

**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 18.10.2024, поданное компанией Make-Up Art Cosmetics Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1767079, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1767079 знака «LIPGLASS AIR» произведена Международным Бюро ВОИС 20.11.2023 на имя заявителя с датой конвенционного приоритета от 20.10.2023. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.09.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1767079 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1767079 в отношении всех перечисленных товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано отсутствием различительной способности ввиду доминирования неохраноспособных элементов: словесного элемента "LIPGLASS", который указывает на вид товара, и словесного элемента "AIR", который может указывать на свойства товара.

В поступившем 18.10.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 17.09.2024 в связи со следующим.

Лицо, подавшее возражение, убеждено, что при анализе первого элемента заявленного обозначения, т.е. вымышленного слова «LIPGLASS», экспертиза допустила ошибку, спутав его с английским словом «LIPGLOSS», означающим «блеск для губ». Если бы в составе заявленного обозначения было слово «LIPGLOSS», решение экспертизы было бы корректным в части выводов об указании первого словесного элемента на вид товаров 03 класса МКТУ. Однако изобретенное слово «LIPGLASS» отсутствует в лексиконе каких-либо языков и не указывает на вид товаров. Даже если исходить из того, что это слитно написанные слова «LIP» (англ. «губа») и «GLASS» (англ. «стекло»), их сочетание сохраняет фантазийный характер в отношении заявленных товаров «косметические средства».

В переводе с английского на русский язык «AIR» означает «воздух», «атмосфера», «воздушный». Данные характеристики совершенно не присущи косметическим средствам и никак их не могут описывать.

Также сообщается, что заявителю принадлежит право на товарный знак по свидетельству №187355, где словесные элементы "LIP GLASS" написаны в два слова, что усиливает их описательность, в случае таковой. Однако, охрана была предоставлена и последующий отказ, по мнению заявителя, является непоследовательным. Кроме того, заявителю принадлежит право на знак по международной регистрации №1783133 "LIPGLASS BLOW" на территории России.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и вынести решение о предоставлении правовой

охраны знаку по международной регистрации №1767079 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Копия обжалуемого решения от 17.09.2024 и копия предварительного решения от 03.04.2024 по международной регистрации № 1767079;
2. Словарная выписка в отношении слов «lipgloss», «lip», «glass», «air»;
3. Копия официальной публикации сведений о товарном знаке заявителя по свидетельству №187355;
4. Копия официальной публикации с сайта ВОИС и копия решения о предоставлении правовой охраны на территории России международному знаку заявителя № 1783133;
5. Копия публикации сведений о базовой заявке США №98233684 с частичным переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (20.10.2023) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1767079 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 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.

Знак «LIPGLASS AIR» по международной регистрации №1767079 с конвенционным приоритетом 20.10.2023 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметика».

Применение пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса обосновано в оспариваемом решении тем, что обозначение «LIPGLASS AIR» является описательным в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

Обратившись к словарно-справочным источникам информации, установлено следующее.

Слово «LIPGLASS» отсутствует в словарных источниках информации, в отличие от слов «LIP GLOSS», которые в переводе с английского языка на русский означают «блеск для губ» (<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/lip+gloss>).

Слово «LIPGLASS» состоит из лексически значимых основ «LIP» и «GLASS», означающих в переводе с английского языка на русский «губы» и «стакан» (<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/lip+glass>).

Слово «AIR», присутствующее в знаке, имеет значение «воздушный» (<https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/air>).

Полученные значения иностранных слов не позволяют сделать вывод о том, что они в совокупности образуют указание на вид товара или его свойство для товаров «косметика» 03 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией учтено наличие у заявителя исключительных прав на

**LIP GLASS**

товарные знаки « » по свидетельству №187355, а также «LIPGLASS BLOW» по международной регистрации №1783133 с расширением действия правовой охраны на территорию Российской Федерации.

Предоставление правовой охраны указанным обозначениям с тождественным словесным элементом «LIPGLASS» дополнительно свидетельствует о его охраноспособности, а также о необходимости придерживаться ранее сделанных

административным органом выводов относительно соответствия слова «LIPGLASS» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегией не установлено обстоятельств, позволяющих применить положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1767079.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2024, отменить решение Роспатента от 17.09.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1767079 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.**