

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2015. Данное возражение подано «Махариши Ведики Университи Лимитед», Мальта (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013714958.

Обозначение по заявке № 2013714958 с приоритетом от 30.04.2013 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Заявленное на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначение является комбинированным «», содержащим в своем составе изобразительный элемент в виде шара с абстрактным рисунком и словесные элементы «Трансцендентальная Медитация», выполненные одно под другим буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 20.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013714958 в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания, поскольку оно не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «Трансцендентальная Медитация», включенные в состав заявленного обозначения, не обладают различительной способностью, так как представляют собой название техники медитации, разработанной и представленной

миру в 1957 году выдающимся ученым в области сознания Махариши Махеш Йоги.

«Трансцендентальная медитация» - от лат. «transcendens» – перешагивающий, выходящий за пределы и лат. «meditation» – размышление, обдумывание – наиболее изученная и научно обоснованная техника медитации, раскрывающая творческий потенциал, развивающая умственные способности и память, является самой распространенной и широко исследованной программой личностного развития в мире (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychotherapeutic/444; <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.maharishi-tm.ru>, <http://www.maharishi.org.ua>, <http://www.maharishi-veda.ru>, <http://www.tm.org.ru>, <http://www.tm.org> и т.д.).

Согласно информации из сети Интернет, заявленное обозначение используется различными компаниями для услуг, однородных заявленным услугам, например, <http://www.maharishi-tm.ru/learn/center/>, <http://meditation-portal.com/tm/>, http://samopoznanie.ru/schools/transcendentnaya_meditaciya_ekaterinburg/, http://1-veda.info/_tm/learn_tm.html и т.д.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию комбинированным обозначением «» по заявке №2012734470 с приоритетом от 04.10.2012, на имя «Махариши Фаундэйшн Лимитед», №2, Дзе Форум, Гренвилл стрит, Ст.Хэлиер, Джерси JE1 4НН, Чэнел Айлэндс, Великобритания, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 41 класса МКТУ (делопроизводство по заявке не завершено).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесного элемента «Трансцендентальная Медитация»;
- противопоставленное экспертизой обозначение по заявке №2012734470 зарегистрировано в качестве товарного знака за №539617, при этом доминирующее

положение в нем занимает изобразительный элемент в виде стилизованного портрета старца или мудреца;

- товарный знак по свидетельству №539617 должен быть снят в качестве противопоставления, поскольку словесные элементы «Трансцендентальная Медитация», входящие в состав данного знака, являются неохраноспособными, а изобразительные элементы не ассоциируются друг с другом в целом за счет разного их графического оформления;

- заявитель также сообщает, что принадлежащий ему ранее зарегистрированный товарный знак по свидетельству №557596 сосуществует с противопоставленным экспертизой товарным знаком по свидетельству №539617, так как в обоих знаках сходные словесные элементы «Трансцендентальная Медитация» исключены из правовой охраны;

- техника «Transcendental Meditation» («Трансцендентальная Медитация») была создана индийским учителем Махариши Махеш Йоги, который с целью обучить своей технике медитации людей по всему миру основал в 1958 году в Мадрасе Движение Духовного Обновления;

- Махариши, посещая большинство стран мира (Бурма, Сингапур, Малайзия, Гавайи и т.д.), основывал небольшие группы, организации, ассоциации, фонды и т.п.;

- после смерти Махариши в 2008 году лидерство взял на себя Махараджа (лидер Движения) и Совет Раджей, а вскоре после этого были предприняты попытки организовать четкую иерархическую структуру, в основе которой лежала голландская организация Махариши Глобал Кантри оф Уолд Пис Стичтинг;

- компания заявитель, основанная на Мальте в 2012 году, является одной из главных дочерних компаний Махариши Глобал Кантри оф Уолд Пис Стичтинг, в которой она имеет 100% акций, и которой отведена роль основного владельца прав на объекты интеллектуальной собственности Движения Трансцендентальной Медитации;

- информация о деятельности заявителя представлена на сайте <http://www.maharishi-tm.ru/>.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Трансцендентальная Медитация» в качестве неохраняемого.

Заявителем с возражением приложены следующие материалы:

- копия публикации товарного знака по свидетельству № 539617 (1);
- копия публикации товарного знака по свидетельству № 557596 (2).

В дальнейшем заявитель представил следующие дополнительные материалы:

- заверенная копия письма Оле Осьер Маркманна – директора компании заявителя (3);

- решение Роспатента, касающееся товарного знака «TM-SIDHI» по заявке №2013704897 (4);

- лицензионные договоры (5);
- учредительные документы (6).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (30.04.2013) заявки №2013714958 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные, в частности, пунктом 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение «», содержащее в своем составе изобразительный элемент в виде шара с абстрактным рисунком и словесные элементы «Трансцендентальная Медитация», выполненные одно под другим буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку обслуживания испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящее в его состав словосочетание «Трансцендентальная медитация» представляет собой технику медитации с использованием мантр, основанную Махариши Махеш Йоги. В связи с этим, название данной техники носит описательный характер в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, следовательно, словосочетание «Трансцендентальная медитация» является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №539617 представляет собой комбинированное обозначение « Трансцендентальная Медитация», содержащее

изобразительный элемент в виде стилизованного изображения старца и словесные элементы «Трансцендентальная Медитация», выполненные одно под другим буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 41, 44 классов МКТУ. Словесные элементы «Трансцендентальная Медитация» в противопоставленном знаке исключены из самостоятельной правовой охраны.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат совершенно различные доминирующие изобразительные элементы, что свидетельствует об отсутствии их сходства в целом. Наличие в сравниваемых обозначениях совпадающих словесных элементов «Трансцендентальная Медитация» не может быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку данные элементы являются неохраноспособными.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что заявителю принадлежит исключительное право на комбинированный товарный знак « Трансцендентальная Медитация» по свидетельству №557596 в отношении товаров и услуг 16, 35, 44, 45 классов МКТУ, в котором словесные элементы «Трансцендентальная Медитация» исключены из правовой охраны.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2015, отменить решение Роспатента от 20.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013714958 с исключением из правовой охраны словесных элементов «Трансцендентальная медитация».