

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2007, поданное ЗАО «Самарский кондитер», г. Самара (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №304922, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» по заявке №2004716970/50 с приоритетом от 28.07.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.04.2006 под №304922 на имя ОАО Концерн «КАЛИНА», г.Екатаринбург, (далее – правообладатель) в отношении товаров 25, 29, 30, 31, и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.06.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

—оспариваемый товарный знак «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» [1] сходен до степени смешения с товарными знаками «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА», ранее зарегистрированными на имя иного лица:

свидетельство №176966 с приоритетом от 19.11.1997 (в отношении однородных товаров 29, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ) [2];

свидетельство №289344 с приоритетом от 15.10.1997 (в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ) [3];

— оспариваемый товарный знак «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» сходен с противопоставленными товарными знаками «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» по большинству признакам сходства словесных обозначений;

— звуковое сходство обусловлено одинаковым расположением сходных слов, близостью состава гласных и согласных, при этом разница в количествах звуков (12 и 15) практически не ощутима из-за большого количества звуков в сопоставляемых словосочетаниях;

— графическое сходство обусловлено использованием заглавных букв русского алфавита, а также стандартного шрифта при написании сравниваемых знаков;

— смысловое сходство обусловлено смысловым сходством слов, входящих в сравниваемые словосочетания и сравниваемых словосочетаний в целом;

—подробный анализ перечней сравниваемых товарных знаков свидетельствует о том, что товары и услуги 29, 30, 31, 32 и 44 классов МКТУ, в отношении которых получена правовая охрана товарного знака [1], однородны товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации [3], а так же товарам и услугам 29, 30, 32, 42 классов МКТУ, указанным в перечне регистрации [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» недействительным в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32 и услуг 44 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

1. Распечатка товарных знаков из сети Интернет, сайт www.fips.ru на 10л. [3];
2. Информация о согласных на сайте www.gramma.ru на 1л. [4];
3. Словарное определение слова «жемчуг» (копия страницы словаря) на 1л. [5]:
4. Информация из сети Интернет сайта <http://slovari.yandex.ru> на 3л. [6];
5. Информация сайта Интернет-магазина на 7л. [7].

Лицом, подавшим возражение, также представлены:

6. Результаты лингвистической экспертизы словесного обозначения «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» в сопоставлении со словесным обозначением «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА», составленные зав. кафедрой Самарского государственного университета доктором филологических наук профессором Н.А. Илюхиной на 4л. [8];

7. Общедоступная информация из электронной версии словарно-справочных изданий: Энциклопедия «Кругосвет», «Большая советская энциклопедия», «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, «Малый энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефона на 4л. [9];

8. Копия страниц «Словарь синонимов русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой, М., Астрель·АСТ, 2001 на 2л. [10];

9. Информация из сети Интернет сайта <http://slovari.yandex.ru> на 2л. [11].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил следующие доводы в защиту своего товарного знака:

— анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства показал, что сравниваемые знаки на являются сходными;

- сравниваемые словосочетания имеют абсолютно различные смысловые значения: «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» - указание на конкретный предмет и его цвет, а «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» - редкость и природный характер вещества;
- смысловое значение слов «жемчуг» и «жемчужина» имеют разное значение: слово «жемчуг» не утратило свое первоначальное значение и используется для обозначения природной драгоценности, слово «жемчужина» утратило свой первоначальный смысл и употребляется в качестве синонима слову «лучший, драгоценный»;
- сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество звуков, конец в слове «жемчуг» оглушен, в то время как в слове «жемчужина» отчетливо слышны все звуки;
- анализ фонетического сходства должен опираться на анализ слов «жемчуг» и «жемчужина», поскольку они являются наиболее важными элементами обозначения, а указанные слова имеют ряд существенных различий: разное количество букв, слогов, ударение стоит на разных слогах;
- сравниваемые товарные знаки не возможно представить как принадлежащие одному лицу, поскольку товарный знак «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» ассоциируется с концерном «Калина» в силу широкой известности продукции концерна «Калина», маркированной этим знаком, а также за счет массированной рекламы.

Учитывая изложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.06.2007 и признать правомерным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Лингвистическое заключение профессора кафедры современного русского языка, доктора филологических наук Уральского государственного университета им. А.М. Горького на 2л. [12];
2. Информация из сети Интернет сайта <http://slovari.yandex.ru> на 53л. [13];

3. Информация из сети Интернет сайта <http://www.prosv.ru> на 12 л. [14];
4. Копии Санитарно-эпидемиологических заключений в отношении косметических средств, в том числе серии «Черный жемчуг» на 6л. [15];
5. Таблица, свидетельствующая о знании и потреблении косметической продукции ООО Концерн «Калина» в сравнении с другими производителями подобной продукции, на 1 л. [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.07.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные обозначения.
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как 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 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака [1] и словесных товарных знаков «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» [2] и [3], выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, показал следующее.

Следует учитывать, что в словосочетаниях «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» и «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» оба слова связаны грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции. Следовательно, при анализе их сходства коллегия принимала во внимание сходство/различие всего словосочетания в целом, а не отдельных слов, образующих его [14].

Так, обозначение «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» и противопоставленные обозначения «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» являются фонетически сходными в силу того, что состоят из двух слов; имеют два ударения; близкий состав согласных звуков ([ч-р-н-й ж-м-ч-г] и [ч-р-н-й ж-м-ч-ж-н]) совпадают 5 звуков, близкий состав гласных ([е-ы е-у] и [е-а е-у –и-а]) совпадают 4 звука; при этом совпадающие звуки расположены на одних и тех же местах; совпадающие звукосочетания расположены в начале слов. Разница в количестве звуков (12 и 16) является несущественной и слабо ощутимой при восприятии в условиях большого количества звуков в обоих сравниваемых словосочетаниях.

Анализ сходства словесных элементов по семантическому фактору сходства показал следующее.

Поскольку сравниваемые словосочетания имеют лексическое значение, основным фактором сходства является семантический. Значение словосочетаний обусловлено значением слов, входящих в их состав. Слово «черный» (в форме мужского и женского рода) выражает цветовой признак. Второй компонент словосочетаний выражен не тождественными, но близкими по значению однокоренными словами «жемчуг» и «жемчужина». Согласно Толковому словарю русского языка под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М., 2003г., с.191 [5] «жемчуг – твердое, состоящее преимущественно из перламутра образование в двухстворчатых раковинах некоторых моллюсков в виде зерен, обычно перламутрового (реже черного) цвета, употребляется как драгоценное украшение»; «жемчужина -1. одно зерно жемчуга, 2.перен. чего сокровище, лучшее украшение (высок.)».

Исходя из семантики слов можно заключить, что словосочетания служат для названия одного и того же предмета черного цвета, только в случае [1] этот предмет выражен существительным в собирательной форме (жемчуг), а в случае [2] [3] – в форме с конкретно-единичным значением. Утверждение правообладателя о том, что слово «жемчужина» имеет абсолютно иное

смыслоное значение, чем слово «жемчуг» [13], неубедительно, учитывая специфику применения его в рамках исследуемого словосочетания. Для того, чтобы слово «жемчужина» воспринималось в своем втором значении, необходимо соблюдение ряда условий, а именно определенный контекст и иная структура (морфология) словосочетания (*жемчужина чего*).

С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что в целом смысловое значение оспариваемого товарного знака, с учетом семантики входящего в его состав слов, сходно со смысловым значение старших знаков

Сходство товарных знаков [1], [2] и [3] усиливается использованием одинаковых шрифтовых единиц при выполнении сравниваемых словесных обозначений.

Сходство сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства свидетельствуют о том, что товарный знак «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» является в целом сходным с противопоставленными товарными знаками «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации за исключением «альгинаты пищевые; белки пищевые; желатин; казеин пищевой; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; пектины пищевые; протеины пищевые; хризалиды [куколки бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу; экстракты водорослей пищевые» полностью совпадают или соотносятся как вид – род с товарами того же класса МКТУ, указанными в перечне свидетельства №176966.

Товары 30 и 32 классов МКТУ оспариваемой регистрации также являются однородными товарами этих же классов, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Указанные товары относятся к категории не дорогостоящих товаров широкого потребления краткосрочного пользования, в отношении которых, как известно, высока опасность смешения товарных знаков, используемых для их маркировки.

Товары 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] и [3], нельзя признать однородными, хотя они и принадлежат к пищевым продуктам, как указано в возражении. Товары, включенные в 31 класс МКТУ, относятся к продуктам земледелия и лесного хозяйства, живым животным и живым растениям, не подвергнутым никакой обработке. Это является основным отличием от товаров, включенных в 29 и 30 классы МКТУ, которые подготовлены согласно соответствующим технологиям для употребления.

Указанное не позволяет сделать вывод об однородности этих товаров, поскольку существенно различны такие признаки однородности, как назначение товаров, а также условия реализации и круг потребителей.

Часть услуг 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно «бани общественные; бани турецкие; изготовление венков; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков» являются идентичными или однородными услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства №176966.

Учитывая сходство знаков и однородность товаров и услуг, можно заключить, что товарный знак «ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ» по свидетельству №304922 является сходными до степени смешения с товарным знаком «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» по свидетельству №176966 в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 32 и 44 классов МКТУ, а так же является

сходным с товарным знаком «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» по свидетельству №289344 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемая регистрация не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, в отношении части товаров и услуг.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.06.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 304922 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)	
25	апостольники [часть монашеского облачения], банданы [платки шейные], башмаки, белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот, береты, блузы, блузы матросские, боа [горжетки], ботинки, ботинки лыжные, бриджи, брюки, бутсы, бюстгальтеры, воротники для одежды, воротники съемные, вставки для рубашек, вуали, галоши, галстуки, гамаши [с застежками], гетры, голенища сапог, головные уборы, готовая одежда, жилеты, изделия трикотажные спортивные, каблуки, кальсоны, камзолы, капюшоны, каркасы для шляп, карманы для одежды, кашне, козырьки для головных уборов, колготки, комбинации [нижнее белье], комбинезоны [одежда], комбинезоны для водных лыж, корсеты, костюмы, костюмы купальные, костюмы маскарадные, костюмы пляжные, кофточки нижние, куртки, ливреи, лифы [нарядные, верхние], майки с короткими рукавами, манжеты, манишки, манишки для рубашек, мантильи, манто, меха [одежда], митенки, митры [церковный головной убор], мундиры, муфты [одежда], муфты для ног, за исключением электрических, набойки для обуви, нагрудники детские, за исключением бумажных, накидки, накидки меховые, наушники [одежда], носки, носочные части обуви, обувь купальная, обувь пляжная, обувь спортивная, обувь, одежда бумажная, одежда верхняя, одежда для автомобилистов, одежда для велосипедистов, одежда для гимнастов, одежда из искусственной кожи, одежда

	кожаная, одежда, окантовка металлическая для обуви, ораги [церковная одежда], пальто, пальто из габардина, пеленки, пеленки из текстильных материалов, перчатки, пижамы, плавки, платки шейные, платья, плащи непромокаемые, повязки для головы [головные уборы], подвязки, подвязки для носков, подвязки для чулок, подкладки готовые [элементы одежды], подмышки, подошвы, подтяжки, полуботинки на шнурках, пояса [бельё нижнее], пояса [одежда], приспособления, препятствующие скольжению обуви, пуловеры, пятки двойные для чулок, ранты для обуви, ризы [церковное облачение], рубашки, сабо [обувь], сандалии, сандалии купальные, сапоги, сари, свитера, союзки для обуви, стельки, тоги, трикотажные изделия [одежда], трикотажные изделия шерстяные [одежда], трусы, туфли гимнастические, туфли комнатные, туфли спортивные, туфли, фартуки [одежда], форменная одежда, халаты, халаты купальные, цилиндры [головные уборы], чехлы под платья [белье], чулки, чулки, абсорбирующие пот, чулочные изделия, шали, шапки, шапочка круглая неглубокая без полей, шапочки купальные, шарфы, шипы для бутсов, шляпы, штанишки детские, штрипки, шубы, эспадриллы, юбки, юбки нижние.
29	альгинаты пищевые; белки пищевые; желатин; казеин пищевой; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; пектины пищевые; протеины пищевые; хризалиды [куколки бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу; экстракты водорослей пищевые
31	альгаробилла [корм для животных], апельсины, арахис [плоды],

	арахисовая мука кормовая, арахисовый жмых кормовой, барда, белок кормовой, бобы свежие, венки из живых цветов, виноград свежий, виноградные лозы, водоросли пищевые и кормовые, выжимки плодовые, галеты для собак, голотурии живые, горох свежий, грибница для размножения грибов [мицелий], грибы свежие, деревья, дерн натуральный, древесина необработанная, древесина неокоренная, дрожжи кормовые, елки новогодние, жвачка для животных, животные, животные, содержащиеся в зверинцах, жмых кормовой, жом сахарного тростника [сырье], зерно [злаки], зерно кормовое, известь для кормов, икра рыб, какао-бобы необработанные, картофель свежий, каштаны свежие, кокосовые орехи, копра, кора необработанная, кора пробковая необработанная, корма для домашних животных, корма для животных, корма для откармливания животных в стойле, корма для птиц, корма для птиц, состоящие из "пенки" каракатицы, кормовые добавки, за исключением используемых для медицинских целей, корневища цикория, корнеплоды съедобные, крапива, крупы для домашней птицы, кукуруза, кукурузный жмых для скота, кунжут, кустарники, лангусты [живые], лимоны, листья пальмовых деревьев, лук свежий, лук-порей, луковицы цветов, льняная мука кормовая, маслины свежие, мезга, месиво для откармливания скота, мидии [живые], миндаль [плоды], моллюски [живые], мука кормовая, мульча, наживка для рыбной ловли [живая], напитки для домашних животных, овес, овощи свежие, огурцы, оливы свежие, омары [живые], орехи [плоды], орехи кола, остатки перегонки вина, отруби кормовые, отруби хлебных злаков, отруби, высевки хлебных злаков, отходы винокурения [кормовые], пальмовые деревья, перец [растение], плоды свежие, плоды цератонии обыкновенной
--	---

	[робиния], побочные продукты обработки хлебных злаков [кормовые], подстилки для животных, препараты для откорма животных, препараты повышающие яйценоскость домашней птицы, птица домашняя для разведения, птица домашняя живая, пшеница, пыльца растений [сырье], раки [живые], ракообразные [живые], рапсовый жмых для скота, рассада, растения, растения засушенные для декоративных целей, ревень, рис необработанный, рисовая мука кормовая, рожь, розовые кусты, рыба живая, рыбная мука для употребления в пищу животных, салат-латук, сахарный тростник, свекла, семена злаков необработанные, семена растений, семена растений пророщенные для ботанических целей, сено, скорлупа кокосовых орехов, скот племенной, солод для сбраживания и перегонки, солома [фураж], соломенные подстилки для скота, соль для скота, сосновые шишки, стволы деревьев, стружка древесная для изготовления древесной массы, тонизирующие [подкрепляющие] корма для животных, торфяные подстилки для скота, травы пряновкусовые свежие, трюфели свежие, тыква, устрицы [живые], фундук, фураж, хмелевые шишки, хмель, цветы живые, цветы, засушенные для декоративных целей, цикорий [салат], цитрусовые плоды, чечевица свежая, шелковичные черви, ягоды можжевельника, ягоды свежие, яйца для выведения цыплят, яйца шелковичных червей, ячмень.
44	дезинтоксикация токсикоманов, декоративно-пейзажное садоводство, диспансеры, дома отдыха или санатории, имплантация волос, клиники, консультации по вопросам фармацевтики, лечебницы, лечение гомеопатическими эссенциями, огородничество, осеменение искусственное, помошь акушерская, помошь ветеринарная, помошь зубоврачебная, помошь

	медицинская, прокат санитарно-технического оборудования, прокат сельскохозяйственного оборудования, разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами, разведение животных, садоводство, санатории, служба банков крови, служба санитарная, составление цветочных композиций, татуирование, услуги оптиков, услуги питомниковедов, услуги по оплодотворению в пробирке, услуги психологов, уход за больными, уход за газонами, уход за животными, уход за комнатными животными, физиотерапия, хиропрактика (мануальная терапия), хирургия пластическая, хирургия растений, хосписы.
--	---