

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 14.12.2021 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 14.12.2021, 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-І от 23.09.1992 с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- слово «джинса» обозначает определённый вид и фактуру материала. Например, интернет-ресурсы предоставляют следующие определения этого понятия: «модная плотная хлопчатобумажная ткань», «всемирно известная ткань джинса». Оспариваемый товарный знак указывает на определенный цвет материала «джинса».

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, представлено заключение специалиста о проведении лингвистического исследования №159/22 [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2022, указал, что с возражением не было представлено материалов, подтверждающие факт вхождения во всеобщее употребления обозначения «ДЖИНСА» для товаров 02, 03 классов МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации. В представленном заключении не содержится ссылок на то, что словесный элемент «ДЖИНСА» является описательным применительно к товарам оспариваемой регистрации.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №319903.

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, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 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: 2.3.2.1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара;

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;

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. Между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака ведется судебный спор о запрете использования Давыдовой Г.О. оспариваемого товарного знака в качестве характеристики, артикула реализуемого товара. Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №319903 была произведена с нарушением пункта 1 статьи 6 Закона. Анализ изложенной информации позволяет признать Давыдову Г.О. заинтересованной 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 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 6 Закона, а именно, указано, что оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров

определенного вида, а также указывает на вид и свойства товаров (цвет, фактуру материала).

Анализ товарного знака по свидетельству №319903 на соответствие приведенным выше нормам права показал следующее.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 №2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности, оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара/услуги.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара/услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуги или товаров/услуг того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара/услуги в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Вместе с тем, с возражением не было представлено материалов, свидетельствующих о длительном и независимом использовании обозначения «джинса» различными лицами для названия определенного вида товара, в результате чего данный элемент вошел во всеобщее употребление. Лицо, подавшее возражение, ссылается лишь на исследование [1], в котором указано, что слово «джинса» является общеупотребительным. Вместе с тем, указанное исследование является лингвистическим, в нем не содержится анализа материалов, касающихся фактического использования обозначения «джинса». В связи с вышеизложенным, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона как являющимся обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, является неубедительным.

В возражении приводится также довод о том, что обозначение «джинса» указывает на вид товара, его свойства (цвет, фактура материала). При этом, в возражении 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.

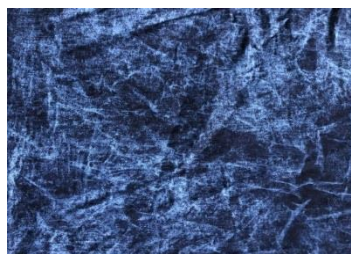
Лицом, подавшим возражение, представлено заключение [1], в котором даются также следующие определения слову «джинса»:

- 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 неубедительным.

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 не релевантны рассматриваемой ситуации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №319903.