, на Каймановых островах, в Швейцарии, Бразилии, Аргентине, Германии, Китае и др., входящих в группу компаний под названием XL Group plc;

- XL Group plc осуществляет деятельность в сфере страхования и перестрахования (данные с сайтов www.xlgroup.com и www.xlinsurance.com прилагаются), валовая сумма страховых премий в сегменте страхования составляет более 4000000000 долларов США ежегодно;

- использование буквенного сочетания «XL» в составе вышеуказанных доменных имен также подтверждает приобретенную различительную способность

указанного элемента заявленного обозначения, так как Интернет-сайты посещают миллионы пользователей ежегодно;

- элемент «XL», входящий в заявленное обозначение «XL WorldPass», имеет фантазийный характер по отношению к заявленным услугам 36 класса МКТУ;

- обозначение «XL» является другой формой написания английского слова «EXEL», что означает «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 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 №1018240 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 №1018240 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, регистрация №2495270 в США, знак «XL CAPITAL» по международной регистрации № 777957 - действует в Австралии, Швейцарии,

Китае, Японии, знак «XL INSURANCE» по международной регистрации № 782633 – действует в Австралии, Швейцарии, Китае, Японии, Сингапуре, регистрация №2645626 в США 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;

- охраноспособность элемента «XL/XXL» подтверждается практикой Роспатента (в частности зарегистрированы товарный знак «XL» по свидетельству №284101, товарный знак «BIG KING XXL» по свидетельству №411627, товарный знак «XXL мужской журнал» по свидетельству №213939, товарный знак «XXL ICE» по свидетельству №441877, «NINTENDO DSi XL» по свидетельству №429404 и др.);

- знак по международной регистрации №1018240 зарегистрирован без дискламации элемента «XL» в Сингапуре, Норвегии и Австралии, а также согласно базовой регистрации №007 282 668 в Европейском Союзе.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1018240 без исключения из правовой охраны элемента «XL».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.10.2009) международной регистрации №1018240 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Знак по международной регистрации №1018240 представляет собой обозначение «XL WorldPass», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1018240, а именно: «services de souscription d'assurances pour biens immobiliers, sinistres, assurances professionnelles et spéciales».

Анализ знака по международной регистрации №1018240 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, элемент «XL», входящий в состав знака по международной регистрации №1018240, представляет собой комбинацию букв, лишенных характерного графического исполнения, которые в отсутствие гласных не могут быть восприняты как 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.

Вместе с тем следует отметить, что обозначение «XL» - это не только две латинские буквы «X» и «L», но и римская цифра, равнозначная арабскому числу 40, а также хорошо известное российскому потребителю сокращение от «EXTRA LARGE», означающее «очень большой» (см. Яндекс. Словари), которое используется производителями одежды для обозначения размера.

Что касается обозначения «WorldPass», входящего в состав знака по международной регистрации №1018240, то оно состоит из двух лексических единиц английского языка «World» и «Pass»(см. Яндекс. Словари), которые в переводе на русский язык означают «мир, вселенная, мировой» и «проход, путь, дорога» соответственно. Несмотря на слитное написание этих слов, с учетом того, что второе слово начинается с заглавной буквы, обозначение «WorldPass» может быть переведено с английского языка как «мировой путь или мировой проход» (см. переводчик ПРОМТ).

С учетом приведенных выше смысловых значений заявленное обозначение «XL WorldPass» в целом может быть переведено как «очень большой мировой путь» или «очень большой мировой проход», что в отношении услуг 36 класса МКТУ носит фантазийный характер. Указанное опровергает вывод экспертизы о том, что элемент «XL» в обозначении «XL WorldPass» не имеет семантической и грамматической связи со словесным элементом «WorldPass».

Также при вынесении решения был принят во внимание тот факт, что элемент «XL» является частью фирменного наименования заявителя и входит в состав целого ряда товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя без исключения из правовой охраны указанного элемента в США, Австралии, Китае, Японии и странах Европы. При этом следует отметить, что знаку по международной регистрации №1018240 была предоставлена правовая охрана без исключения из нее элемента «XL» в Сингапуре, Норвегии и Австралии, а также в

Европейском Союзе. Отсутствуют также какие-либо сведения об использовании обозначения «XL» иными лицами для обозначения услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания знака по международной регистрации №1018240 обладающим различительной способностью, что свидетельствует о его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 14.12.2011, отменить решение Роспатента от 14.09.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018240 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.