

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 04.10.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Орловское», Московская область (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) от 04.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010700974, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010700974 с приоритетом от 19.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент виде стилизованного яйца, два дугообразных элемента и словесный элемент «Орловское», выполненный оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита, причем буква «О» - заглавная. Знак исполнен в желтом, темно-желтом, коричневом, голубом, синем, черном и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности на основании заключения по результатам экспертизы принято решение от 04.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой прилагательное, образованное от географического названия «Орел» - город в России, административный центр Орловской области, которое для заявителя, находящегося в деревне Мизиново Московской области, является ложным относительно места его

нахождения. Кроме того, экспертиза рассмотрела дополнительные материалы, представленные в ответе на уведомление, которые касаются различительной способности заявленного обозначения. Проанализировав их, экспертиза пришла к выводу, что представленные заявителем материалы, за исключением распечатки о территориях поставки продукции, касаются другого юридического лица – ФГУСП «Орловское», и не представлены документы, подтверждающие правопреемство юридических лиц, вследствие чего данные документы не могут быть приняты во внимание.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 04.10.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- наименование «Орловское» в течение длительного времени принадлежит предприятию заявителя, занимаемая площадь совхоза 27000 гектар;
- совхоз «Орловский» с 1967 года принадлежит Министерству обороны;
- обозначение «Орловское» воспроизводит часть фирменного наименования известного на территории России сельскохозяйственного предприятия заявителя;
- слово «Орловское» является многозначным обозначением и его происхождение может быть исторически связано как с фамилиями Орлов, Орловский, названием экваториального созвездия Орел, русским трехмачтовым парусным кораблем «Орел», с Орловским районом, являющимся муниципальным образованием Ростовской области;
- заявленное обозначение включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного яйца, который, в сочетании с наименованием «Орловское», ассоциативно воспринимается как обозначение, относящееся к птице орел.

На основании изложенного заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 04.07.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В ответ на уведомление экспертизы заявителем были представлены следующие материалы:

- справка о территории поставки продукции за 2009-2010 года [1];
- юбилейный каталог заявителя [2];
- информация с сайта заявителя [3];
- рекламная информация и информация о наградах [4];
- приказ Зам. Министра обороны – Начальника тыла Вооруженных Сил СССР о создании совхоза «Орловский» №44 от 17.04.1967 [5];

- выписка из приказа начальника тыла Вооруженных Сил Российской Федерации №60 от 03.08.2001 [6];
- приказ Министра обороны Российской Федерации об условиях приватизации ФГУ сельскохозяйственного предприятия «Орловское» №833 от 07.08.2009 [7];
- решение о государственной регистрации ФГУ сельскохозяйственного предприятия «Орловское» от 21.01.2008 [8];
- Устав ФГУ сельскохозяйственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения «Орловское» Министерства обороны РФ [9];
- свидетельство о внесении записи в ЕГЮЛ от 28.02.1995 ГУСП «Орловское» от 09.01.2003 [10].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель в дополнение к возражению представил следующие документы:

- Устав ОАО «Орловское» от 2009 года [11].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.01.2010) поступления заявки № 2010700974 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, 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.

В соответствии пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

Согласно пункту 2.5.1 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент виде стилизованного яйца, два дугообразных элемента и словесный элемент «Орловское», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, причем буква «О» - заглавная. Знак исполнен в желтом, темно-желтом, коричневом, голубом, синем, черном и белом цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.01.2010 испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что прилагательное «орловское» может быть связано со следующими словами: - орловский рысак – орловская рысистая порода лошадей, порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси; Орел – город, центр Орловской области; Орловские – дворянский род, герба Любич, восходящий к 14 веку Ян Онуфрий Орловский был последним ловчим надворным. Род внесен в 4 часть родословной книги Подольской губернии; орел – крупная сильная хищная птица семейства ястребиных с изогнутым клювом, живущая в гористых или степных местностях(Яндекс. Словари). Кроме того, на территории Российской Федерации есть три Орловских района, которые расположены в Орловской, Кировской и Ростовской областях (www.bankgorodov.ru).

Указанное свидетельствует, что обозначение может быть связано с названием птицы, породы лошадей, дворянским родом и Орловскими районами, которые находятся в разных областях России, в силу чего способно породить различные смысловые ассоциации.

Коллегией были приняты во внимание имеющиеся в деле документы подтверждающие, что наименование «Орловское/Орловский», начиная с 1967 года, используется заявителем в гражданском обороте на территории Российской Федерации, изменялась лишь его организационно правовая форма. В соответствии с Приказом [5] в 1967 году был создан совхоз «Орловский», в 2008 году согласно документам [6, 7, 8, 9] совхоз «Орловский» был преобразован в ФГУСП «Орловское» Минобороны России, в 2009 году было создано ОАО «Орловское». Из пункта 1.1 Устава [11] следует, что Открытое акционерное общество «Орловское» создано путем преобразования федерального государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Орловское» Министерства обороны Российской Федерации.

В этой связи отсутствуют основания полагать, что слово «Орловское» будет восприниматься, прежде всего, как указание на место нахождения изготовителя товара.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований считать заявленное обозначение несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 04.10.2011, отменить решение Роспатента от 04.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010700974.