

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2019, поданное компанией Danylov Dmytro Anatoliiiovych vul. Horkogo, 9, s. Zolotarivka, Shakhtarskyi r-n, Donetska obl. 86252 (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.10.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346042, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346042 с конвенционным приоритетом от 07.06.2016, произведенной Международным Бюро ВОИС 05.12.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 35, 39, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1346042 представляет собой словесное обозначение «**YogaTravel**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.10.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346042, основанием для которого явился предварительный отказ, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1346042 требованиям пунктов 1, 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что для части заявленных услуг обозначение «YogaTravel» не обладает различительной способностью, поскольку состоит из словесных элементов, используемых в области

деятельности заявителя. Обозначение «YogaTravel» способно ввести потребителя в заблуждение в связи с существованием интернет-сайта yogatravel.guru. В отношении других услуг, не относящихся к области деятельности заявителя, обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения этих услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.01.2019, заявителем приведены следующие аргументы в пользу предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346042:

- обозначение «YogaTravel» является словесным обозначением, которое представляет собой не два отдельных слова, а является в целом словосочетанием, которое образовано комбинацией словесных элементов «Yoga» и «Travel», при этом словесные элементы «Yoga» и «Travel» соединены таким образом, что по отношению к заявленным услугам это сочетание воспринимается как необычное, оригинальное, придавая ему неповторимость и оригинальность;

- словосочетание «YogaTravel», которое состоит из слов, имеющих следующее значение:

YOGA - ЙОГА 1. В Индии: религиозно-философское учение, разработавшее особую систему приемов и методов самопознания, позволяющего человеку управлять психическими и физиологическими функциями своего организма. 2. Система физических упражнений, выработанная последователями этого учения. Заниматься йогой;

TRAVEL - ПУТЕШЕСТВИЕ - поездка или передвижение пешком по каким-нибудь местам, странам (обычно для ознакомления или отдыха). Кругосветное путешествие. Путешествие по родной стране. Жанр путешествий (повествовательная литература о путешествиях, странствованиях);

- в толковых словарях отсутствует определение и семантическое значение слова «YogaTravel», следовательно, оно является неологизмом - словом искусственного происхождения, содержащим новый смысл (духовная практика через путешествия (духовная практика путем путешествий), самопознание человека путем совершения

путешествий, развитие личности человека через путешествия), который не содержит каждый из его элементов в отдельности;

- заявитель (Данилов Дмитрий Анатольевич) является известным путешественником и инструктором йоги, дипломированным философом, который с 13 лет занимается самостоятельными путешествиями, с 17 лет занимается йогой, 10 раз был в Индии в разных регионах, около 5 раз в Австрии, путешествовал по разным регионам Греции, по Сахалину, Бурятии, Уралу, Сочи, с 2007 года совершал путешествия с целью знакомства со всеми традиционными школами йоги, с 2008 года является основателем и организатором проекта «YogaTravel» - духовного развития человека через путешествия;

- свою деятельность заявитель освещает на принадлежащем ему сайте yogatravel.guru (доменное имя и сайт зарегистрированы на имя заявителя в 2015 году);

- в 2014 году заявитель в сети youtube.com создал видео-канал с именем «YogaTravel», который расположен по адресу: <https://www.youtube.com/channel/UCP0XiYSmFh9DJVSZQUh96Cg>, на котором освещает свою деятельность, привлекает людей к здоровому образу жизни и духовному развитию через путешествия;

- с участием Дмитрия Данилова сняты телепередачи, которые были транслированы по телевидению, в частности, 17.05.2015 в телепередаче на ТВ-канале ГЛАС, студия «Репортер», транслирован телесюжет о выставке «Мир глазами йогов. Диалог цивилизаций»; 05.05.2015 в телепередаче «Вести-Plus» на ТВ-канале ГЛАС транслирован новостной сюжет об открытии фотовыставки проекта «YogaTravel» «Мир Глазами Йогов»; на видео-канале «Одесский Медиацентр» 13.05.2015 опубликован сюжет об открытии фотовыставки проекта YogaTravel «Мир Глазами Йогов»; на видео-канале медиа группы «Объектив» 06.02.2015 опубликован сюжет об открытии фотовыставки проекта «YogaTravel» Дмитрия Данилова «Мир Глазами Йогов»;

- Дмитрий Данилов является владельцем сообщества «YogaTravel» в социальных сетях (facebook, ВКонтакте);

- на видео-интернет порталах «Ruvид ВидеоОнлайн», «Rufilms.net», «Pl-tv.net» опубликованы видеофильмы проекта Дмитрия Данилова «YogaTravel», начиная с 2015 года;

- в блоге заявителя yoga-traveling.blogspot.com опубликованы заметки Дмитрия Данилова по проекту «YogaTravel» с 2014 года;

- заявитель просит скорректировать перечень услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, ограничив их услугами, которые он непосредственно предоставляет;

- заявитель ссылается на практику Роспатента, в частности на зарегистрированные товарные знаки, включающие словесные элементы «Yoga» и «Travel» (регистрация № 577769, обозначение «YOGA ПРАКТИКА», для услуг 41 и 44 классов МКТУ; регистрация № 292885, обозначение «YOGA JOURNAL», для товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ; регистрация № 321776, обозначение «SPATревел», для услуг 39 класса МКТУ; регистрация № 518441, обозначение «Shop & Travel», для услуг 35, 36 классов МКТУ; регистрация № 429475, обозначение «L'OFFICIEL TRAVEL», для услуг 41 класса МКТУ), которые свидетельствуют о возможности предоставления правовой охраны обозначениям, в которые входят эти словесные элементы, т.е. об охраноспособности словосочетаний, в которые входят такие элементы.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346042 в отношении следующих услуг:

35 - demonstration of goods; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; updating and maintenance of data in computer databases; updating of advertising material; word processing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; providing business information via a web site; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; auctioneering; sales promotion for others; production of advertising films; rental of advertising time on communication media; publication of publicity texts; radio advertising;

advertising; on-line advertising on a computer network; television advertising; systemization of information into computer databases; business management consultancy; administration of frequent flyer programs; administrative processing of purchase orders; public relations (демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений);

39 - booking of seats for travel; travel reservation; traffic information; transportation information; arranging of cruises; travel arrangement; transport of travellers; providing driving directions for travel purposes; escorting of travellers (бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; информация о движении; информация по вопросам перевозок; организация круизов; организация путешествий);

41 - academies [education]; physical education; publication of books; education information; recreation information; entertainment information; health club services [health and fitness training]; layout services, other than for advertising purposes; microfilming; videotape editing; production of radio and television programmes; screenplay writing; providing on-line electronic publications, not downloadable; religious education; correspondence courses; practical training [demonstration];

entertainment services; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of in-person educational forums; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; organization of competitions [education or entertainment]; vocational guidance [education or training advice]; television entertainment; vocational retraining; providing on-line videos, not downloadable; providing on-line music, not downloadable; conducting fitness classes; educational examination; film production, other than advertising films; electronic desktop publishing; on-line publication of electronic books and journals; publication of texts, other than publicity texts; radio entertainment; news reporters services; party planning [entertainment]; tutoring; personal trainer services [fitness training]; club services [entertainment or education]; educational services / instruction services / teaching; educational services provided by schools; coaching [training]; nursery schools; photography; photographic reporting (академии [обучение]; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; 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 неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных];

ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи).

К возражению приложены следующие материалы:

- выдержки из «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов»;

- интернет – страницы Толкового словаря русского языка С. Ожегова [1];
- скриншоты страниц с сайтов, упомянутых в возражении [2];
- копия сертификата о регистрации доменного имени [3];
- справка бюро переводов [4];
- диск с видеозаписями [5].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.06.2016) международной регистрации №1346042 правовая база для оценки охраноспособности 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 Правил 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.

Знак по международной регистрации №1346042, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**YogaTravel**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита, состоящее из словесных элементов, имеющих следующее смысловое значение:

Yoga – йога - понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Йога>);

Travel – 1) путешествие; описание путешествия; движение; продвижение 2) путешествовать, ездить, двигаться, передвигаться; перемещаться, распространяться; перебирать

(см. Новый англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1996, с. 770).

С учетом вышеуказанных смысловых значений словесных элементов, входящих в состав обозначения, они образуют оригинальное словосочетание, семантика которого отличается от семантики входящих в них слов, поскольку требует дополнительного рассуждения и домысливания, например, как духовная практика через путешествие, или путешествие в мир йоги, или движение йога, а также иные значения, в зависимости от семантики словесных элементов, входящих в словосочетание «YogaTravel».

Таким образом, словосочетание «YogaTravel» не имеет однозначного перевода на русский язык, имеющего конкретное смысловое значение. В связи с указанным можно утверждать, что данное словосочетание воспринимается рядовым российским потребителем как фантазийное обозначение.

Учитывая изложенное, коллегия делает вывод о том, что основания для вывода о несоответствии обозначения «YogaTravel» требованиям пункта 1 статьи 1483

Кодекса, как характеризующего услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346042, отсутствуют. Соответственно, данное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно назначения оказываемых услуг.

Кроме того, заявитель ограничил перечень услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку на территории Российской Федерации, включив в него услуги, которые соответствуют направлениям деятельности заявителя.

В связи с тем, что в международной регистрации №1346042 в перечне услуг 39 класса МКТУ отсутствовала позиция «travel reservation», она не может быть включена в скорректированный перечень услуг.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации №1346042 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, мотивированного способностью обозначения «YogaTravel» ввести потребителя в заблуждение ввиду наличия сайта <https://yogatravel.guru/>, коллегия отмечает, что заявитель является администратором доменного имени «yogatravel.guru» с 12.12.2015, в подтверждение чего представлен сертификат о регистрации доменного имени [3].

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346042.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2019, отменить решение Роспатента от 02.10.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1346042 в отношении услуг 35 класса МКТУ - demonstration of goods; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; updating and maintenance of data in computer databases; updating of advertising material; word processing; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes;

providing business information via a web site; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; presentation of goods on communication media, for retail purposes; auctioneering; sales promotion for others; production of advertising films; rental of advertising time on communication media; publication of publicity texts; radio advertising; advertising; on-line advertising on a computer network; television advertising; systemization of information into computer databases; business management consultancy; administration of frequent flyer programs; administrative processing of purchase orders; public relations; услуг 39 класса МКТУ - booking of seats for travel; traffic information; transportation information; arranging of cruises; travel arrangement; transport of travellers; providing driving directions for travel purposes; escorting of travellers, услуг 41 класса МКТУ - academies [education]; physical education; publication of books; education information; recreation information; entertainment information; health club services [health and fitness training]; layout services, other than for advertising purposes; microfilming; videotape editing; production of radio and television programmes; screenplay writing; providing on-line electronic publications, not downloadable; religious education; correspondence courses; practical training [demonstration]; entertainment services; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of concerts; arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of in-person educational forums; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of symposiums; organization of competitions [education or entertainment]; vocational guidance [education or training advice]; television entertainment; vocational retraining; providing on-line videos, not downloadable; providing on-line music, not downloadable; conducting fitness classes; educational examination; film production, other than advertising films; electronic desktop publishing; on-line publication of electronic books and journals; publication of texts, other than publicity texts; radio entertainment; news reporters services; party planning [entertainment]; tutoring; personal trainer services [fitness training]; club

services [entertainment or education]; educational services / instruction services / teaching; educational services provided by schools; coaching [training]; nursery schools; photography; photographic reporting.