

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 16.09.2015, поданное «Юсана Хелт Сайенсис Инк.», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013707060, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013707060 на регистрацию комбинированного обозначения



« **USANA** » была подана 05.03.2013 в отношении товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 17.12.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013707060 в отношении заявленных товаров 05 (части), 30 и 32 классов МКТУ, в отношении товаров 03 и 05 (части) классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы,



мотивированном тем, что заявленное обозначение « **USANA** » в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками или заявленными на государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначениями:

- «», заявка № 2012727336, дата подачи 09.08.2012, товары 03 класса МКТУ, ООО «Интерстрой» [1];

- «», свидетельство № 506943, приоритет от 02.10.2012, товары 05 класса МКТУ, ООО «Интерстрой» [2];

- «**Asana**», свидетельство № 360441, приоритет от 26.07.2007, товары 03 класса МКТУ, «ОКСИ ВИТАЛ Фервальтунгсгезелльшафт мбх», Германия [3].

В заключении экспертизы также отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HEALTH SCIENCES» (с англ. наука здоровья) указывает на свойство товаров, не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не сходны по фонетическому (разное количество слов, слогов, букв, гласных звуков и т.д.), семантическому (включенный в состав заявленного обозначения элемент «USANA» является фантазийным) и графическому (производят различное зрительное впечатление с учетом наличия в заявленном обозначении оригинального графического элемента).

Кроме того, в возражении указано, что заявленное обозначение является фирменным наименованием заявителя.

Также отмечено наличие ранее зарегистрированного товарного знака «USANA» по свидетельству № 360308, правовая охрана которого предоставлена на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013707060 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты подачи (05.03.2013) заявки № 2013707060 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения шара, внутри которого выполнены изображения силуэтов людей в разных позах, и словесные элементы: «USANA» и «HEALTH SCIENCES», выполненные в две строки заглавными буквами латинского алфавита (элемент на первой строке выполнен более крупным шрифтом). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

АСАНА
ASANA

Противопоставленное обозначение «  » [1] является словесным и выполнено в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивалась в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Следует указать, что 21.09.2015 по заявке

№ 2012727336 («  ») [1], принято решение о признании заявки отозванной, в связи с чем данное противопоставление не учитывается при рассмотрении возражения.

АСАНА
ASANA

Противопоставленный товарный знак «  » [2] является словесным и выполнен в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «Asana» [3] является словесным и выполнен строчными буквами латинского алфавита, первая буква слова заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что товары 03 и 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, и товары 03 и 05 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков [2], [3], являются либо идентичными (например, мыла), либо однородными (например, средства косметические – косметика), так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Следует указать, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HEALTH SCIENCES» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. При этом данный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, в связи с чем он может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2], [3] показал, что, действительно, все три обозначения включают в свой состав близкие словесные элементы: «USANA/Asana/ACAHA/ASANA».

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что четко произносимая первая буква слов отличается, что фонетически рознит сравниваемые обозначения. При этом заявленное обозначение включает дополнительный элемент «HEALTH SCIENCES», который, не смотря на неохраноспособность, удлиняет его фонетический ряд, что усиливает несходство с противопоставленными знаками [2], [3].

Также следует указать, что заявленное обозначение представляет собой графическую композицию, в которой значительное положение занимает изобразительный элемент, а знаки [2], [3] являются словесными, то есть сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление.

Кроме того, коллегия учла наличие у заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству № 360308, представляющий собой слово «**USANA**».

Оценив все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013707060 в

отношении всех заявленных товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «HEALTH SCIENCES».

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2015, изменить решение Роспатента от 17.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013707060.