

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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), рассмотрела возражение от 02.07.2007 на решение экспертизы о регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2003712430/50, поданное компанией Юсана Хелт Сайенсис Инк., США (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

В качестве товарного знака на имя заявителя с приоритетом от 26.06.2003 заявлено словесное обозначение «USANA», выполненное буквами латинского алфавита обычным шрифтом, выполненное черным цветом. Обозначение заявлено в отношении товаров 03, 05, 30 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.01.2007 было вынесено решение о регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2003712430/50 в отношении заявленных товаров 05 и части товаров 30 классов МКТУ. В отношении товаров 03 и части заявленных товаров 30 классов МКТУ отказано в регистрации ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

В решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «USANA» сходно до степени смешения:

- с международной регистрацией № 424196 знака «SANA», зарегистрированной ранее для однородных товаров 30 класса МКТУ [1];
- с международной регистрацией № 299824 знака «USONA», зарегистрированной ранее для однородных товаров 3 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.07.2007, в котором заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении заявленных товаров 3 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- владелец противопоставленной международной регистрации № 299824 знака «USONA» - компания Ecolab GmbH & Co. OHG выдал заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 3 класса МКТУ.

К возражению приложено письмо-согласие правообладателя регистрации № 299824 [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения возражения.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом даты подачи заявки (26.06.2003) включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При этом согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, охраняемым в Российской Федерации, допускается лишь с согласия правообладателя.

Анализ заявленного обозначения «USANA» и противопоставленного знака «USONA» [1] по международной регистрации № 299824 свидетельствует об их

сходстве до степени смешения, ввиду наличия графического (использование латинского алфавита, стандартный шрифт) и фонетического (наличие близких и совпадающих звуков, расположение близких звуков по отношению друг к другу, число слогов в обозначениях) сходства.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ противопоставленной регистрации и товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения свидетельствует об их однородности, что правомерно было отмечено экспертизой.

Однако заявителем вместе с поданным возражением было представлено письмо-согласие владельца противопоставленной международной регистрации № 299824 знака «USONA» - компании Ecolab GmbH & Co. OHG от 18 июня 2007 года [1], из которого следует, что данная организация не возражает против регистрации на имя заявителя товарного знака «USANA» в отношении товаров 3 класса МКТУ.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам не имеется оснований для отказа в удовлетворении требований заявителя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 02.07.2007, отменить решение экспертизы от 30.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 03 препараты для ухода за кожей, а именно: лосьоны, косметические средства, кремы для ухода за кожей, очищающие лосьоны для кожи, средства для увлажнения кожи и маскирующие средства для кожи; средства ухода за волосами и прочие предметы личной гигиены, а именно: шампуни, кондиционеры, мыла и ополаскиватели, все только для индивидуального пользования.
- 05 добавки диетические, добавки минеральные пищевые, в том числе витамины, минералы, антиоксиданты и добавки из лекарственных растений.
- 30 напитки какао-молочные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао и энергетические напитки и коктейли на их основе, шоколад и шоколадные плитки, плитки из зерновых продуктов диетические, плитки из диетических волокон.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.