

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.02.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Ильиным Николаем Валерьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023820185, при этом установила следующее.

Обозначение «**JUST WRAP**» по заявке №2023820185

подано 05.12.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 17, 35, 41 классов МКТУ.

Роспатентом 14.11.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023820185 в отношении всех товаров и услуг 03, 17, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В оспариваемом решении установлено следующее.

В силу своего семантического значения обозначение «JUST WRAP» (где Just в переводе с английского языка – просто, правильный, верный, только; «WRAP» в переводе с английского языка – обертывание, компресс, упаковка; обёрточный материал, пленка, упаковывать (в бумагу или плёнку), также «WRAP» это сокращение от англ. слова «wrapper» - покрытие; защитное покрытие; / См. Интернет-словари, в том числе <https://www.multitran.com/>, <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/WRAP>, <https://guko.me/search?term=WRAP>, <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/WRAP>, <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/WRAP> и др.), характеризует заявленные товары и услуги, в том числе указывает на их вид, назначение, область деятельности, следовательно, не обладает различительной способностью для части товаров и услуг 03, 17, 35, 41 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, для иных товаров и услуг заявленное обозначение «JUST WRAP» способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2025 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.11.2024. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель настаивает на том, что словесные элементы «Just Wrap» имеют значение «просто заверните», которое не характеризует заявленные товары или услуги, более того, не указывает на их вид и назначение.

Сайт «justwrap.ru» заявителя осуществляет свою деятельность с 30.03.2023, на нем предлагаются услуги по покрытию автомобиля пленкой.

В возражении отмечается, что перевод слов «JUST WRAP», как «просто заверни», является одним из многих возможных, поэтому заявитель настаивает на отсутствии описательных характеристик испрашиваемых слов.

По мнению заявителя словесные элементы «Just Wrap» не способны прямо (без ассоциаций и додумывания) указывать на какие-либо свойства заявленных товаров, а поэтому и не способны вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 14.11.2024 и регистрации обозначения по заявке №2023820185 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 17, 35, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на Ильина Николая Валерьевича;
2. Свидетельство о регистрации доменного имени;
3. Письмо от 09.08.2024 года.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2023) поступления заявки №2023820185 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023820185 заявлено

словесное обозначение "**JUST WRAP**", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 17, 35, 41 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023820185 на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении Роспатента основания пункта 1 статьи 1483 Кодекса обусловлены словарным значением слов, входящих в обозначение. В частности, в оспариваемом решении установлено, что «JUST WRAP» (где «Just» в переводе с английского языка – «просто, правильный, верный, только», «WRAP» в переводе с английского языка – «обертывание, компресс, упаковка; обёрточный материал, пленка, упаковывать (в бумагу или плёнку)», также «WRAP» это сокращение от англ. слова «wrapper» - покрытие; защитное покрытие; / См. Интернет-словари, в том числе <https://www.multitran.com/>, <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/WRAP>, <https://gufo.me/search?term=WRAP>, <https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/WRAP>, <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/WRAP> и др.).

Слово «WRAP» обладает также значениями существительного «шаль, платок, одеяло, плед». Коллегия отмечает, что то или иное значение слова является более

или менее релевантным в зависимости от тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация.

Заявитель в тексте возражения не согласен с выводом о сокращении слова «WRAP» от «WRAPPER», при этом приводит значение слов как «просто заверни».

Коллегия отмечает, что приведенные в оспариваемом решении ссылки на словарные источники информации содержат варианты перевода слова «WRAP» как в качестве существительного «обертка», так и в качестве глагола «оборачивать».

Оценив испрашиваемый перечень товаров 17 класса МКТУ, следует отметить, что он содержит ряд позиций «*мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые*», которые прямо предназначены для упаковки, следовательно, оба возможных значения «просто обертка» или «просто оберни» будут правдоподобно ориентировать потребителя относительно свойств и назначения этих товаров, как предназначенных для упаковки.

К товарам данного вида и свойств следует отнести следующие товары 17 класса МКТУ испрашиваемого перечня «пленка пластиковая, за исключением используемой для упаковки; пленки изоляционные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки противоослепляющие для окон [тонированные]; пленки полиуретановые антигравийные для автомобилей; пленки защитные для автомобилей; пленки антигравийные для автомобилей; пленки полиуретановые для автомобилей; пленки виниловые для автомобилей; пленки защитные из термопластичного полиуретана [TPU], специально адаптированные для автомобилей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для

упаковки, в том числе пленки полиэфирные тонированные и тонировочные, металлизированные, напыленные [полученные распылением], ламированные, с покрытием, отпечатанные, тисненые и окрашенные, отражающие [световозвращающие] и не отражающие, окрашивающие поверхности, с которыми они соприкасаются; пленки полиуретановые; пленки полиэтиленовые; пленки поливинилхлоридные; пленки полипропиленовые для отражения ближнего инфракрасного излучения и ультрафиолетового излучения, для экономии энергии, для улучшения и повышения конфиденциальности и защиты от вандализма и внешних воздействий, для использования на стеклах зданий коммерческого, административного и делового назначения, на стеклах жилых помещений, на автомобильных стеклах, на кузове автомобиля и фарах автомобиля, для защиты краски, лакокрасочного покрытия и стекла», то все указанные товары являются оберточным материалом для тех или иных поверхностей, обладают укрывными свойствами, используются для защиты предметов от внешних факторов.

Кроме того, к товарам в отношении которых слова «JUST WRAP» способны указывать на свойства и назначение – это те товары, которые являются гибкими материалами, подлежащими сворачиванию, чтобы принимать форму упаковки, укрытия для того предмета, для которого они предназначены. К таковым товарам в перечне 17 класса МКТУ следует отнести следующие позиции «*ткани асbestовые; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; балата; бумага асbestовая; бумага для электрических конденсаторов; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок асbestовый; войлок изоляционный; волокна асbestовые; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; гуттаперча; пленки противоослепляющие для окон [тонированные]*».

Кроме того, часть испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]», представляет собой услуги по демонстрации практических навыков, что при маркировке обозначением «JUST WRAP» способно быть воспринято как указание на назначение таких услуг по демонстрации техники оборачивания, упаковки.

В отношении всех перечисленных выше позиций 17 класса МКТУ обозначение по заявке №2023820185 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как ориентирует потребителя относительно свойств товаров (обёрточный материал) и назначения перечисленных выше товаров и услуг (упаковка товара). Необходимость в использовании слова «WRAP» для перечисленных выше товаров и услуг может присутствовать у разных производителей для указания на материал, свойства товаров или назначение услуг, поэтому такие словесные элементы не могут представлять собой предмет исключительных прав.

Вместе с тем в испрашиваемом перечне товаров 17 класса МКТУ присутствуют позиции «листы вискозные, за исключением упаковочных; листы из регенерированной целлюлозы, за исключением упаковочных; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; фольга металлическая изоляционная; чернила изоляционные; шифер асбестовый; шлаковата [изолятор]; штукатурки изоляционные; эbonит; материалы антивибрационные [материалы защитные], включенные в 17 класс; компаунды [материалы изоляционные разных видов], включенные в 17 класс; мембранны дренажные [материалы изоляционные разных видов], включенные в 17 класс; пенополистирол для изоляции [материалы изоляционные разных видов], включенный в 17 класс; праймеры битумные [покрытия изоляционные], включенные в 17 класс; картон электроизоляционный; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы

изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы фильтрующие из частично обработанного пенопласта; материалы фильтрующие из частично обработанных пластмассовых пленок; материалы, задерживающие тепловое излучение; набивки асbestовые; пластмассы, частично обработанные; пленка пластиковая, за исключением используемой для упаковки; составы герметизирующие для соединений; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для герметизации утечек; покрытия звукоизоляционные из коры; гранулят пластмассовый для набивки [изделия из пластмасс], включенный в 17 класс; пенополистирол для набивки [изделия из пластмасс], включенный в 17 класс», которые уточнены по назначению и их назначение прямо противоположно упаковке (не для упаковки, для изоляции, для антивибрации и так далее), следовательно, слова «JUST WRAP» способны неверно ориентировать потребителей относительно назначения таких товаров.

Другая часть испрашиваемых товаров представляет собой строительные материалы, которые в силу своих физических свойств, отсутствия гибкости, или же наоборот материалы, являющиеся жидкими составами, не могут быть использованы в качестве обертки или для обворачивания/заворачивания предметов, как товары «асbest; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; замазки; картон асbestовый; каучук жидкий; краски изоляционные; лаки изоляционные; листы асbestовые; покрытия асbestовые; полотно асbestовое; растворы каучуковые; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы акриловые, полуфабрикаты; смолы синтетические, полуфабрикаты; стекло акриловое, частично обработанное; стекло органическое, частично обработанное; пластик листовой [изделия из пластмасс], включенный в 17 класс; стекло органическое», поэтому слова «JUST WRAP» неверно ориентируют потребителей относительно свойств этих товаров (не относятся к оберточному материалу).

Принимая во внимание данные выводы в указанной части, обозначение по заявке №2023820185 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных выше товаров 17 класса МКТУ.

Иные испрашиваемые товары 17 класса МКТУ представляют трубы, клапаны, амортизаторы, барьеры, держатели, изоляторы, клапаны, кольца, муфты, накладки, нити, отбойники, пробки, прокладки, трубы, фитинги, формы, рукава и иные приспособления для строительства, а не сами материалы, поэтому для данных товаров заявленное обозначение является семантически нейтральным. Правдоподобность ложных ассоциаций в данном случае отсутствует, что указывает на фантазийный характер слов «JUST WRAP» в отношении остальных товаров 17 класса МКТУ. Такой же вывод справедлив в отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой косметические средства, чистящие и моющие вещества, гигиенические средства, абразивы, услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой услуги продажи и продвижения товаров, услуги административные, услуги 41 класса МКТУ, представляющие собой образовательные услуги, услуги развлекательные, услуги культурно-просветительские.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2025, отменить решение Роспатента от 14.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023820185.