

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.05.2023, поданное ООО «АБЕКО», Приморский край, г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759306 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «BUONGIORNO» по заявке №2022759306, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно с обозначением «BUONGIORNO», которое используется итальянской компанией Acqua di Parma для производства парфюмированных свечей (см. Интернет, например:

<https://www.acquadiparma.com/default/en/buongiorno/HOMEDIFFUSERBUONGIORNO.html>; <https://www.acquadiparma.com/default/en/livestory-pages/who-we-are.html>; <https://amenitiesprofi.ru/kosmetika-dlya-gostinic/kosmetika-klassa-lyuks/acqua-di-parma-colonia-hair/candle-buongiorno-200gr-detail>; <https://goldapple.ru/26424700014-buongiorno-diffusor>; <https://kosmetikadostavka.ru/product/acqua-di-parma-buongiorno-svecha-parfyumirovannaya/>; <https://www.tsum.ru/product/he00451970-svecha-parfyumirovannaya-buongiorno-acqua-di-parma-bestcvetnyi/>). Acqua di Parma — это марка с историей. Самый ранний аромат этого бренда в нашей энциклопедии создан в 1916 году, последний — в 2022-м. Acqua di Parma работали с такими парфюмерами, как Bertrand Duchaufour, Jean-Claude Ellena, Francois Demachy, Michel Almairac, Françoise Caron, Francis Kurkdjian, Antoine Maisondieu, Alberto Morillas и Mélanie Carestia (см. Интернет, например: <https://www.fragrantica.ru/designers/Acqua-di-Parma.html>).

Таким образом, заявленное обозначение в случае его регистрации на имя заявителя (ООО "АБЕКО", 690041, Приморский край, г. Владивосток, ул. Глинки, д. 30, кв. 221) может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем не предоставлены какие-либо документы, свидетельствующие о том, что им использовалось обозначение "BUONGIORNO" в отношении заявленных товаров до даты подачи заявки, в связи с чем у экспертизы нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может ассоциироваться с деятельностью заявителя.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- слово «BUONGIORNO» переводится с итальянского языка как «здравствуйте, добрый день» и никак не связано с ароматическими свечами или компанией Acqua di Parma;

- большинство носителей итальянского языка воспринимает это слово как приветственное, не вызывающее стойкой ассоциации с какими-либо товарами или услугами;

- многим российским потребителям даже неизвестно толкование рассматриваемого слова;

- слово «BUONGIORNO» на этикетке парфюмированных свечей итальянской компании Acqua di Parma не занимает доминирующего положения, воспринимается как приписка, выполненная более мелким шрифтом, так как в первую очередь обращают на себя внимание название бренда «Acqua di Parma» и изображение геральдического щита;

- нет убедительных доказательств известности парфюмированных свечей «BUONGIORNO» итальянской компании «Acqua di Parma» на территории России;

- ссылки экспертизы не могут являться доказательством широкой известности данных парфюмированных свечей на территории России, поскольку сайт является англоязычным и ориентирован на иностранных потребителей;

- согласно интернет-информации доставка товаров в Россию не осуществляется;

- ссылка на сайт <https://amenitiesprofl.ru/kosmetika-dlya-gostinic/kosmetika-klassalyuks/acqua-di-parma-colonia-hair/candle-buongiorno-200gr-detail> с продукцией «Acqua di Parma» не может свидетельствовать о широкой известности рассматриваемых парфюмированных свечей на территории России, так как указанный сайт является нишевым, специализируется исключительно на товарах для оснащения отелей и ресторанов и имеет несоизмеримо меньший трафик, чем такие российские маркетплейсы как Ozon, Яндекс.Маркет и Wildberries, кроме того, на вышеуказанном Интернет-сайте отсутствует стоимость товара, а на самом товаре не содержится надпись «BUONGIORNO»;

- по ссылке <https://kosmetikadostavka.ru/product/acqua-di-parma-buongiorno-svecharfyumirovannaya/> интернет-магазина косметики «Маркет косметики № 1» не

реализуются парфюмированные свечи «BUONGIORNO», а список магазинов на рассматриваемом Интернет-сайте, в которых якобы продается указанная продукция, создан случайным образом, поскольку ни одна ссылка не ведет на товарную позицию парфюмированных свечей «BUONGIORNO»;

- ссылка <https://goldapple.ru/26424700014-buongiorno-diffusor> на товарную позицию «ACQUA DI PARMA buongiorno diffusor» в Интернет-магазине косметики «Золотое яблоко», ссылка <https://www.tsum.ru/product/he00451970-svecheparfyumirovannaya-buongiorno-acqua-di-parma-bestcvetnyi/> на товарную позицию «ACQUA DI PARMA Свеча парфюмированная Buongiorno» в интернет-магазине «ЦУМ», не подтверждают широкую известность парфюмированных свечей на территории России, поскольку в интернет-магазине «ЦУМ» их нет в наличии, а в интернет-магазине косметики «Золотое яблоко» их ранее не было в наличии, что, вероятно, связано с невозможностью завозить продукцию указанного бренда, ввиду текущей экономико-политической ситуацией, которая не способствует продвижению продукции «Acqua di Parma» на территории Российской Федерации;

- на сайтах трех самых популярных и обладающих наибольшим охватом потребителей маркетплейсах в России Ozon, Яндекс.Маркет и Wildberries при поиске парфюмированных свечей «BUONGIORNO» итальянской компании «Acqua di Parma» в результатах поиска отсутствуют товары, удовлетворяющие условиям запроса;

- парфюмированные свечи «BUONGIORNO» итальянской компании «Acqua di Parma» не обнаружены в Интернет-магазине крупного ритейлера косметики «ЛЭТУАЛЬ»;

- заявитель обращает внимание на то, что обозначение «BUONGIORNO» не зарегистрировано в качестве товарного знака на территории России на имя итальянской компании «Acqua di Parma»;

- изложенные сведения не подтверждают известность до даты приоритета заявленного обозначения на территории Российской Федерации обозначения

«BUONGIORNO» именно как названия товара компании Acqua di Parma, в связи с чем его регистрация на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- заявленное обозначение подано на регистрацию в отношении широко перечня товаров 03 класса МКТУ, которые не являются однородными с парфюмированными свечами, поэтому потребитель в любом случае не может быть введен в заблуждение;

- заявитель отмечает, что в настоящее время Италия отнесена к недружественной с Россией страной, поэтому отказ в регистрации заявленного обозначения «BUONGIORNO» в качестве товарного знака, на основании обнаружения сходного с ним обозначения «BUONGIORNO», которое используется итальянской компанией «Acqua di Parma» для производства парфюмированных свечей и не зарегистрировано в качестве товарного знака на территории России, нарушит интересы не только российского малого бизнеса, но и нарушит интересы государства в сфере укрепления позиций малого бизнеса, так как в приоритете окажется компания из недружественного государства;

- заявитель является фактическим производителем и импортером средств для гигиены полости рта (зубные пасты и гели) с обозначением «BUONGIORNO», что подтверждается приложенными с возражениями документами.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- дистрибьюторское соглашение от 12.01.2022 [1];
- договор поставки б/н от 14.01.2019 [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.08.2022) поступления заявки №2022759306 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «BUONGIORNO» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «BUONGIORNO» является лексической единицей итальянского языка и в переводе на русский язык означает «добрый день», «здравствуйте!» (<https://translate.academic.ru/>).

Словесный элемент «BUONGIORNO» заявленного обозначения является достаточно распространенным словом, в силу его частого употребления, используемого в качестве приветствия при встрече.

Смысловое значение заявленного обозначения позволяет коллегии прийти к выводу о том, что оно в отношении заявленных товаров является фантазийным, в силу чего не является описательным или способным вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Вместе с тем, согласно общедоступным источникам информации из сети Интернет (смотри, например, ссылки в решении Роспатента от 24.04.2023), обозначение «BUONGIORNO» используется компанией «Acqua di Parma» в качестве названия ароматных свечей и диффузоров для ароматизации помещений.

По сведениям из Интернет (<https://www.aroma-butik.ru/>, wikipedia.org, <https://1beautynews.ru/o-brendax/o-brende-acqua-di-parma/>) «Acqua di Parma» - нишевый парфюмерный бренд, история которого берет свое начало в 1916 году в центре небольшого итальянского города Парма. «Acqua di Parma» - итальянская компания, занимающаяся модой и стилем жизни, которая производит ароматы, свечи, халаты, SPA-продукцию и аксессуары из кожи. Все ее линии производятся исключительно в Италии и продаются в 43 странах. Официальный сайт марки: <http://www.acquadiparma.com>.

Продукция в виде ароматных свечей и диффузоров для ароматизации помещений под обозначением «BUONGIORNO» компании «Acqua di Parma» была известна на территории Российской Федерации до даты приоритета заявленного обозначения по заявке №2022759306, поскольку представлялась к продаже в различных магазинах парфюмерии и косметики, о чем свидетельствует общедоступная информация в сети Интернет (см. archive.org).

Следует отметить, что парфюмированная продукция реализуется совместно в магазинах с косметической продукцией, может продаваться в наборах с уходовой и декоративной косметической продукцией (кремами для рук и тела, бальзамами для лица и тела, мылом и т.д.). В этой связи парфюмированные средства и

косметическая продукция различного назначения признаются однородными товарами, поскольку реализация их происходит в одних и тех же торговых точках (магазинах парфюмерии и косметики, торговых центрах и т.д.), а также потребителями данных товаров являются одни и те же пользователи.

Следовательно, заявленные товары 03 класса МКТУ «амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на основе эфирных масел для использования в ароматерапии; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедр; масла эфирные из лимона; масла эфирные

из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; палочки фимиамные; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; повязки для восстановления ногтей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; спреи охлаждающие для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания

ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; тоники для косметических целей; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; штампы косметические, заполненные; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей», относящиеся к средствам парфюмерно-косметического назначения, принадлежностям для косметических целей, могут быть восприняты потребителями как произведенные компанией «Acqua di Parma», имеющей определенную узнаваемость и популярность среди потребителей красоты и парфюмерии, и вызвать в сознании потребителей ассоциации об изготовителе, которые не соответствуют действительности.

Довод заявителя о производителе препаратов для ароматизации на территории недружественной страны (Италии) не может быть принят во внимание в рамках требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу чего заявленное обозначение в отношении указанной части товаров 03 класса МКТУ будет способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя данных товаров, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иной части заявленных товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин для

обуви; вар сапожный; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск обувной; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гель для отбеливания зубов; глянец-крахмал для стирки; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для воды в туалете; крахмал для стирки; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; крокус красный для полирования; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пемза; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки, предотвращающие окраску при

стирке; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для придания блеска белью; средства для стирки; средства для чистки зубов; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства отбеливающие для стирки; таблетки для очистки кофемашин; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый», которые относятся к средствам для чистки, полировки, уборки, стирки, отбеливания и осветления, средствам для ухода за зубами и полостью рта, препаратам для ухода за тканями и обувью, препаратам абразивным, заявленное обозначение не будет являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя (компании «Acqua di Parma»), поскольку они никоим образом не относятся к парфюмерно-косметическим препаратам и не будут в сознании потребителей связываться с итальянским производителем товаров.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части вышеприведенных товаров 03 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2023, отменить решение Роспатента от 24.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759306.