

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.05.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319903, поданное Давыдовой Г.О., г. Москва, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ДЖИНСА» с приоритетом от 07.11.2005 по заявке № 2005728257 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.01.2007 за № 319903 в отношении товаров 02 и 03 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «Свечная галерея», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 319903 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие Постановлением Верховного суда Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ

(далее – Закон). В обоснование своих мотивов, лицо, подавшее возражение, ссылается на доводы, приведенные в ранее поданном им возражении от 14.12.2021, согласно которому оспариваемый товарный знак представляет собой указание на вид и свойства оспариваемых товаров. При этом, в дополнение к ранее поданному возражению Давыдова Г.О. предоставляет заключение патентного поверенного, свидетельствующее, по мнению специалиста, его составившего, об описательности оспариваемого знака ввиду его указания на назначение оспариваемых товаров 02 класса МКТУ «краски, красители, красители для ткани, красители для одежды», товаров 03 класса МКТУ «красители для белья», а также является ложной характеристикой назначения товаров 03 класса МКТУ «красители для кожи».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319903 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Давыдовой Г.О.;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-431/2022 от 21.10.2022;
3. Заключение специалиста №174 от 13.10.2022.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления с указанием даты заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты России. Правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 27.07.2023, отсутствовал и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (07.11.2005) приоритета оспариваемого 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 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии подпунктом 1 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов: 2.3.2.3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, осуществляло реализацию красок под обозначением «ДЖИНСА». Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем был рассмотрен иск о нарушении прав на рассматриваемый товарный знак. Давыдова Г.О. полагает, что предоставление исключительного права на оспариваемый товарный знак на имя одного лица недопустимо. Анализ изложенной информации позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319903.

Оспариваемый товарный знак «ДЖИНСА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 и 03 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319903 основывается на ранее поданном им возражении от 14.12.2021, согласно которому оспариваемый товарный знак указывает на вид и свойства товаров (цвет, фактуру материала).

В обоснование изложенного довода в возражении от 14.12.2021 приведены следующие определения слова «джинса»:

1. Модная плотная хлопчатобумажная ткань (<https://tkanigid.ru/tkani/dzhinsa>);
2. Всемирно известная ткань джинса (<https://otkani.pro>).

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ «краски, красители, красители для ткани, красители для одежды, красители для кожи», товаров 03 класса МКТУ «красители для белья», то есть в отношении различных видов красок и красителей. Согласно словарям (см. www.dic.academic.ru):

краска – это материал, служащий для придания какого-нибудь цвета предметам или для живописи,

краситель – вещество, природное или синтетическое, служащее для придания окраски различным материалам, таким как ткани, кожа, волосы, древесина, пищевые продукты.

Анализ семантики вышеприведенных словесных элементов не позволяет коллегии прийти к выводу, о том, что краски и красители, являющиеся веществом или материалом, предназначенным для придания окраски, указывают на вид товаров «джинса», представляющих собой хлопчатобумажную ткань.

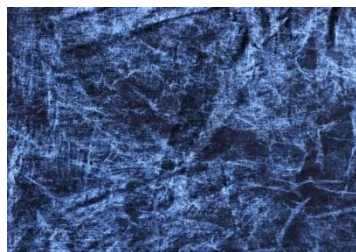
Лицом, подавшим возражение, с возражением от 14.12.2021 представлено заключение специалиста о проведении лингвистического исследования №159/22, в котором даются также следующие определения слову «джинса»:

- одежда из джинсовой ткани (Энциклопедический словарь, 2009);
- заказная, оплаченная конкретному журналисту, статья в СМИ или репортаж по ТВ, в котором под видом новости выдается реклама товара или услуги, компромат или наоборот пиар. Применяется в политике перед выборами (Словарь современной лексики, жаргона и сленга. 2014);
- скрытая реклама на ТВ (Универсальный дополнительный практический толковый словарь. И. Мостицкий. 2005-2012);
- «заказуха», то есть скрытая реклама либо проплаченная статья. Чаще всего используется в новостях, телепередачах, статьях (<http://cropas.by/seo-slovar/dzhinsa>);
- синонимы: левис, одежда, ткань.

Вместе с тем, ни в одном из приведенных выше определений также не содержится указаний на то, что словесный элемент «джинса» обозначает краситель или краску. В связи с изложенным, соответствующий довод лица, подавшего

возражение, о том, что оспариваемый товарный знак указывает на вид товара, следует признать необидительным.

Коллегия отмечает также, что в ссылках из сети Интернет (<https://tkanigid.ru/tkani/dzhinsa>, <https://otkani.pro>), а также в вышеприведенных словарно-справочных источниках информации, нет ссылок на то, что существует конкретный краситель (или его компонент) для джинсовой ткани, обозначаемый «джинса», который придает хлопчатобумажной ткани определенный цвет. Напротив, в ссылке (2) указано, что джинса – грубое хлопчатобумажное волокно, которое получило большую востребованность из-за своей универсальности и практичности. Есть много видов этой ткани. Они различаются между собой прочностными характеристиками, методом изготовления, окрашивания. Окрас может выполняться как натуральными красителями (индиго) методом выварки, так и с применением искусственных добавок. Анализ изложенной информации позволяет прийти к выводу о том, что существует много различных видов джинсовой ткани (джинсы), различающихся по цвету, при окрашивании которых применяются совершенно различные красители. Например, на представленных лицом, подавшим возражение, сайтах (2, 3) были выявлены следующие виды окраса



джинсовой ткани



и т.д.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на «классический» цвет окраса джинсовой ткани, но этот довод также признан несостоятельным, поскольку из представленных источников информации не следует существование определенной краски «джинса», окрашивающей ткань в «классический» цвет.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания обозначения оспариваемого товарного знака характеризующим свойства товара, в частности, его цвет.

В возражении приводится довод о том, что оспариваемый товарный знак указывает на фактуру материала. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, соответствующий довод не доказан. Коллегия усматривает, что фактура материала – это структура ее поверхности, которая определяется особым переплетением нитей основы и уток, толщиной нитей и их структурой, соотношением толщин нитей основы и утка в тканях, плотностью структуры материала, фазой строения, а не ее окрасом.

Резюмируя вышеизложенную информацию, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В тексте заключения (1) указывается, что обозначение «джинса» «в отношении красящих веществ носит характер скорее описательный», то есть этот вывод носит предположительный характер, его нельзя положить в основу вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона. Кроме того, по тексту заключения указано, что «слово «джинса» вызывает различные ассоциации, в том числе с окраской, видом одежды...». Вместе с тем, оспариваемый товарный знак не является описательным, поскольку при его восприятии требуются домысливания и ассоциации, связанные с семантикой данного словесного элемента, имеющего различные смысловые значения.

Что касается ссылок на решения и определения судов, упомянутых по тексту возражения, то в них оценивается охраноспособность иных обозначений, в связи с чем указанные лицом, подавшим возражение, примеры нерелевантны рассматриваемой ситуации.

Указанные выше выводы, отраженные в решении Роспатента от 14.03.2022, были поддержаны Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-431/2022. При этом, в упомянутом деле указывалось на предоставление на судебном заседании лицом, подавшим возражение, заключения специалиста от 13.10.2022 за № 174 (3). «Данное доказательство в Роспатент не представлялось, административный орган был лишен возможности оценить его при принятии оспариваемого ненормативного правового

акта. Заявитель не лишен возможности подать новое возражение в Роспатент, приложив к нему указанный документ». Указанный вывод суда явился причиной подачи настоящего возражения, сопровождаемого соответствующим заключением (3).

Как следует из заключения (3), джинса-ы; ж. разг. – это одежда из джинсовой ткани (Энциклопедический словарь, 2009, Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинг, 2000, стр. 256). Джинс'а-'ы (ткань или изделия из нее, жарг.). На основании семантического значения данных словесных элементов, специалистом делается вывод об описательности оспариваемого товарного знака ввиду его указания на назначение оспариваемых товаров 02 класса МКТУ «краски, красители, красители для ткани, красители для одежды», товаров 03 класса МКТУ «красители для белья», а также является ложной характеристикой назначения товаров 02 класса МКТУ «красители для кожи». Несмотря на то, что пункт 3 статьи 6 Закона не фигурирует в тексте самого возражения, тем не менее, он представлен в заключении (3), следовательно, анализ оспариваемого товарного знака проводится с учетом данной нормы права.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Под *назначением товара* обычно понимают способность этого товара удовлетворять потребности в чем-либо.

При оценке соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона коллегия, учитывая приведенные в заключении (3) семантические значения слова «джинса», усматривает, что оспариваемый товарный знак не является прямой характеристикой оспариваемых товаров 02 класса МКТУ «краски, красители, красители для ткани, красители для одежды», товаров 03 класса МКТУ «красители для белья» по следующим причинам. Так, по мнению коллегии, оспариваемый знак напрямую не указывает на определенный результат, получаемый потребителями при использовании оспариваемых товаров. Как отмечалось выше по тексту заключения, существуют различные виды джинсовой ткани, которые могут иметь различные цвета. Следовательно, у потребителя при восприятии оспариваемого знака, нанесенного на вышеупомянутые товары 02 и 03 классов МКТУ, могут возникать домысливания о том, в какой именно цвет будет окрашен товар, кроме того, возникают различные ассоциации с тем, для какого вида джинсовой ткани они предназначены, является ли это единственным назначением данных товаров или они могут применены в отношении различных видов тканей (например, хлопка, шелка, велюра, льна и т.д.) для того, чтобы создать эффект джинсовой ткани.

Материалами возражения не подтверждено наличие на дату приоритета оспариваемого товарного знака конкретной краски, предназначенной исключительно для окрашивания джинсовой ткани, одежды из джинсовой ткани, а также использование этого обозначения широким кругом лиц в гражданском обороте в сфере легкой промышленности применительно к назначению товаров. Обращение коллегии к сети Интернет (см., например, <https://www.ozon.ru/category/krasiteli-dlya-odezhdy-32949/dzhinsa-147293987/>, <https://www.wildberries.ru/catalog/7934539/detail.aspx>) показало наличие соответствующей краски, которая предназначена для «придания окраски материалам» и подходит для окрашивания совершенно различных видов ткани

(хлопок, вискоза, джинсовая ткань) в синий, коричневый, зеленый, черный, красный и др. цвета.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает наличие множества ассоциаций, связанных с назначением оспариваемых товаров 02 класса МКТУ «краски, красители, красители для ткани, красители для одежды», товаров 03 класса МКТУ «красители для белья», то есть прямое указание на результат от применения приведенных выше товаров отсутствует, что свидетельствует о фантазийном характере оспариваемого товарного знака. Следовательно, соответствующие выводы возражения и заключения (3) о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона ввиду указания на назначение оспариваемых товаров следует признать декларативными.

Ввиду того, что лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак носит описательный характер для исследуемых товаров, у коллегии нет оснований для вывода о его способности вызывать правдоподобные ложные представления о назначении товаров 03 класса МКТУ «красители для кожи». Таким образом, основания для удовлетворения возражения по пункту 3 статьи 6 Закона также отсутствуют.

Доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии в сети Интернет продукции, маркированной оспариваемым знаком, не свидетельствуют о его несоответствии требованиям законодательства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №319903.