


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 20.10.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Егоровым Д.И., Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022729324, при этом установила следующее.




Обозначение «  » по заявке № 2022729324, поданной 04.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Роспатентом 23.06.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части услуг 41 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарным знаком «» (св-во № 866018 - приоритет от 18.06.2021) на имя Берн ту Гив СпА, Мигель Кларо 195 оф. 806, Providencia, Santiago, Chile, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В поступившем 20.10.2023 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак состоят из различных слов, образованных от различных по семантике корней;

- слово «BUTTERFLY» является сложносоставным, состоит из двух корней «butter» (произношение «батэ») и «fly», фонетически общей для сравниваемых обозначений является часть «fly (транслитерация: «флай»)), которая не влечет высокого фонетического сходства, особенно учитывая, что произношение и семантика слов абсолютно различны;

- словесный элемент «BUTTERFLY» переводится с английского языка как «бабочка», в противопоставленном товарном знаке использовано фантазийное слово, которое не является словарным словом английского языка и состоит из двух смысловых корней: «better» (произношение «бэтэ»)- перевод «лучше», «fly» - перевод «летать», «полет», «муха», поэтому семантически потребитель может воспринять слово «betterfly» по-разному, например, как «лучше летай», «полет лучше»;

- таким образом, по результату анализа на предмет сходства до степени смешения обозначения «BUTTERFLY» и «betterfly» можно сделать вывод, что у потребителя не создается общего впечатления от сравниваемых обозначений ни по фонетике, ни по семантике, поскольку имеет место крайне низкая степень сходства словесных элементов;

- в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке используются разные шрифты в разном цветовом исполнении, в обозначениях

используются различные изобразительные элементы и композиционно все обозначения существенно отличаются;

- в противопоставленном товарном знаке композиционно доминирует словесный элемент, в то время как в заявленном обозначении изобразительный элемент и общая композиция играют значимую роль, которая не позволяет возникнуть смешению в восприятии потребителя;

- товарный знак по свидетельству №866018 используется правообладателем для идентификации услуг мобильного приложения «Betterfly: Benefits & Impact», которое содержит познавательную информацию о ведении здорового образа преимущественно на английском языке (без русского перевода);

- заявленное обозначение используется заявителем в качестве названия музыкального фестиваля электронной музыки в Российской Федерации, регулярно проходящего в Алтайском крае, город Барнаул;

- однородность заявленных услуг 41 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ правообладателя противопоставленного товарного знака является низкой, равно как и возможность возникновения у потребителя впечатления, что услуги происходят из одного источника;

- обращает внимание тот факт, что правообладатель не использует в своей деятельности противопоставленный товарный знак по свидетельству №866018;

- проведен опрос общественного мнения с помощью независимой платформы «Яндекс.Взгляд» установил, что 71,3% опрошенных считают обозначения товарных знаков «BETTERFLY» и «BUTTERFLY» не сходными между собой, 28,7% ответили, что обозначения сходны;

- представленные с возражением материалы демонстрируют, что обозначение «BUTTERFLY» в силу широкого использования на территории Российской Федерации ассоциируется только с заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.06.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1);
 - страница с результатами поиска BETTERFLY в поисковой системе «Яндекс»
- (2);
 - список стран на официальном сайте BETTERFLY
- (3);
 - языки, используемые для работы приложения BETTERFLY
- (4);
 - результаты поиска приложения BETTERFLY в российском App Store
- (5);
 - результаты поиска приложения BETTERFLY в App Store с американской учетной записью
- (6);
 - параметры и результаты опроса на независимой платформе «Яндекс.Взгляд»
- (7);
 - данные с официальной группы BUTTERFLY в социальной сети «ВКонтакте»
- (8);
 - фотографии с фестиваля BUTTERFLY в официальной группе «ВКонтакте»
- (9);
 - информация про фестиваль BUTTERFLY на сайте «Культура.РФ». <https://www.culture.ru/news/257730/muzvkalnye-festivali-leta-2023>
- (10);
 - канал BUTTERFLY в мессенджере «Telegram»
- (11).
 - контрольные корешки проданных билетов на фестиваль

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (04.09.2023) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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, а именно 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).


Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», в состав которого входит оригинальный изобразительный элемент в виде полуизогнутых линий разного размера и диаметра, визуально напоминающих очертания бабочки. Под изобразительным элементом посередине расположен словесный элемент «BUTTERFLY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №866018 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения восьмерки, расположенной горизонтально. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «betterfly», выполненный строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Следует отметить, что сопоставляемые обозначения являются комбинированными, в которых основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «BUTTERFLY» и «betterfly», поскольку именно на них акцентирует свое внимание потребитель и они легче запоминаются.

В этой связи анализ на тождество и сходство сравниваемых обозначений проводится по словесному элементу «BUTTERFLY» заявленного обозначения и словесному элементу «betterfly» противопоставленного товарного знака.

Сравнительный анализ указанных словесных элементов сравниваемых обозначений показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства, поскольку отличаются друг от друга всего лишь вторым звуком [-U-] и [-e-]. При этом с точки зрения фонетического признака сходства словесные элементы «BUTTERFLY» и «betterfly» имеют близкое звучание за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, тождественного состава согласных и сходного состава гласных звуков.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обеспечивается выполнением словесных элементов буквами латинского алфавита. Визуальное сходство сопоставляемых обозначений обусловлено также одинаковым расположением изобразительных и словесных элементов, а именно одно под

другим. В этой связи можно говорить об общем сходном зрительном восприятии сравниваемых обозначений и ассоциировании их друг с другом.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «butterfly» противопоставленного товарного знака не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

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

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «академии [обучение]; аренда произведений искусства; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов

невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете / представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение туров с восхождением; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; прокат декораций для шоу-программ; прокат игрушек; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; сады зоологические; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; учреждения дошкольные [воспитание]; хронометраж спортивных состязаний; школы-интернаты; шоу-программы», в отношении которых экспертизой было отказано в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке

№2022729324 и услуги 41 класса МКТУ «предоставление тренажерных залов; предоставление спортивного оборудования; организация досуга; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление оборудования для зимних видов спорта; организация велогонок; организация спортивных состязаний; организация конкурсов; организация выставок [услуги для предпринимателей]; организация балов; организация автогонок; организация вечеринок и приемов; организация игр; организация и проведение университетских спортивных состязаний и спортивных мероприятий; организация и проведение концертов; организация и проведение конференций; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение собраний; организация и проведение семинаров; организация и подготовка выставок с развлекательной целью; планирование вечеринок; шоу-программы; предоставление информации по вопросам развлечений через веб-сайты; публикация книг, журналов, газет, каталогов и брошюр; публикация печатных материалов; публикация электронная газет, доступных в Интернете; проведение туров с восхождением; услуги лагерей отдыха [восстановительные мероприятия]; услуги спортивных лагерей; макетирование публикаций, за исключением рекламных; воспитание физическое; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; бронирование билетов на развлекательные, спортивные и культурные мероприятия; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; развлечения [содержание подкастов]»

противопоставленного товарного знака по свидетельству №866018, являются однородными, поскольку относятся к услугам в области образования и обучения, услугам культурно-просветительских и зрелищных учреждений, организации досуга и обеспечения условий для досуга и развлечений, услуг по прокату и предоставлению различной продукции и оборудования, услуги редакционно-издательские [за исключением рекламных], в связи с чем они имеют одинаковое назначение, круг потребителей и оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №866018 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении указывается на различные сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленных товарных знаков, в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

Представленная заявителем информация о фактически осуществляемой деятельности (7-11) никоим образом не преодолевает оснований несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя в отношении представленного им социологического опроса, проведенного ООО «Яндекс. Взгляд» (6), то коллегия отмечает, что указанный опрос не может быть принят во внимание, поскольку он не содержит вводной части (описание целей, задач исследования), описания исследования (методология, целевая аудитория, выборка, география исследования и т.д.), выводов организации, проводившей опрос, то есть не удовлетворяет требованиям к социологическим опросам, утвержденными Информационной справкой о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков (<http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/information-note-on-identified-methodology-for-judicial-evaluation-of-consumer-opinion-survey-results-in-trademark-protection-disputes>). Кроме того, из проведенного социологического опроса не следует, какое количество было опрошенных

респондентов, территориальный охват респондентов, задавался один единственный вопрос о сходстве между обозначениями «Betterfly» и «Butterfly». С учетом сказанного, выводы социологического опроса являются нерелевантными. Кроме того, сам социологический опрос в рамках соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса не может быть принят во внимание, так как речь идёт о сходстве сопоставляемых обозначений, которое устанавливается коллегией в рамках действующего законодательства и на основании соответствующих нормативно-правовых актов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2023.