

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 03.04.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2008, поданное Совместным предприятием общество с ограниченной ответственностью «Винэрия Боставан», Республика Молдова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №278428, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003715222/50 с приоритетом от 07.08.2003 зарегистрирован 16.11.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №278428 на имя ОАО «Солнечная Долина», Украина (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак включает словосочетание «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 03.04.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству № 278428 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» сходен до степени смешения по фонетическому,

семантическому и визуальному признакам сходства с товарным знаком «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №174361/1, принадлежащим другому лицу, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №278428 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв от 11.02.2009, в котором, выразив несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- в период с 31.10.2003 и на дату регистрации товарного знака и выдачи свидетельства №278428 правовая охрана противопоставленного товарного знака «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №174361/1 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием знака по решению Палаты по патентным спорам, в силу чего правообладатель правомерно и на законных основаниях использовал свой товарный знак для товаров 33 класса МКТУ – вина;

- правообладатель производит вино из аборигенных сортов винограда, в том числе «Эким Кара», что в переводе с турецкого и означает «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР», начиная с 1959 года;

- правообладатель производит уникальное и оригинальное вино «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» по специальному рецепту из винограда, произрастающего исключительно в местности под названием «Солнечная Долина»;

- рецепт вина «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» запатентован правообладателем и никто не вправе, в том числе и лицо, подавшее возражение, изготавливать вино под таким названием, используя совершенно другой химический состав, сортность винограда и технологический процесс;

- огромная популярность вина «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» породила его массовую фальсификацию, что наносит существенный вред как репутации самого вина, так и его производителю, поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия письма от 07.03.2003 исх №14-2/228 Института винограда и вина «Магарач» на 2л. [1];
- копия Технологической Инструкции от 21.06.1960 по производству вина «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» на 1л.[2];
- копия Технологической Инструкции от 04.01.1973 по производству вина «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» на 4л.[3];
- копия Технологической Инструкции от 30.06.1999 по производству вина «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» на 7л.[4];
- копия Технологической Инструкции от 06.03.2004 по производству вина «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» на 5л.[5];
- копия из Протокола дегустационной комиссии на виноматериал «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» в период с 1975 по 2002 годы на 2л.[6];
- копии Протоколов Дегустационной Комиссии на вина совхоза-завода «Солнечная Долина» за 1981, 1994-1997 годы на 6л.[7];
- копия краткого отчета по контракту разработки технологии вин, контролируемых наименований по происхождению вина «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» на 8л.[8];
- справки о реализации вина «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» за 2006 - 2009 год в ОАО «Солнечная Долина» на 3л.[9];
- копии патентов и свидетельств на 15л.[10];
- перечень наград, присужденных вину «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР», изготовленный ОАО «Солнечная Долина» на 1л.[11].

В соответствии с изложенным правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №278428.

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

С учетом даты 07.08.2003 поступления заявки №2003715222/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные

приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 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 смешения, в частности, 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.

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 и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №174361/1 также как и оспариваемый знак является словесным и выполнен наклонным шрифтом (курсивом) заглавными буквами русского алфавита в две строки. Знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ алкогольные напитки, за исключением пива.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 04.11.2003 правовая охрана товарного знака «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №174361/1 была полностью прекращена в связи с его неиспользованием, однако указанное решение Палаты по патентным спорам было отменено Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 11.10.2006 по делу № 09АП-11041/2006-АК.

На дату 04.07.2008 принятия к рассмотрению возражения от 03.04.2008 правовая охрана противопоставленного товарного знака «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №174361/1 действовала.

Семантическое тождество сравниваемых знаков не вызывает сомнения, а некоторое фонетическое различие, обусловленное использованием букв Е и Ё в первом слове первого слова, а также визуальное различие, обусловленное использованием различного шрифта, и разным написанием указанного словосочетания («ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» - в одну строку, «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР» - в две строки), не влияет на общий вывод о сходстве знаков.

В силу изложенного можно сделать вывод, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия в написании.

Однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, также не вызывает сомнений, поскольку вина относятся к алкогольным напиткам как род-вид, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны до степени смешения, и доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

Материалы [1]-[11], приложенные правообладателем к отзыву на возражение, не могут повлиять на вышеуказанный вывод, так как относятся к технологии производства вина, его качественным характеристикам, а также к регистрации названия вина в качестве товарного знака на территории Украины, то есть, не имеют отношения к рассматриваемому спору о сходстве знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.04.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ЧЁРНЫЙ ДОКТОР» по свидетельству №278428 недействительным полностью.