

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
03.08.2020 № 1437

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

23 червня 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 13.01.2020 № Р/3-20 у складі головуючого Потоцького М.Ю. та членів колегії Запорожець Л.Г., Цибенко Л.А., розглянула заперечення Сафронова Андрія Григоровича проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 23.10.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг “YogaScience” відносно частини товарів і послуг за заявкою № т 2016 28154.

Представник апелянта – патентна повірена Охотнікова К.О.

Представник Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній (надані письмові пояснення).

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/6-20 від 08.01.2020;

копії матеріалів заявки № т 2016 28154;

письмові пояснення представника закладу експертизи № ВКО/112-20 від 02.03.2020;

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/91-20 від 19.02.2020, № ВКО/264-20 від 15.06.2020.

Аргументація сторін

На підставі висновку закладу експертизи 23.10.2019 Мінекономіки прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг “YogaScience”

за заявкою № т 2016 28154 відносно частини товарів і послуг у зв'язку з тим, що заявлене словесне позначення є оманливим для всіх послуг 42, 45 класів МКТП, не пов'язаних з певним філософським вченням, а саме йогою.

“YogaScience” – “наука йоги”

“YOGA – ЙОГА – 1) у філософських системах Стародавньої та середньовічної Індії – вчення про самопізнання і методи управління психікою і психофізіологією людини з метою звільнення від пут матеріального існування, що досягається методами морального і фізичного тренування; 2) давньоіндійська філософська школа ідеалістичного напрямку, за вченням якої людина може злити свою душу з Богом, досягти найвищого блага самопізнання, самозаглиблення, цілком звільнивши свою свідомість від впливів зовнішнього світу”.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. II, ст. 6, п.2).

до версії АВВУУ Lingvo x3

Новий англо-український словник. © 2004, Балла М.І. 140 тис. слів та словосполучень.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. © Видавництво “Перун”, 2005. 250 тис. слів та словосполучень.

<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0>

Апелянт – Сафронов А.Г. не погоджується з рішенням Мінекономіки від 23.10.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг “YogaScience” за заявкою № т 2016 28154 відносно частини товарів і послуг та наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення “YogaScience” є словесним позначенням, яке представляє собою не два окремих слова, а є словосполученням, яке утворене комбінацією двох слів “Yoga” і “Science”. Написання цих слів разом надає позначенню фантазійний, вигаданий характер по відношенню до заявлених послуг та сприймається як оригінальне. В словниках відсутнє тлумачення слова “YogaScience”, тому воно є неологізмом, що підтверджується довідкою бюро перекладів.

Апелянт зазначає, що заявлене словесне позначення “YogaScience” внаслідок тривалого використання на території України набуло розрізняльної здатності відносно апелянта – Сафронова А.Г., який практикує йогу з 1985 року та є засновником та президентом Всеукраїнської громадської організації Українська Федерація Йоги. З 1994 року проводить наукові дослідження в області психопрактик і психології масової свідомості, є автором понад 70-ти наукових праць та єдиним дослідником не тільки в Україні, а й на усьому пострадянському просторі, який застосовує наукові методи для вивчення йоги.

У серпні 2016 року апелянтом та Українською Федерацією Йоги було створено проект під назвою “YogaScience”. Основним завданням проекту є переклад та публікація на російській та українській мовах передових наукових статей в сфері йоги та тантри. Українська Федерація Йоги отримала

право на публікацію наукових робіт світових науковців у галузі йоги, індології, медицини, етнографії, санскритології.

Для висвітлення роботи проекту створено інтернет-канал в Telegram (<https://t.me/YogaScience>), веб-сайт <https://science.in.yoga>, офіційну сторінку в соціальній мережі “Facebook” (<https://www.facebook.com/YogaScience>).

Апелянт стверджує, що заявлене позначення активно використовується з 2016 року при проведенні учбових занять, культурно-просвітницьких лекцій, конференцій, а також на поліграфічних виданнях Української Федерації Йоги, зокрема, на рекламних проспектах у вигляді закладок для книг.

Апелянт трактує заявлене позначення “YogaScience” саме як «науково про йогу». Використання методів наукового дослідження, наукового аналізу, постановки експерименту та лабораторних досліджень, методів науково-дослідницької роботи для вивчення йоги, відрізняє апелянта від діяльності решти тренерів з йоги, які проводять лише фізкультурні тренування з йоги.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення Мінекономіки від 12.09.2019 про реєстрацію знака за заявкою № m 2016 28154 відносно частини товарів і послуг, застосувати статтю 6^{quinquies} Паризької конвенції про охорону промислової власності та зареєструвати знак “YogaScience” для скороченого переліку послуг.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію апелянта, викладену у запереченні та наведену під час його розгляду в апеляційному засіданні, аргументацію закладу експертизи та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення “YogaScience” словесне, виконане стандартним шрифтом заголовними та рядковими літерами латиниці без зазначення кольору.

Позначення подано на реєстрацію відносно послуг 35, 41, 42 та 45 класів МКТП.

У додаткових матеріалах до заперечення (вх. № ВКО/264-20 від 15.06.2020) апелянтом змінено зміст вимог, а саме скорочено перелік заявлених послуг 35, 42 та 45 класів МКТП до наступних:

35 клас: демонстрування для йоги, йоготерапії; маркетинг, маркетингові дослідження стосовно йоги, йоготерапії; надавання онлайн-торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг з йоги, йоготерапії; оброблення текстів з йоги; організування виставок стосовно йоги, йоготерапії на комерційні або рекламні потреби; організування ярмарків стосовно йоги, йоготерапії на комерції або рекламні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовлення послуг для інших підприємств) стосовно йоги, йоготерапії; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів для йоготерапії; представлення товарів для йоги, йоготерапії на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших стосовно йоги, йоготерапії;

42 клас: наукові послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються, які надаються стосовно йоги, йоготерапії; надавання наукової інформації, порад, консультацій, які надаються стосовно йоги; наукове експертування, яке надається стосовно йоги; послуги наукових лабораторій, які надаються стосовно йоги;

45 клас: персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, які надаються іншими особами стосовно йоги; у тому числі: організування релігійних зустрічей, організування духовних зустрічей; організування культурологічних зустрічей; персональне духовне консультування, послуги соціальних мереж з йоги у режимі он-лайн..

У зв'язку з цим колегія Апеляційної палати проводила розгляд заперечення з урахуванням скороченого заявником переліку послуг.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого за заявкою № т 2016 28154 позначення “YogaScience” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне ввести в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Для з'ясування того, чи є заявлене позначення оманливим для скороченого переліку послуг 35, 42 та 45 класів МКТП, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, в тому числі мережі Інтернет, і встановила наступне.

Заявлене словесне позначення “YogaScience” є словосполученням, утвореним з двох слів англійської мови: “yoga” та “science”.

“Science [ˈsaɪəns] n – наука, природничі науки”¹.

“Yoga – йога, система фізичних вправ”².

¹ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/science>

² <https://www.multitrans.com/m.exe?s=yoga&l1=1&l2=2>

Отже, дослівно “YogaScience” може перекладатись українською мовою як “наука йоги”, “наука про йогу”.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови слово “йога -и, жін.” – 1. У філософських системах Стародавньої та середньовічної Індії – вчення про самопізнання і методи управління психікою і психофізіологією людини з метою звільнення від пут матеріального існування, що досягається методами морального і фізичного тренування. 2. Давньоіндійська філософська школа ідеалістичного напрямку, за вченням якої людина може злити свою душу з Богом, досягти найвищого блага самопізнання, самозаглиблення, цілком звільнивши свою свідомість від впливів зовнішнього світу³.

Слово “наука” за цим же словником трактується як: 1. Одна з форм суспільної свідомості, що дає об’єктивне відображення світу; система знань про закономірності розвитку природи і суспільства та способи впливу на навколишній світ. 3. *тільки одн.* Освіта, навички, знання, набуті людиною в процесі навчання, життєвого досвіду.

Посилання апелянта на те, що слово “yogascience” не має перекладу на українську мову, колегія Апеляційної палати оцінює критично зважаючи на написання заявленого позначення, а саме те, що слово “Science” написано із заголовної літери. Відтак, елементи “Yoga” та “Science” сприймаються як два окремих слова, що дозволяє однозначно встановити їх семантичне значення.

Аналізом інформації з мережі Інтернет встановлено, що словосполучення “YogaScience” використовується при інформуванні щодо йоги, її впливу на здоров’я та життя людини, наприклад:

“Ласкаво просимо до нового веб-дому Наукового проекту йоги (YSP), який документує дослідження того, що я назвав “наукою йоги” з 2007 року”⁴;

“Ласкаво просимо на YogaScience.ca! Ми є навчальною платформою, яка пропонує програми для вчителів йоги/медитації та студентів. Курси проводяться як особисто, так і онлайн”⁵;

“Наука йоги – что говорят исследования – Йога Айенгара”⁶.

“Наука йоги – Парамаханса Йогананда”⁷.

“Наука йоги є науковою основою сучасної йоги як фізичних вправ, таких як анатомія, фізіологія та психологія”⁸.

З огляду на наведений зміст слів «йога» та «наука» колегія Апеляційної палати доходить висновку про те, що їх поєднання надає заявленому позначенню однозначно зрозумілого змісту. Отже, щодо заявлених послуг таке позначення вказуватиме споживачу на те що, ці послуги, пов’язані з науковою діяльністю щодо йоги.

³ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.: іл.

⁴ <https://yogascienceproject.org/>

⁵ <https://yogascience.ca/>

⁶ <https://www.yoga-spb.ru/yoga-aiengara/stati/nayka-iogi-chto-govoryat-issledovaniya>

⁷ <http://www.ananda.ru/Science-of-Yoga.htm>

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Science_of_yoga

Проаналізувавши скорочений перелік заявлених послуг 35, 42 та 45 класів МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення “YogaScience” не є оманливим відносно скороченого переліку послуг. Тому до заявленого позначення не може бути застосована підстава для відмови в наданні правової охорони, зазначена в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону.

Разом з тим, відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Зважаючи на викладені вище відомості стосовно семантичного значення заявленого словесного позначення “YogaScience”, колегія Апеляційної палати вважає, що воно прямо вказує на призначення скороченого переліку послуг 35, 42 та 45 класів МКТП. У зв'язку з цим, до заявленого позначення має бути застосована підстава для відмови, встановлена абзацом четвертим пункту 2 статті 6 Закону.

Відповідно до пункту С (1) статті бquinqüies Паризької конвенції про охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість використання знака.

Апелянтом подано документи, які, на його думку, свідчать про тривалість використання позначення, в результаті якого воно набуло розрізняльної здатності, а саме роздруківки з інформацією про апелянта з веб-сайтів: yoga.net.ua; in.yoga; facebook.com/A.G.Safronov; t.me/YogaScience; facebook.com/YogaScience; science.in.yoga.

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали, та доходить висновку про те, що вони свідчать про використання інших позначень: коло синього кольору та тлі якого розміщено зображувальний елемент – стилізоване зображення людини в “позі лотоса” та словесний елемент – “YogaScience”; стилізована лампочка синього кольору на тлі якої розміщено зазначені вище зображувальний та словесний елементи.

Зважаючи на встановлене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для застосування положення пункту С.-(1) статті бquinqüies Паризької конвенції.

Стосовно того, що апелянтом для прикладу можливості реєстрації заявленого позначення “YogaScience” наведені інші позначення, у складі яких є слово “yoga”, та на які видані свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, колегія зазначає наступне.

Відповідно до пункту 1 глави 5 розділу III Регламенту доказами у справі за запереченням є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія Апеляційної палати встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення.

Пунктом 2 глави 5 розділу III Регламенту передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Колегія Апеляційної палати не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення.

Зважаючи на те, що обсяг правової охорони наведених апелянтом знаків, які містять елементи “yoga” та заявленого позначення відрізняються, колегія Апеляційної палати не бере до розгляду відомості про ці знаки, як такі, що не стосуються предмета заперечення.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Задовольнити заперечення Сафронова Андрія Григоровича частково.
2. Рішення Мінекономіки від 23.10.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг “YogaScience” відносно частини товарів і послуг за заявкою № м 2016 28154 скасувати.
3. Повернути заявку № м 2016 28154 на експертизу у зв’язку із встановленням інших підстав для відмови у видачі охоронного документу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий колегії

М. Ю. Потоцький

Члени колегії

Л. Г. Запорожець

Л. А. Цибенко