

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
11.12.2024 № 225/2024



МІНЕКОНОМІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-95
e-mail: office@nipo.gov.ua, <https://www.nipo.gov.ua>, кодзгідноз ЄДРПОУ: 44673629

Р І Ш Е Н Н Я

22 жовтня 2024 року

Колегія Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Білоцьким В. В. від 12.08.2024 № Р-АП/37-24, у складі головуючого Поліщук Н. В. та членів колегії Ваганової В. С., Громової Ю. В., за участю секретаря засідання Горбик Ю. А., розглянула заперечення Сафронова Андрія Григоровича проти рішення Національного органу інтелектуальної власності від 13.11.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «YogaScience» за заявкою № т 2016 28154.

Представник апелянта – Охотнікова К. О.
Представник УКРНОІВІ – Мельничок О. М.

Заперечення апелянта – Сафронова А. Г., подано на підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право оскаржити рішення НОІВ за заявкою в судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Апелянт не погоджується з рішенням НОІВ від 13.11.2023 про відмову в реєстрації торговельної марки «YogaScience» відносно послуг 35, 41, 42, 45 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП) за заявкою № т 2016 28154, прийнятим на підставі висновку експертизи

про те, що заявлене словесне позначення є описовим для частини послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП, пов'язаних з певною науковою діяльністю, вказує на призначення послуг і є оманливим для послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП, які не пов'язані з вищезгаданою науковою діяльністю, та наводить наступні доводи.

Апелянт зазначає, що заявлене позначення «YogaScience» не є описовим та не може ввести в оману споживача відносно самих послуг та надавача послуг, а також заявлене позначення отримало розрізняльну здатність внаслідок тривалого використання торговельної марки заявником на ринку протягом 7 років, починаючи з серпня 2016 року.

У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених послуг до послуг 41 класу МКТП, які пов'язані з опублікуванням текстів, зокрема: послуги перекладачів з письмового перекладу текстів, які пов'язані з йогою; публікування текстів, які пов'язані з йогою, крім рекламних.

Також він зазначає, що, відносно вказаних послуг скороченого переліку, позначення «YogaScience» не пов'язане з науковою діяльністю. Слово «science» у позначенні не вказує на зв'язок з науковою діяльністю. Натомість, позначення асоціюється із чимось, що пов'язане із «знанням, пізнанням». Така асоціація може виникати у споживача, виходячи з семантики слова «science – знання, пізнання».

Слово «YogaScience» є неологізмом, словом штучного походження, оскільки в словниках відсутній прямий переклад українською мовою, що підтверджується довідкою бюро перекладів. Оскільки «YogaScience» не має прямого перекладу українською, то перекладати українською заявлену торговельну марку слід виходячи з перекладу окремих частин Yoga та Science.

Слово Yoga перекладається тільки як «йога», слово Science походить від латинської scientia «знання, відомості», від дієслова scire «знати», що має етимологічне походження з праїндоевр. *skei- «розрізняти, розділяти». Сучасні словники свідчать, що слово Science має декілька перекладів та значень, а не тільки «наука», «знання» тощо.

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 соціально-просвітницький проєкт – «YogaScience». Основними завданнями проєкту є переклад та публікація передових наукових статей у сфері йоги та тантри російською та українською мовами.

Для висвітлення роботи проєкту створено інтернет-канал в Telegram (<https://t.me/YogaScience>), вебсайт <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 навчальних 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 «знання про йогу». Апелянт заявляє, що глибоке пізнання йоги шляхом пізнання древніх текстів про йогу, написаних на санскриті, проведення деструктуризації древніх йогівських текстів із санскриту, наукова діяльність щодо вивчення зв'язку йоги з психопрактиками, вивчення психології масової свідомості вирізняють діяльність апелянта від діяльності решти тренерів з йоги, які проводять лише фізкультурні тренування з йоги.

Ураховуючи наведене, апелянт просить скасувати рішення НОІВ від 13.11.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «YogaScience» за заявкою № т 2016 28154 відносно всіх заявлених послуг та зареєструвати заявлену словесну торговельну марку «YogaScience» для скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, а саме: послуги перекладачів з письмового перекладу текстів, які пов'язані з йогою; публікування текстів, які пов'язані з йогою, крім рекламних.

В обґрунтування своєї позиції представник УКРНОІВІ зазначив, що кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась відповідно до пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 із змінами (далі – Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно із статтею 10 Закону, експертом зроблено висновок, що заявлене словесне позначення:

1) є описовим для частини послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП, пов'язаних з певною науковою діяльністю, вказує на призначення послуг:

«YogaScience» – «наука йоги/наука про йогу»,

«science – наука»,

«yoga – йога»,

«наука -и, 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. 2) Окрема галузь цих знань. // Напрям у якій-небудь галузі знань, названий ім'ям його засновника. 3) Освіта, навички, знання, набуті людиною в процесі навчання, життєвого досвіду»,

«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»;

2) є оманливим для послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП, які не пов'язані з вищезгаданою науковою діяльністю.

Universal (En-Uk) (к версії АБВУД Lingvo x3) Новый англо-украинский словарь. © 2004, Балла Н.И. 140 тыс. слов и словосочетаний.

Explanatory (Uk-Uk) (к версії АБВУД Lingvo x3) Большой толковый словарь современного украинского языка. © Издательство «Перун», 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний.

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

Підстави для відмови в реєстрації торговельної марки «YogaScience» за заявкою № m 2016 28154 визначені абзацами четвертим та п'ятим пункту 2 статті 6 Закону.

Пунктом 1 глави 3 розділу II Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 № 17768 (далі – Регламент), встановлено, що розгляд заперечення по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення НОІВ щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів.

Відповідно до пунктів 11 і 12 глави 3 розділу II Регламенту колегія Апеляційної палати з метою з'ясування обставин, якими обґрунтовуються вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення, заслухала пояснення представника УКРНОІВІ, з'ясувала обставини, на які посилається апелянт як на підставу своїх вимог і заперечень, та перевірила їх доказами, що містилися у запереченні (від 04.02.2022 № Вх-4682/2022), доповненнях до заперечення (Вх. від 28.08.2023 № 23/ЗМ/Вх№80806, від 14.10.2024 № 10-7034/24, від 16.10.2024 № 10-7139/24), копіях матеріалів заявки № m 2016 28154, та встановила наступне.

Заявлене на реєстрацію позначення «**YogaScience**», за заявкою № m 2016 28154 від 16.12.2016, є словесним, що 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 запереченні (№ Вх-4682/2022 від 04.02.2022) апелянтом скорочено перелік заявлених послуг 41 класу МКТП до наступних: послуги перекладачів з письмового перекладу текстів, які пов'язані з йогою; публікування текстів, які пов'язані з йогою, крім рекламних.

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

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого за заявкою № m 201628154 від 16.12.2016 позначення «YogaScience» умовам надання

правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону¹, з урахуванням пункту 4.3 Правил².

Згідно з абзацом четвертим 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.

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 вводити 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 41 класу МКТП, колегія Апеляційної палати звернулася до доступних інформаційно-довідкових джерел, зокрема мережі «Інтернет», і встановила наступне.

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

«Science ['saɪəns] n – наука, природничі науки»³.

«Yoga – йога, система фізичних вправ»⁴.

Аналіз елементів позначення «YogaScience»:

– «Yoga» – термін, який широко використовується, щоб описати практики фізичних, розумових і духовних вправ, що походять з Індії.

Відповідно до «Словника іноземних слів» (О. С. Мельничук, 2011)⁵, слово «йога» визначається як:

¹ Відповідно до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ, відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки

² Під час встановлення наявності або відсутності підстав для скасування рішення УКРНОІВІ щодо заявки, поданої до набрання чинності наказом Міністерства економіки України від 06.08.2024 № 19889 «Про затвердження Правил складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, колегією Апеляційної палати застосовуються положення наказу Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», із відповідними змінами, що був чинним на дату прийняття рішення за заявкою.

³ <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/science>

⁴ <https://www.multitran.com/m.exe?s=yoga&l1=1&l2=2>

⁵ Словник іншомовних слів О. С. Мельничук, 211, <https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9E.-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA->

1) у філософських системах давньої і середньовічної Індії вчення і метод управління психікою і психофізіологією людини з метою звільнення від пут матеріального існування. Деякі психофізіологічні вправи системи йога стали основою йоготерапії. 2) Давньоіндійська філософська школа ідеалістичного напрямку (виникла в 2 ст. до н. е.), за вченням якої людина може злити свою душу з богом, досягти найвищого блага самопізнанням, самозаглибленням, цілком звільнивши свою свідомість від впливів зовнішнього світу.

«Science» – термін, що вказує на науковий підхід та дослідження, яке здебільшого охоплює аналіз, експерименти та свідчення.

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української мови 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. Освіта, навички, знання, набуті людиною в процесі навчання, життєвого досвіду⁶.

Отже, дослівно «YogaScience» може перекладатись українською мовою як «наука йоги», «наука про йогу».

Таким чином, об'єднання цих двох слів «Yoga» та «Science» створює словосполучення, яке прямо вказує на наукове дослідження практик йоги. Це словосполучення не містить оригінальності чи унікальності й вживається в загальному контексті.

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.

У позначенні «YogaScience» слово «Yoga» безпосередньо визначає вид діяльності, а «Science» – метод чи підхід, який передбачає наукове обґрунтування. Поєднання цих термінів натякає на об'єднання практик йоги з науковими дослідженнями, що може вказувати на освітні послуги, такі як курси або тренінги.

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, таке позначення вказуватиме споживачу на те, що ці послуги пов'язані з науковою діяльністю щодо йоги.

Також, колегія Апеляційної палати критично оцінює твердження апелянта, що заявлене позначення чітко асоціюється тільки з діяльністю апелянта.

Аналізом інформації з мережі «Інтернет» встановлено, що словосполучення «YogaScience» використовується при інформуванні щодо йоги, її впливу на здоров'я та життя людини, наприклад: «АКАДЕМІЯ НАУКИ ЙОГИ», Нижня

і%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D0%B2.pdf

⁶ Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.: іл.

Австрія, 2620 Австрія⁷; «Yoga Science Club – заняття йогою для новичков и людей с техническим складом ума.»⁸.

Отже, на ринку можуть бути пропозиції послуг, які мають аналогічну назву або концепцію (наприклад, «Наукова йога» або «Йога та наука»), що підтверджує вживання терміна в загальному контексті.

Крім того, споживачі, які шукають заняття з йоги чи курси, легко співвідносять цей термін зі змістом послуг, що може призвести до необґрунтованих очікувань.

Споживачі можуть вважати, що послуги, що надаються під цим позначенням, мають науковий підтекст або сертифікацію, коли насправді це не може бути гарантовано.

Використання слова «наука» у контексті йоги може створити враження про наявність досліджень або серйозних відкриттів, що може не відповідати істині.

Проаналізувавши скорочений перелік заявлених послуг 41 класу МКТП, а саме: послуги перекладачів з письмового перекладу текстів, які пов'язані з йогою; публікування текстів, які пов'язані з йогою, крім рекламних, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення «YogaScience» є оманливим відносно скороченого переліку послуг. Отже, до заявленого позначення правильно застосована підстава для відмови в наданні правової охорони, зазначена в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону, а саме є оманливим для послуг, які не пов'язані з науковою діяльністю щодо йоги.

Щодо з'ясування того, чи є заявлене позначення описовим для скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, колегія Апеляційної палати зазначає, що відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Зважаючи на викладені вище відомості щодо семантичного значення словесного позначення «YogaScience», дане позначення не є описовим для скороченого переліку послуг 41 класу МКТП, оскільки не вказує на характеристики та особливості послуг.

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

⁷ <https://www.yogascience.online/about-yoga-science-academy>

⁸ <https://yoga--science.orgs.biz/>

Колегія Апеляційної палати дослідила надані апелянтом матеріали, та дійшла висновку про те, що вони свідчать про використання іншого позначення: коло синього кольору, на 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.

Також, колегія зазначає, що доведення апелянтом набутої розрізняльної здатності позначенням «YogaScience» не спростовує застосовану підставу для відмови в наданні правової охорони, зазначену в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону, а саме є оманливим для послуг, які не пов'язані з науковою діяльністю щодо йоги.

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

Відповідно до пункту 1 глави 7 розділу I Регламенту доказами у справі, зокрема за запереченням, є будь-які фактичні дані, на підставі яких колегія встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін чи подавця заяви, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду заперечення, апеляційної заяви чи заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

Пунктом 2 глави 7 розділу I Регламенту передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета заперечення. Колегія не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета заперечення.

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до цього реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Зважаючи на те, що обсяг правової охорони наведених апелянтом торговельних марок, які містять елементи «yoga» і «science», та заявленого позначення відрізняються, колегія Апеляційної палати не бере до розгляду відомості про ці торговельні марки 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 Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 32.11.2023 № 17768, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за № 21/41366, колегія Апеляційної палати

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Сафронову Андрію Григоровичу в задоволенні заперечення.
2. Рішення НОІВ від 13.11.2021 про відмову в реєстрації торговельної марки «YogaScience» відносно послуг 35, 41, 42, 45 класів МКТП залишити чинним.

Рішення Апеляційної палати набирає чинності після складання його повного тексту та затвердження наказом Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Затвержене рішення Апеляційної палати може бути оскаржене в судому порядку протягом двох місяців від дати його одержання.

Головуючий
Члени колегії

Н. В. Поліщук
В. С. Ваганова
Ю. В. Громова



44673629 - УКРНОІВІ
№232-01/299-24 від 10.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
Поліщук Н. В. 10.12.2024 16:02
3FAA9288358EC0030400
00002E573A006D36DB00



44673629 - УКРНОІВІ
№232-01/299-24 від 10.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
Громова Ю. В. 10.12.2024 15:58
0470F10700000000000000
00000000000000000001



44673629 - УКРНОІВІ
№232-01/299-24 від 10.12.2024
КЕП (Підписання проекту):
Ваганова В. С. 10.12.2024 15:47
3FAA9288358EC0030400
000032563A008730DB00