

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 от 01.04.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ОАО «Солнечная Долина», Украина (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №174361/1, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по заявке №97711077/50 с приоритетом от 25.07.1997 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.04.1999 за №174361/1 на имя ООО «Торговый дом «МИР-2000», Москва, в отношении товаров 29, 30, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации в Роспатенте договора № 24094 от 23.10.2001 о частичной уступке товарного знака «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» и оформления нового свидетельства № 174361/1 его правообладателем в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива) стало ООО «Кубань-ВИНО», Краснодарский край.

В результате регистрации в Роспатенте договора № 31524 от 29.09.2003 об уступке товарного знака «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству № 174361/1 его правообладателем стало Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Винэрия Боставан», Республика Молдова (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» является словесным и выполнен стандартным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.04.2009, в котором выражена просьба признать правовую охрану товарного знака «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству № 174361/1 недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

В возражении указывается, что лицо, подавшее возражение, начиная с 1959 года, производит красное вино из аборигенных сортов винограда, в том числе «Эким Кара», что в переводе с древне-крымско-татарского языка означает «черный доктор».

С 1967 года красное вино из этих аборигенных сортов винограда, созданных на основе длительной народной селекции, выпускается уже под маркой «Черный доктор – Эким кара».

Вино «Черный доктор», изготавливаемое исключительно винзаводом Крыма «Солнечная Долина», продавалось на российском рынке еще с советских времен до настоящего времени, в отличие от вина под тем же названием, производителем которого является правообладатель, который начал свою производственную деятельность только в 2003 году.

Рецепт вина «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» запатентован на имя лица, подавшего возражение.

Огромная популярность вина «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» породила его массовую фальсификацию, что наносит существенный вред репутации самого вина и материальный ущерб его производителю в лице ОАО «Солнечная Долина», поскольку обозначение вина «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР», производимого правообладателем, вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

К возражению приложены следующие документы:

- историческая справка происхождения и изготовления вина «Черный доктор» Института винограда и вина «МАГАРАЧ» на 2л.[1];
- копии технологических инструкций от 21.06.1960, от 04.01.1973, от 30.06.1999, от 06.03.2004 по производству вина «Черный доктор» на 8л. [2];
- копия выписки из протоколов дегустационной комиссии комбината «Крымсовхозвинпром» на виноматериал «Черный доктор», выработанный совхозом-заводом «Солнечная Долина» в период с 1975 по 2002 гг. на 2л. [3];
- копии выписок из протоколов дегустационной комиссии Крымсовхозвинтреста на вина совхоза-завода «Солнечная Долина» за 1981, 1994 – 1997 годы [4];
- копия краткого отчета по контракту «Разработка технологии производства вин, контролируемых наименований по происхождению «Черный доктор» и «Черный полковник» (за период с 01.06.2001 по 31.05.2002) на 8л. [5];
- справка о реализации вина «Черный доктор» за 2008 год в ОАО «Солнечная Долина» по покупателям; справка об остатках и реализации вина «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР», выпускаемого ОАО «Солнечная Долина» за 2006, 2007, 2008 годы на 2л. [6];
- копия приказа №353 от 07.06.2005 с переводом на русский язык на 3л.[7];
- копия Уведомления о распространении сорта «Эким Кара» на 3л. [8];
- информация из сети Интернет Информационного агентства Молдова от 05.12.2006, сайта «Bostovan» о вине «Черный доктор», информация о реализации вина «Черный доктор» Молдова в Москве на 7л. [9];
- копия этикетки вина «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР Солнечной Долины Эким Кара» и буклет «Легенда и жизнь Черного Доктора» [10].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, указал следующее:

- материалы возражения не подтверждают известность товарного знака «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» российским потребителям как используемого

исключительно в отношении продукции, производимой ОАО «Солнечная Долина»;

- в период существования СССР вино под названием «Черный доктор-Эким Кара» производилось различными предприятиями: вино под названием «Черный доктор – Эким кара» с 1967 года производилось комбинатом «Массандра», в дальнейшем производство вина осуществлялось Крымсовхозвинтрестом, в подчинении которого находился совхоз-завод «Солнечная Долина», что подтверждают приложенные к возражению технологические инструкции;

- розливом вина «Черный доктор», помимо заводов «Массандры», занимались различные предприятия в Киеве, Симферополе и Москве, а сам совхоз-завод «Солнечная Долина» являлся лишь поставщиком виноматериала;

- в возражении отсутствуют сведения, подтверждающие, что в период существования СССР потребители знали о совхозе-заводе «Солнечная Долина» как единственном производителе вина под названием «Черный доктор»;

- в возражении отсутствуют сведения о правопреемстве совхоза-завода «Солнечная Долина» и лица, подавшего возражение;

- в возражении отсутствуют сведения о поставках на территорию Российской Федерации вина под названием «Черный доктор» производства ОАО «Солнечная Долина» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- отсутствуют сведения, что лицо, подавшее возражение, являлось единственным производителем вина под названием «Черный доктор» на территории Украины в период с декабря 1991 по июль 1997 года, при этом, согласно данным Интернет, в 2003 году вино «Черный доктор» производилось НΠΑО «Массандра».

К отзыву приложена информация с сайта ОАО «Солнечная Долина» [11] и письмо Агропромышленного агентства «MOLDOVA-VIN» от 13.08.2009 [12].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 174361/1.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 25.07.1997 поступления заявки № 97711077/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Как указано выше, оспариваемый словесный товарный знак представляет собой словосочетание «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с наклоном вправо.

Словосочетание «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» в целом не содержит в себе сведений ни о товаре, ни о его изготовителе, в силу чего не может быть ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Довод лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара через

ассоциации, которые вызывает словосочетание «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» в его сознании, основанный на утверждении о популярности (известности) вина «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР», является необоснованным по следующим причинам.

Анализ приложенных к возражению материалов не позволяет считать доказанным факт известности на территории Российской Федерации вина «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР», производителем которого является лицо, подавшее возражение, ввиду отсутствия в них необходимых для этого сведений.

Из представленных материалов [2] - [4] следует, что с 1960 года совхоз «Солнечная Долина» производил из аборигенных сортов винограда виноматериалы для производства вина «Черный доктор», которые поставлялись на завод №1 винкомбината «Массандра» (1960), комбинат «Крымсовхозвинпром» (с 1975 по 2002 годы), Крымсовхозвинтрест № 4 и № 5 (1981, 1994, 1995, 1996, 1997), Симферопольский винзавод № 1 (1993).

Из материалов [5] следует, что разработка технологии производства вин, контролируемых наименований по происхождению «Черный доктор» для ОАО «Солнечная долина», позволяющей установить определенные критерии показателей состава и свойства вина для оценки их качества, происхождения и подлинности, была произведена только в 2001-2002 годах, после того, как лицо, подавшее возражение, приобрело статус самостоятельного производителя вина.

Подтверждением указанного является информация с сайта лица, подавшего возражение [11], из которой следует, что ОАО «Солнечная Долина» в качестве самостоятельного юридического лица было образовано в 2001 году.

Материалы [6] свидетельствуют о реализации вина «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» производства ОАО «Солнечная Долина» на территории Украины, при этом отсутствует информация о поставках вина, маркированного оспариваемым товарным знаком, в Российскую Федерацию, в том числе на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Совокупность представленных материалов не позволяет сделать вывод о том, что вино, маркированное товарным знаком «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР», в сознании российского потребителя получило известность и устойчиво ассоциируется с его производителем в лице ОАО «Солнечная Долина», поскольку до даты приоритета оспариваемого товарного знака «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» производителями вина под этим названием были различные предприятия.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 174361/1 не соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона не подтверждено материалами возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 174361/1.