


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), рассмотрела возражение, поступившее 25.05.2023, поданное компанией БРАСС МАНКИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (BRASS MONKEY HOLDING LIMITED), Объединенные Арабские Эмираты (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707553, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке № 2022707553 с приоритетом от 08.02.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса и услуг 35, 41, 43

классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 25.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022707553 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ и услуг 41 и 43 класса МКТУ. В отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству № 711647, дата приоритета: 25.09.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом БРАСС" Московская обл., г. Красногорск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству № 675463, дата приоритета: 18.12.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "БРАСС", г.Краснодар, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 711647 – Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом БРАСС" предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- представитель правообладателя товарного знака по свидетельству №675463 Общества с ограниченной ответственностью "БРАСС", уполномоченный на подписание письма-согласия, находится за пределами России и не может в настоящее время подписать письмо-согласие;

- согласно словарями dic.academic.ru слова «BRASS MONKEY» являются устойчивой фразой, идиомой значение идиомы; не мотивируется составляющими его словами. См., например, <https://translate.academic.ru/brass%20monkey/en/ru/>, где приводятся определения из 23 словарей по данной фразе, то есть выражение является очень распространенным. Например, англо-русский современный словарь дает определение: brass monkey(s) - ледяной; чертовски или ужас какой холодный;

- если рассмотреть вариант, когда потребитель не знаком с данной идиомой, то слово BRASS в словосочетании BRASS MONKEY является прилагательным, то есть оно описывает MONKEY, вольный перевод с английского языка – ЛАТУННАЯ/МЕДНАЯ ОБЕЗЬЯНА;

- слово BRASS в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №675463 перечеркнуто волнистой линией, затрудняющей его прочтение. Линия, ассоциирующаяся с волной и торс пловца над словом, словесная часть «БАССЕЙНЫ ФОНТАТЫ САУНЫ», направляют потребителей на толкование слова как Brass – как стиль плавания (см., например, Толковый словарь Ожегова - БРАСС, Стиль спортивного плавания на груди без выноса рук над водой), как, собственно, и изображено на крупном, доминирующем рисунке над словом;

- общее зрительное впечатление обозначений существенно различается, об ассоциации в целом не может быть и речи;

- BRASS MONKEY является отличительной частью фирменного наименования заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.02.2022) поступления заявки №20707553 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в

заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022707553




заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из черного вертикально расположенного прямоугольника, на фоне которого расположено стилизованное изображение головы обезьяны, силуэты двух обезьян и слова «BRASS», «MONKEY» и «GROW YOUNG AGAIN», расположенные на трех строках, выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению Роспатента от 25.01.2023 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров и услуг 25, 41 и 43 классов МКТУ.


В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены следующие товарные знаки, действующие в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Товарный знак «  » по свидетельству №711647 представляет собой фантазийную фигуру и слово «BRASS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Знак действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №711647 (см. приложение к протоколу заседания коллегии от 07.07.2023), на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, что позволяет снять указанный товарный знак в качестве противопоставления.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 675463 представляет собой стилизованное изображение пловца и слова «BRASS», «БАССЕЙНЫ ФОНТАНЫ САУНЫ» выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов, которые расположены на двух строках. Слова «БАССЕЙНЫ ФОНТАНЫ САУНЫ» в составе знака являются неохранными. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «BRASS», который имеет произношение [БРАС] (где: «brass» в переводе с английского языка на

русский язык имеет значение «латунь, жёлтая медь», «медная мемориальная доска» см. Интернет словарь и переводчик <https://translate.academic.ru/>, Англо-русский словарь Мюллера), так как оно выполнено отличным от остальных слов шрифтом и большим размером, занимает начальную позицию, именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Графически слова «BRASS», «MONKEY» (где «monkey» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «обезьяна», «шалун, проказник» см. Интернет словарь и переводчик <https://translate.academic.ru/>, Англо-русский словарь Мюллера), выполнены разными по размеру и стилю шрифтами, расположены на двух строках, в связи с чем, коллегией сделан вывод, что в таком виде слова не образуют словосочетание, и потребителем данные слова могут быть восприняты по отдельности в своем семантическом значении. Слова «GROW YOUNG AGAIN» (в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «снова помолодеть» см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) расположены в самом низу обозначения, графически выделены с помощью наложения на изобразительный элемент в виде изогнутой ленты. Данные слова, с учетом их графической проработки, также воспринимаются как отдельный элемент обозначения и в качестве индивидуализации играют второстепенную роль.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено полным вхождением основного индивидуализирующего элемента «BRASS» противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, который является фонетически и семантически (смотри значение слова «brass» выше по тексту) тождественным.

Следует согласиться с доводом заявителя, что графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия и производят различное общезрительное впечатление. Вместе с тем, запоминание знаков потребителем происходит по основным словесным элементам, которые в данном случае, имеют фонетическое и семантическое тождество.

При этом, использование одного и того же алфавита (латинского) в основных индивидуализирующих элементах обозначений сближает сравниваемые обозначения графически.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак имеют высокую степень фонетического и семантического сходства, а также имеют графическое сходство, ассоциируются друг с другом в целом.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «BRASS» противопоставленного товарного знака способен восприниматься в качестве русского слова «БРАСС» (стиль плавания), виду использования графических элементов обозначения, является дискуссионным, поскольку прямого такого перевода словарно-справочные источники не содержат. Слово «брасс» в переводе, например на английский язык - «breast-stroke», а на немецкий язык - «Brustschwimmen» (см. Интернет словарь и переводчик <https://translate.academic.ru/>, Русско-английский большой базовый словарь; Русско-немецкий карманный словарь).

В результате анализа однородности услуг 35 класса МКТУ установлено следующее.

Часть испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ *«реклама; агентства рекламные; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; услуги в области общественных отношений; реклама телевизионная; предоставление деловой информации; агентства по коммерческой информации»* относятся к услугам по продвижению и доведению товаров до конечного потребителя, а также к услугам по предоставлению коммерческой и деловой информации. Данные услуги не конкретизированы и могут оказывать в отношении любого товара или услуги, их следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ *«маркетинг в отношении бассейнов,*

spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, а именно организация выставок бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, а именно организация торговых ярмарок бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; оформление витрин при продвижении продаж бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; оформление рекламных материалов о бассейнах, spa-бассейнах, банях, саунах, хаммамах, фонтанах; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, а именно бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью, а именно предоставление перечня веб-сайтов о бассейнах, spa-бассейнах, банях, саунах, хаммамах, фонтанах; презентация на всех медиасредствах с целью розничной продажи материалов и оборудования для строительства и эксплуатации бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; продажа аукционная бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; продвижение продаж для третьих лиц материалов и оборудования для строительства и эксплуатации бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов, в том числе сбор для третьих лиц указанных товаров (не подразумевая их транспортировку) и их размещение для удобства изучения и приобретения потребителями; прокат рекламных щитов; прокат торговых стенов; прокат торговых стоек; распространение образцов материалов и оборудования для строительства и эксплуатации бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; распространение рекламных материалов о бассейнах, spa-бассейнах, банях, саунах, хаммамах, фонтанах; рассылка рекламных материалов о бассейнах, spa-бассейнах, банях, саунах, хаммамах, фонтанах; редактирование рекламных текстов о бассейнах, spa-бассейнах, банях, саунах, хаммамах, фонтанах; реклама бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; реклама интерактивная в компьютерной сети, а

именно реклама бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; согласование деловых контрактов для третьих лиц, а именно согласование контрактов относительно бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц, а именно согласование и заключение коммерческих операций относительно бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; телемаркетинг в отношении бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; управление потребительской лояльностью; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно материалами и оборудованием для строительства и эксплуатации бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] о бассейнах, spa-бассейнах, банях, саунах, хаммамах, фонтанах; предоставление деловой информации через веб-сайты, а именно предоставление деловой информации относительно бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку они представляют собой одни и те же услуги или соотносятся как род-вид услуг, имеют одно и то же назначение, условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, часть испрашиваемых услуг «*помощь в управлении бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; управление гостиничным бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса*» представляют собой услуги по управлению бизнесом, где бизнес-администрирование включает выполнение или управление бизнес-операциями и принятия решений, а также эффективную организацию людей и других ресурсов; направление деятельности по достижению поставленных целей и задач. Данные услуги следует признать неоднородными указанным выше противопоставленным услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых

действует товарный знак по свидетельству № 675463, а также данные услуги не являются однородными остальным противопоставленным услугам 35 класса МКТУ *«регистрация данных и письменных сообщений; услуги субподрядные [коммерческая помощь], а именно услуги субподрядные в отношении бассейнов, spa-бассейнов, бань, саун, хаммамов, фонтанов»*, которые относятся к конторским услугам и услугам по выполнению работ. Сравнимые услуги имеют разное назначение, маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака и однородность части услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Из вышеизложенного анализа следует, что заявленному обозначению в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2023, изменить решение Роспатента от 25.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707553.