

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.02.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Ватажицыной Кристиной Андреевной, Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759148, при этом установила следующее.

Обозначение «**JUST WARM**» по заявке №2022759148 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 24.08.2022 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 18.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение в силу определенного смыслового значения (в переводе с английского языка «просто теплый», см. <https://translate.yandex.ru/>) не обладает

различительной способностью, поскольку указывает на свойства заявленных товаров.

Документов о приобретении заявленным обозначением различительной способности заявителем не представлены.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое иным лицом – ИП Козаковым К.М., доказательством чему служит общедоступная информация из сети Интернет (<https://just-warm.com/policy>, <https://just-warm.com/oferta>), вследствие чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем возражении, а также дополнениях к нему, представленных на заседаниях коллегии 11.04.2024, 27.05.2024, 27.06.2024, заявитель высказал свое несогласие относительно аргументов экспертизы, указав на фантазийный характер заявленного обозначения для всех заявленных товаров. По мнению заявителя, входящие в состав заявленного обозначения слова «JUST» и «WARM» в силу своей многозначности не способны напрямую восприниматься потребителем в описательном контексте, смысловое значение словосочетания «JUST WARM» требует рассуждения и домысливания.

Заявителем приводится ссылка на ряд товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «JUST» в сочетании с иными элементами, которые можно рассматривать в качестве аналогичных заявленному обозначению, вместе с тем, они были признаны обладающими различительной способностью: «JUST CLOTHES» по свидетельству №910203, «JUST.Travel» по свидетельству №548956, «JUST NICE» по свидетельству №907197, «JUST PAPER» по свидетельству №822215, «JUST DESSERT» по свидетельству №931371, «JUST FIRE» по свидетельству №903249, «JUST WEAR» по свидетельству №813225.

В отношении ссылки экспертизы на деятельность ИП Козакова К.М. заявитель обращает внимание на тот факт, что предпринимательская деятельность указанного лица слала осуществляться после подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, с 30.08.2022, о чем свидетельствуют сведения из Единого государственного реестра юридических лиц

(далее - ЕГРЮЛ). При этом доказательства ассоциирования обозначения «JUST WARM» с ИП Козаковым К.М. из заключения по результатам экспертизы не усматривается.

Вместе с тем, ИП Козаков К.М. и ИП Ватажицына К.А. являются аффилированными лицами, при этом ИП Козаков К.М. в целях устранения препятствий для регистрации товарного знака предоставил заявителю свое письменное согласие.

Использование заявленного обозначения осуществляется заявителем и аффилированным с ним лицом с 2015 года сначала посредством Интернет-сайта <https://just-warm.com/>, а затем через розничные магазины, расположенные на Новом Арбате и рядом с метро Бауманская в 2022 году.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2022759148 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем приводятся следующие документы:

(1) Письмо от ИП Казакова К.М. от 12.02.2024, в котором приводятся сведения об аффилированности с ИП Ватажицыной К.А., а также выражается согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022759148;

(2) Сведения о заказе полиграфической продукции для продвижения продукции;

(3) Сведения из социальных сетей о продукции, сопровождаемой обозначением «JUST WARM»;

(4) Фотографии товарных чеков на реализацию продукции из магазина «JUST WARM» ИП Ватажицыной К.А. за июнь-октябрь 2023 года;

(5) Распечатки с веб-сайта «JUST WARM», <https://just-warm.com/> с изображением коллекции одежды;

(6) Фотографии упаковочной продукции и сырья для одежды «JUST WARM»;

(7) Договор аренды нежилого помещения от 16.08.2022, заключенный между ЗАО «Новеченто» и ИП Ватажицыной К.А., для деятельности магазина одежды по адресу Москва, ул. Новый Арбат, д. 13, с приложением;

(8) Фотографии интерьеров магазина «JUST WARM» с сайта <https://just-warm.com/>;

(9) Договоры на изготовления лекал для одежды и ее пошив, заключенные ИП Ватажицыной К.А. с третьими лицами.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (24.08.2022) поступления заявки №2022759148 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 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается

вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Обозначение «**JUST WARM**» по заявке №2022759148 с приоритетом от 24.08.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2022759148 испрашивается для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ *«банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; бриджи; брюки; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши*

короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; кашне / платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки / платки головные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манто; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платья; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пуловеры / свитера; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; тапочки банные; толстовки; трикотаж [одежда]; трусы; туфли комнатные; туфли; уборы головные; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шарфы-трубы; шляпы; шубы; шорты; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает лексические единицы английского языка «JUST» и «WARM», употребляющиеся в качестве различных частей речи – наречий, прилагательных, существительных, глаголов, с присущим им смысловым значением.

Так, слово «just¹» применяется в лексике английского языка как в качестве наречия значениями:

1. точно, как раз, именно, поистине (о месте, времени, образе совершения действия); 2. только что, совсем недавно; прямо (в данный момент; употребляется для усиления); сейчас, сию минуту; 3. только, едва; 4. совершенно, безусловно, так и в качестве прилагательного со значениями: 1. благочестивый, праведный; 2.

¹ См. англо-русский онлайн словарь Lingvo Live, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/just>.

беспристрастный, непредубеждённый, объективный, справедливый; 3. справедливый, заслуженный; 4. обоснованный; 5. имеющий основания; безошибочный, верный, правильный, точный; 6. истинный (о мнениях, взглядах, причинах).

В свою очередь в английском языке выявлено употребление слова «warm» в качестве прилагательного со значениями: 1. теплый, жаркий; 2. теплый, сохраняющий тепло; 3. теплый (о цвете); 4. подогретый, согретый, разогретый, горячительный (обычно о напитках, наркотических препаратах); 5. свежий, горячий (о следе); 6. горячий, сердечный (о приеме, поддержке и т.п.); 7. разгоряченный, горячий, страстный; 8. раздраженный, рассерженный, несдержанный, вспыльчивый; 9. зажиточный, богатый, хорошо устроенный; 10. надежный, прочный; 11. близкий к цели, стоящий на правильном пути; 12. влюбчивый, влюбленный, любвеобильный; в качестве существительного со значениями: 1. тепло, теплота; 2. согревание; в качестве глагола со значениями: 1. греть, нагреть, согревать; 2. начинать нравиться, разгорячиться, воодушевиться, оживляться, кипеть, бурлить (о крови); 3. делать цвет более теплым, смягчиться, оттаять, подобреть (о человеке); 4. драться, тузить, бить, огреть.

Учитывая многозначность словесных элементов «JUST» и «WARM», следует признать, что в сочетании друг с другом применительно к заявленным товарам 25 класса МКТУ, представляющих собой различные предметы одежды, они способны вызывать множество смысловых образов, упомянутых в оспариваемом решении административного органа («просто теплый»), так и предложенных заявителем (в частности, «просто грей»). Кроме того, спорное словосочетание может вызывать представление и о цветовой гамме одежды, т.е. отнесение ее к так называемым теплым оттенкам.

Таким образом, благодаря полисемичности словесных элементов, входящих в состав словосочетания «JUST WARM», спорное обозначение не может рассматриваться в качестве прямой характеристики товара. Необходимость рассуждений и домысливания при восприятии заявленного обозначения позволяет

говорить о его фантазийном характере, что приводит к выводу о его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Практика регистрации административным органом товарных знаков « JUST CLOTHES» по свидетельству №910203, «**just.**travel» по свидетельству

№548956, «**just nice**» по свидетельству №907197, « JUST PAPER» по свидетельству

№822215, «» по свидетельству №931371, « Just Fire» по свидетельству

№903249, «**Just Wear**» по свидетельству №813225, которые, по мнению заявителя, имеют коннотацию, аналогичную заявленному обозначению, приняты коллегией во внимание.

При этом имеющиеся в материалах дела документы (приложения (2) – (9)) позволяют говорить о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности в силу его использования заявителем в сфере деятельности, связанным с продвижением одежды.

Самостоятельно обратившись к общедоступным сведениям сети Интернет, коллегия выявила наличие информации о магазине одежды «JUST WARM», расположенном по адресу Москва, Новый Арбат, д. 13, который совпадает с адресом арендованного заявителем нежилого помещения для оказания услуг торговли одежды согласно имеющемуся в деле договору (приложение (7)). Согласно отзывам потребителей, представленным в поисково-информационной системе Яндекс.Карты², обозначение «JUST WARM» известно потребителю именно как средство индивидуализации одежды.

Также необходимо указать, что заявитель, опровергая мнение экспертизы, о вероятности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в сопровождении обозначения «JUST WARM», представил письмо от упомянутого в оспариваемом решении административного органа ИП Казакова К.М.

² https://yandex.ru/maps/org/just_warm/26497357895/reviews/?ll=37.594275%2C55.752237&z=15.

В данном письме ИП Казакова К.М. указывает на свою аффилированность с ИП Ватажицыной К.А., а также выражает свое бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022759148.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, оснований для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не имеется. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2024, отменить решение Роспатента от 18.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759148.