

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Метта», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789405 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Yoga» по заявке №2023789405, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Роспатентом 19.11.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789405 в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ было принято решение об отказе, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Yoga» (с английского языка «йога» - комплекс приемов и упражнений для очищения тела и сознания ради достижения состояния духовного созерцания, см. Интернет-словари <https://translate.academic.ru/searchall.php?SWord=йога&stype=0&btype=1&p=1>, <https://translate.academic.ru/Yoga/xx/ru/>) является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «YOGA» по международной регистрации №1336480 с конвенционным приоритетом от 10.06.2016, в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 20 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем 25.03.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- «йога» - комплекс приемов и упражнений для очищения тела и сознания ради достижения состояния духовного созерцания;
- при этом указанный комплекс приемов и упражнений предназначен для людей, т.е. эти приемы и упражнения выполняются людьми;
- заявленное обозначение «Yoga» вызывает неоднозначные ассоциации;
- факт регистрации слова «YOGA» в качестве товарного знака по международной регистрации №1336480 для товаров 20 класса МКТУ

подтверждает доводы заявителя о фантазийности и охраноспособности обозначения «YOGA» в отношении товаров 20 класса МКТУ;

- отказ в регистрации товарного знака одновременно по двум основаниям (на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и на основании пункта 6 статьи Кодекса) является противоречивым;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1336480, не возражает против регистрации и использования обозначения по заявке №2023789405 в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в подтверждение чего им было предоставлено мировое соглашение;

- заявленное обозначение «Yoga» не является тождественным с противопоставленным товарным знаком «YOGA», однако эти обозначения имеют высокую степень сходства, отличаясь за счет различия в шрифте, в связи с чем, экспертиза не приняла письмо-согласие;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2024 г. по делу №СИП-363/2023 сказано, что исходя из буквального толкования указанной нормы при тождестве заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака при наличии однородности поименованных в них товаров дача письма-согласия не может являться основанием для преодоления установленного препятствия для регистрации заявленного обозначения, президиум Суда по интеллектуальным правам не исключает возможности такой регистрации, но лишь в том случае, когда имеется полная гарантия отсутствия смешения обозначений и риска введения потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров;

- при этом определением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2024 по делу №СИП-734/2023 утверждено мировое соглашение, заключенное между Заявителем и правообладателем товарного знака по международной регистрации №1336480, в соответствии с которым последнее обязалось внести изменения в регистрацию этого товарного знака, а также

предоставило первому согласие на регистрацию товарного знака, в том числе по заявке на регистрацию товарного знака №2023789405 в отношении товаров 20 класса МКТУ «офисные кресла; части офисных кресел»;

- также в указанном мировом соглашении сказано, что стороны полагают, что регистрация товарных знаков по заявкам №2021784472, №2023789405, №2023797734 в отношении товаров 20 класса МКТУ «офисные кресла; части офисных кресел» на имя истца не может явиться причиной введения потребителей в заблуждение;

- утверждая мировое соглашение, Суд по интеллектуальным правам указал, что мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц, не противоречит закону, в связи с чем подлежит утверждению судом;

- при этом 22.08.2024 в регистрацию знака по международной регистрации №1336480 внесены изменения, в соответствии с которыми перечень товаров 20 класса МКТУ этого знака сокращен до «детская мебель из дерева, металла, пластика; комоды для детских комнат; шкафы для детских комнат; мебель для пеленания младенцев; детские туалетные столики; детские кровати из дерева, металла, пластика, ткани, стационарные или складные; подушки; матрасы; стеллажи для детских комнат; постельное белье без белья; сиденья для детей; стульчики для кормления стационарные или складные; качели детские; колыбели; шезлонги детские; ходунки; колокольчики (украшение); капсулы; переноски для младенцев; корзины Моисея».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023789405 на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ «офисные кресла; части офисных кресел».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.09.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих 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, общепринятые наименования.

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 вышеуказанные элементы 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого

лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Yoga», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ «офисные кресла; части офисных кресел».

В решении Роспатента было установлено, что словесный элемент «Yoga» не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выражает несогласие относительно неохраноспособности словесного элемента «Yoga» заявленного обозначения.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «Yoga» заявленного обозначения в переводе с английского языка означает «йога» ((санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма, см. Википедия), см. <https://www.translate.ru>.

С учетом приведенных значений, обозначение «Yoga» воспринимается как древняя индийская система самопознания и гармонизации, что исключает возможность отнесения его к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Таким образом, семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товаров 20 класса МКТУ «офисные кресла; части офисных кресел», следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности заявителя по производству указанных товаров.

В связи с чем, применительно к заявленным товарам 20 класса МКТУ «офисные кресла; части офисных кресел» словесный элемент «Yoga» будет носить ассоциативный характер, следовательно, может быть включен в заявленное обозначение в качестве охраняемого элемента.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2023789405 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен знак [1].

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

Противопоставленный знак «YOGA» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Yoga» и противопоставленного знака «YOGA» [1] показал, что они являются сходными за счет фонетического и семантического тождества их словесных элементов «Yoga»/«YOGA».

Анализ перечней заявленных товаров 20 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 20 класса МКТУ противопоставленного знака [1] показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены при принятии решения Роспатента от 19.11.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие в рамках мирового соглашения правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2023789405 и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 19.11.2024 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2025, отменить решение Роспатента от 19.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023789405.**