

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 03.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «INVARIANT» по свидетельству №343964, поданное по поручению компании Фольксваген АГ, 38436 Вольфсбург, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006723359/50 с приоритетом от 16.08.2006 зарегистрирован 13.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №343964 на имя Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Инвариант», 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 212, корп. А-1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 10, 12 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «INVARIANT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.12.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №343964 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем знака «Variant» по международной регистрации №702164, зарегистрированному в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- знак «Variant» по международной регистрации №702164 и оспариваемый товарный знак «INVARIANT» по свидетельству №343964 являются сходными в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- у сравниваемых обозначений фонетически полностью совпадает часть «VARIANT», то есть имеет место вхождение одного обозначения в другое. Наличие в оспариваемом товарном знаке дополнительной начальной части (приставки «IN-») не может оказать влияние на вывод о звуковом сходстве знаков, поскольку эта часть и по написанию и по звучанию гораздо короче совпадающей части знаков;

- оспариваемый товарный знак и знак по международной регистрации №702164 выполнены обычным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме. В целом знаки производят общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод об их графическом сходстве;

- смысловое сходство обозначений «INVARIANT» и «Variant» основано на противоположности заложенных в сравниваемые обозначения понятий, идей (различный – постоянный). Так, в переводе с английского языка слово «INVARIANT» означает «инвариант; не изменяющийся, постоянный, инвариантный». В свою очередь слово «Variant» переводится с английского языка как «вариант, модификация; тип, вид; разновидность; варьируемая, случайная величина; различный»;

- товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №343964, очевидно являются однородными с товарами 12 класса МКТУ знака по международной регистрации №702164.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №343964 недействительной частично для всех товаров 12 класса МКТУ, за исключением товаров «фургоны, фургоны лазаретные».

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №343964 на 3 л.;
- сведения о знаке по международной регистрации №702164 на 11 л.;
- копии страниц из «Нового большого англо-русского словаря» под редакцией Ю.Д. Апресяна, М.: «Русский язык», 2001, том 2 на 4 л.;
- копии страниц из «Нового большого англо-русского словаря» под редакцией Ю.Д. Апресяна, М.: «Русский язык», 2001, том 3 на 3 л.;
- копии страниц из «Большого энциклопедического словаря» под редакцией А.М. Прохорова, М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998 на 2 л.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №343964, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки «INVARIANT» и «Variant» не являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку, поскольку отличаются числом букв, слогов, гласных и согласных. Приставка «IN-», занимая начальное положение в товарном знаке по свидетельству №343964, оказывает существенное влияние на звуковое отличие сравниваемых знаков «INVARIANT» и «Variant»;
- сравниваемые знаки отличаются видом используемых шрифтов, а также имеют графические отличия в исполнении заглавных и строчных букв, составляющих обозначения «INVARIANT» и «Variant»;
- сравниваемые знаки имеют явное смысловое отличие при переводе на русский язык: слово «variant» - в переводе с английского языка означает «вариант, разновидность, тип, вид, модификация, случайная величина, а слово «invariant» переводится как «неизменный, постоянный»;

- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые не являются товарами широкого потребления. Приобретая транспортное средство, потребитель проявляет особое внимание ко всем характеристикам товара, в том числе уделяет особое внимание его названию и техническим характеристикам, что делает невозможным смешение указанных товарных знаков;

- товарный знак «INVARIANT» является частью фирменного наименования организации правообладателя ООО НПО «Инвариант», осуществляющей свою деятельность с 1991 года. ООО НПО «Инвариант» занимается производством автомобилей и фургонов специального назначения, которые предназначены для установки и монтажа рентгенодиагностического оборудования, узлов связи, мастерских и другого оборудования и широко известно на российском рынке;

- компания Фольксваген АГ, выпускает широкий ассортимент автомобилей различных марок, однако самостоятельной модели под названием «Variant» компания не выпускает;

- на основании изложенного можно сделать вывод о том, что товарные знаки «INVARIANT» и «Variant» не являются сходными до степени их смешения.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №343964.

К отзыву правообладателя в качестве дополнительных материалов приложены:

- распечатка из электронных словарей <http://lingvo.yandex.ru> на 2 л.;

- распечатка из сети Интернет с сайта правообладателя www.invariant.ru на 4 л.;

- распечатка из сети Интернет с сайта www.autoprestus.ru, www.carpedia.ru, www.avtorinok.ru, www.divers-motors.ru, www.orencr.ru на 17 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (16.08.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (если заявки на них не отозваны) или 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер

совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил, а именно: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначения в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «INVARIANT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «invariant» имеет два значения в переводе с английского языка: 1. *спец.* «инвариант»; 2. неизменяющийся, постоянный; инвариантный (см. «Новый большой англо-русского словарь» под редакцией Ю.Д. Апресяна, М.: «Русский язык», 2001, в четырех томах). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автомобили-бетономешалки; автомобили-

рефрижераторы; автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы пассажирские; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; аппараты космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; аэросани; аэростаты; багажники; багажники лыжные для автомобилей; бамперы; бамперы автомобилей; баржи; буфера для железнодорожных транспортных средств; буфеты передвижные; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; валы карданные; велосипеды; вентили шин; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла кормовые; весла лопатообразные; винты гребные для судов; гидросамолеты; глиссеры; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки сигнальные; гусеницы; двери; двигатели; двигатели для велосипедов; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; дирижабли; дороги канатные подвесные; драги плавучие; дрезины; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; иллюминаторы; инвентарь подвижный для фуникулеров; кабины для подвесных канатных дорог; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств; катера; колеса; колеса для велосипедов; колеса рудничных тачек; колесики для тележек; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коляски детские; коляски для мотоциклов; корабли; корзинки для велосипедов; короба для двухколесных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес; кресла катапультируемые; кресла-каталки для больных; крышки топливных баков; крюки судовые; кузова; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; локомобили; локомотивы; машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; механизмы силовые; мопеды; мотоциклы; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы

инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; наклейки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные; насосы для велосипедов; обивка внутренняя; ободья колес; ободья колес велосипедов; окна для транспортных средств; омнибусы; оси; парашюты; паромы; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; повозки; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные, автоматически надуваемые; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; покрытия наружные; полки спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; рамы велосипедов; рангоут; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты; самолеты-амфибии; сани; санки; седла для велосипедов, мотоциклов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сигнализации; противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; сиденья безопасные детские; системы гидравлические; составы железнодорожные подвижные; спицы велосипедных колес; спицы колес; спуски наклонные для судов; средства буксирования; средства водные; средства военные; средства воздушные; средства наземные малолитражные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства с электродвигателями; средства санитарно-транспортные; средства телеуправляемые; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы колес; ступицы колес велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов; сцепления для наземных

транспортных средств; тачки; тележки гибкие для перевозки гибких труб; тележки двухколесные; тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза; тормоза для велосипедов; торсионы; тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспортеры воздушные; трейлеры; трубы дымовые для локомотивов; трубы дымовые для судов; тумбы швартовые; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; уключины; упоры для велосипедов; устройства для расцепления судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес; фуникулеры; фургоны; фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток; чехлы для детских колясок; чехлы для седел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений; шасси; шасси автомобилей; шатуны для наземных транспортных средств; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты».

Противопоставленный знак «Variant» международной регистрации №702164 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая буква в слове «Variant» является заглавной, остальные – строчные. В переводе с английского языка слово «variant» означает следующее: 1. вариант, модификация, тип, вид, различие (*в текстах*); 2. различный, отличный (см. там же). Знак зарегистрирован, в частности, в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water including their

parts» (транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воздуху и воде, включая их части).

Сравнительный анализ обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №343964 и противопоставленный знак по международной регистрации №702164 получили правовую охрану в отношении товаров 12 класса МКТУ. Товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №702164, соотносятся как род/вид с товарами 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, вследствие чего являются однородными.

Звуковое сходство оспариваемого товарного знака «INVARIANT» и знака «Variant» по международной регистрации №702164 основано на фонетическом вхождении одного обозначения в другое.

Смысловое сходство сравниваемых знаков заключается в противоположности заложенных в словах «invariant – variant» понятий (различный – постоянный).

Что касается графического критерия сходства, то необходимо отметить, что оба обозначения выполнены с использованием букв латинского алфавита одного (черного) цвета стандартным шрифтом. Написание оспариваемого товарного знака «INVARIANT» с использованием заглавных букв, а знака «Variant» - в комбинации с заглавными и строчными буквами, не оказывает существенного влияния на восприятие обозначений в целом.

С учетом вышеизложенного, при наличии у сравниваемых обозначений фонетического, семантического и графического сходства можно сделать вывод об их ассоциировании в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «INVARIANT» по свидетельству №343964 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя компании Фольксваген АГ знаком «Variant» по международной регистрации №702164 в отношении однородных товаров 12

класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.12.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №343964 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров: