

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

Україна, МСП 03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45

Тел.: (044) 494-06-65 Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

23 грудня 2011 року.

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришиним В.С. від 24.10.2011 № 96 у складі головуючого Горобець О.П. та членів колегії Ніколаєнко Т.В., Плотнікової Л.В. розглянула заперечення Карунос Наталії Іванівни проти рішення Державної служби інтелектуальної власності (далі – Державна служба) про реєстрацію знака для товарів і послуг «ПРОСТО OSKAR» за заявкою № т 2011 10846 відносно частини товарів і послуг.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 23.12.2011.

Представник апелянта – Пляченко Т.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут промислової власності» – Майданюк Н.Ф.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було прийнято рішення про реєстрацію знака «ПРОСТО OSKAR» за заявкою № т 2011 10846 відносно послуг 35 класу МКТП та частини товарів 6, 16 класів МКТП на тій підставі, що:

- для всіх товарів 30 і 32 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними знаками «ОСКАР», «OSCAR», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Державного концерну спиртової та лікєро-горілчаної промисловості (далі - Концерн «УКРСПИРТ»), Україна (свідоцтво № 22813 від 15.01.2002, заявка № 99041343 від 23.04.1999; свідоцтво № 22814 від 15.01.2002, заявка № 99041344 від 23.04.1999), щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 3, 5, 21 класів воно схоже настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «ОСКАР OSCAR», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Общества с ограниченной ответственностью «Раритет», Російська Федерація (свідоцтво № 47128 від 15.02.2005, заявка № 2003 010350 від 20.01.2003) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 29, 30 класів воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «OSCAR foods, зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Оскар Фудз», Україна (свідоцтво № 66556 від 15.09.2006, заявка № 2004 0909937 від 20.09.2004) щодо споріднених товарів;

- для всіх товарів 29 класу воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «OSCAR foods, зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Оскар Фудз», Україна (свідоцтво № 101937 від 12.01.2009, заявка № т 2007 16675 від 04.10.2007) щодо споріднених товарів;

- для частини товарів 29 класу, а саме «шампінйони мариновані», воно схоже настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком «OSCAR foods, зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Оскар Фудз», Україна (свідоцтво № 119226 від 10.03.2010, заявка № т 2007 17117 від 10.10.2007) щодо споріднених товарів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. II, ст. 6, п. 3).

Апелянт – Карунос Наталія Іванівна заперечує проти рішення Державної служби про реєстрацію знака «ПРОСТО OSKAR» за заявкою № т 2011 10846 відносно товарів 6, 16 класів та послуг 35 класу та відмову в реєстрації відносно товарів 3, 5, 21, 29, 30 та 32 класів МКТП.

Апелянт зазначає, що протиставлені знаки «ОСКАР» (свідоцтво № 22813), «OSCAR» (свідоцтво № 22814), «ОСКАР OSCAR» (свідоцтво № 47128), «OSCAR foods, зобр.» (свідоцтво № 66556), «OSCAR foods, зобр.» (свідоцтво № 101937) та «OSCAR foods, зобр.» (свідоцтво № 119226) не є схожими з заявленим позначенням настільки, що їх можна сплутати.

Апелянт також зазначає, що заявлене позначення внаслідок тривалого використання набуло розрізняльної здатності. Споживачу добре знайоме заявлене позначення, яке походить від слогана «OSKAR» — «это просто!», що використовується у рекламі супермаркетів на радіо, телебаченні, у ЗМІ, зовнішній рекламі, ПОСТ-матеріалах. Заявлене позначення «ПРОСТО OSKAR» використовується апелянтом для маркування товарів, що реалізуються у мережі супермаркетів «OSKAR». Такі товари у споживача викликають стійку асоціацію із апелянтом Карунос Н.І., яка є генеральним директором мережі супермаркетів «OSKAR».

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення Державної служби від 21.09.2011 про реєстрацію знака «ПРОСТО OSKAR» за заявкою № т 2011 10846 відносно частини товарів і послуг та зареєструвати знак відносно усього переліку товарів і послуг, зазначених у заявці.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки.

При перевірці позначень на схожість позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.


Заявлене словесне позначення «ПРОСТО OSKAR» виконане друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, складається з двох слів. Перше слово виконане кирилицею, друге - латиницею.

Протиставлений знак «ОСКАР» за свідоцтвом № 22813 – словесний, виконаний великими (заголовними) літерами кириличної абетки, друкованим шрифтом.


Протиставлений знак «OSCAR» за свідоцтвом № 22814 – словесний, виконаний великими (заголовними) літерами латинської абетки, друкованим шрифтом.

ОСКАР


Протиставлений знак «OSCAR» за свідоцтвом № 47128 – словесний, виконаний друкованим шрифтом, великими (заголовними) літерами, що складається з двох слів, розташованих у два рядки. Верхній рядок виконаний кирилицею, нижній – його транслітерація – латиницею.

Протиставлений знак «» за свідоцтвом № 66556 – комбінований. Словесна частина знака складається зі слова «OSCAR», виконаного стилізованим шрифтом літерами латинської абетки, та слова «foods», виконаного літерами меншими за розміром, ніж у слові «OSCAR», розташованого на тлі зображувального елемента – двох листках. Зображувальний елемент знаходиться праворуч знизу від словесної частини «OSCAR».



Протиставлений знак  за свідоцтвом № 101937 – комбінований, у вигляді етикетки. Зображувальний елемент у вигляді скляної банки розташований у центральній частині. Частина словесного елемента «OSCAR foods» розташована зверху зображувального елемента. Друга частина словесного елемента – «стандарт професійної кухні», виконаний друкованим шрифтом кирилицею, розташованій знизу зображувального елемента.



Протиставлений знак «  » за свідоцтвом № 119226 – комбінований, у вигляді етикетки, на якій зображена скляна банка з етикеткою, на тлі якої розташований словесний елемент «OSCAR foods» та зображувальний елемент у вигляді грибів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на знак для товарів і послуг, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень у цілому.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається у першу чергу на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють змішуванню знаків.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Особа увага при порівнянні приділяється домінуючим елементам позначень.

У комбінованому позначенні, що складається із зображувального та словесного елементів, основним елементом, на думку колегії Апеляційної палати, є словесний елемент, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

В усіх досліджуваних позначеннях є спільний словесний елемент «OSKAR» або «OSCAR» (в латиниці) та «ОСКАР» (в кирилиці). Незважаючи на різницю в написанні, вимовляється він однаково, як [ОСКАР]. Даний фактор зумовлює те, що увага споживача у слові не буде фокусуватися на різницю в написанні однієї літери [K] або [C] (в латиниці), а знаки будуть сприйматися, як подібні.

Спільний словесний елемент входить до складу кожного з протиставлених знаків як словесних, так і комбінованих. У деяких протиставлених знаках словесний елемент виконаний літерами різних абеток, але враховуючи те, що транслітерацією слів «OSKAR», «OSCAR» (в латиниці) та «ОСКАР» (в кирилиці) є [ОСКАР], колегія Апеляційної палати вважає, що порівнювані знаки мають фонетичну схожість.

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки мають відмінності, до яких відноситься вид шрифту та наявність зображувальних елементів (свідоцтва № 66556, № 101937, № 119226), алфавіт (свідоцтва № 22813, № 47128). Протиставлені знаки за свідоцтвами № 22813, № 22814, № 47128 та заявлене позначення складається лише зі словесних елементів, що мають схоже шрифтове виконання.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.

Оскар, (Oscar, англ.) - чоловіче ім'я, часто використовується в країнах Західної Європи. (Вікіпедія вільна енциклопедія, <http://ru.wikipedia.org/wiki>).

Оскар, -а, ч. (Oscar, англ.) - Міжнародна премія американської кіноакадемії; присуджується за видатні досягнення в кіномистецтві. (Великий тлумачний словник сучасної української мови; К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», - 2007. - 1736 с.).

Зважаючи на це, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про певну семантичну схожість заявленого позначення та протиставлених знаків, до складу яких входять словесні елементи «OSKAR», «OSCAR» та «ОСКАР».

Колегія Апеляційної палати вважає, що саме на словесному елементі «OSKAR» (в латиниці та кирилиці), що є спільним для заявленого позначення та протиставлених знаків, акцентується увага споживача при сприйнятті позначень, він краще запам'ятовується, ніж зображувальний. Фонетична та семантична схожість цих словесних елементів посилює загальну схожість порівнюваних позначень у цілому, а описана вище різниця у їх графічному виконанні, на думку колегії, не має вирішального впливу при визначенні їх схожості.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене позначення «ПРОСТО OSKAR» подано на реєстрацію відносно товарів 3, 5, 6, 16, 21, 29, 30, 32 та послуг 35 класів МКТП.

Протиставлений знак «ОСКАР» за свідоцтвом № 22813 зареєстровано відносно товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, зокрема товарів 30 класу: «Кава;

чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замітники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодоці; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари; що включені до 30 класу»; товарів 32 класу: «Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари; що включені до 32 класу» .

Протиставлений знак «**OSCAR**» за свідоцтвом № 22814 зареєстровано відносно товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, зокрема товарів 30 класу: «Кава; чай; какао; цукор; рис; тапіока; саго; замітники кави; борошно та зернові продукти; хліб; солодоці; морозиво; мед; сироп мелясовий; дріжджі; пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет; приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари; що включені до 30 класу»; товарів 32 класу: «Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари; що включені до 32 класу» .


OSCAR


Протиставлений знак «**OSCAR**» за свідоцтвом № 47128 зареєстровано відносно товарів 3, 5, 20, 21, 31 класів МКТП, зокрема товарів 3 класу: «Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу»; товарів 5 класу: «Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу»; товарів 21 класу: «Домашнє або кухонне начиння (не з дорогоцінних металів і не покриті ними); гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; знаряддя для чищення; сталева вовна; необроблене або частково оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, крім посуду, що не належать до інших класів».



Протиставлений знак «**OSCAR**» за свідоцтвом № 66556 зареєстровано відносно товарів 29, 30, 31 та послуг 39 класів МКТП, зокрема товарів 29 класу: «Анчоуси; арахіс оброблений; бекон; боби законсервовані; бульйони; складники для готування бульйонів; бульйонні концентрати; варення; вершки збиті; вершки молочні; устриці (неживі); горіхи оброблені; горох законсервований; гриби законсервовані; деруни; джеми; дичина (забита); желе м'ясні; желе харчові; жири харчові тваринні; жирові суміші на бутерброди; журавлиновий (клюквовий) соус; заморожені фрукти; засолена риба; зацукровані фрукти; ізюм; ікра; імбирний джем; йогурт; картопля хрустка; картопляні кришеники (хрусткі); картопляні пластівці; ковбасні вироби; кокосові горіхи сухі; креветки (неживі); креветки пилчасті (неживі); кришеники фруктові (сухі); кров'яна ковбаса; кукурудзяна олія; кунжутова олія; лангусти (неживі); лосось; м'ясні консерви; маргарин; мармелад; масло; масляний крем; мідії (неживі); овочеві

консерви; овочі законсервовані; овочі сухі; огірки дрібні; оливки законсервовані; оливкова олія харчова; паштети печінкові; повидла; поглазуровані цукром фрукти; подрібнені овочі в маринаді; пряні трави законсервовані; птиця свійська (забита); раки (неживі); риба законсервована; рибні консерви; рибні харчові продукти; салати овочеві; салати фруктові; сардини; свинина; сири; сосиски; сьомга; томатна паста; томатний сік для куховарення; трюфелі (гриби) законсервовані; тунець; філе рибне; фініки; фрукти законсервовані; фрукти законсервовані спиртом; фруктова цедра; фруктовий м'якуш; фруктові желе; фруктові компоти, узвари; фруктові консерви; хамса; харчові олії; харчові пташині гнізда (китайські ласощі); цибуля законсервована; шинка; шоколадне масло; яблучні пюре; яєчний порошок; яйця»; товарів 30 класу: «Анісове насіння; арахісові кондитерські вироби; бадан; бджолиний клей (прополіс) харчовий; бобове борошно; борошно; борошно харчове; борошняні вироби; борошняні кондитерські вироби; булочки; булочки здобні; бутерброди; вафлі; вермішель; вівсяні продукти; водорості (приправа); галетне печиво; гвоздика (прянощі); гірчиця; домішки (приправа); дріжджі; жуйки (жуйні гумки) нелікарські (немедичні); замінники кави; запашники харчові; запашники, крім ефірних олій; зернові продукти; кава; кава непряжена (нежарена); кавові замінники; кавові запашники; кавові напої; кавові продукти; канапки; каперці (приправа); карамелі (цукерки); карамельки-таблетки (кондитерські вироби); карі (кері) (гостра приправа); картопляне борошно харчове; кетчуп (соус); в'язівні речовини для ковбас; кондитерські вироби (солодощі); сіль для консервування харчових продуктів; крупи харчові; кукурудза подрібнена; кукурудза пряжена (жарена); кукурудзяне борошно; кукурудзяні баранці; кукурудзяні пластівці; кускус (манна крупа); кухонна сіль; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; локшина; льодяники (смоктунці); м'ятні цукерки; майонез; макарони; макаронні вироби; манна крупа; мед; мигдаль пряжений (жарений); мигдальні кондитерські вироби; млинарські продукти; млинці; молочні каші харчові; морозиво; муслі; напої на основі чаю; напої шоколадні; оцет; пельмені; перець (прянощі); пивний оцет; пироги (кондитерські вироби); піца; пластівці (зернові продукти); харчові прикраси для тортів, тістечок; пшеничне борошно; рис; саго (крупи); соус томатний; соуси (приправи); спагеті; сухарі; сухарі панірувальні; торти; торти, пироги з фруктами; запашники, крім ефірних олій, до тортів, тістечок; халва; цукерки; чай; чай холодний; шоколад; шоколадні напої з молоком».

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 101937 зареєстровано відносно товарів 29 класу МКТП, а саме: «М'ясо; риба; птиця; дичина; м'ясні екстракти; законсервовані; сухі; несирі фрукти та овочі; желе; повидла; компоти; яйця; молоко та молочні продукти; харчова олія і жири».

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 119226 зареєстровано відносно товарів 29 класу МКТП, а саме: «Шампінйони мариновані».


Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 3, 5, 21, 29, 30 та 32 класу МКТП, щодо яких було відмовлено в реєстрації заявленого позначення і

щодо яких зареєстровані протиставлені знаки, та дійшла висновку, що враховуючи вид товарів, їх призначення, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі (виробнику), ці товари є однорідними (спорідненими).

Апелянт у запереченні та на засіданні колегії наполягав, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності, завдяки його широкому використанню. Для доказу цього апелянт надав наступні відомості.

Апелянт Карунос Н.І. є генеральним директором мережі супермаркетів «OSKAR». З 1993 року торговельна мережа використовує позначення «OSKAR» для послуг з реалізації своїх товарів та в якості фірмового найменування. Перший великий супермаркет відкрився у 2002 році. На сьогоднішній час мережа складається із 9 великих супермаркетів та торгово-розважальних центрів, що розташовані на території Херсона та області. Форма юридичної організації - володаря торговельної мережі неодноразово змінювалася. В результаті, на сьогоднішній день, це три юридичні особи — ПБКФ «ОСКАР», ПАТ «Херсонський оптовий торговий дім - 97» та ТОВ «Херсонський оптовий торговий дім - 02», в яких Карунос Н.І. є співзасновником та генеральним директором. На протязі всього часу торговельна мережа «OSKAR» в особі її генерального директора Карунос Н.І. була неодноразово нагороджена почесними дипломами та грамотами.

Позначення «ПРОСТО OSKAR» використовується апелянтом для маркування товарів, які реалізуються виключно в торговельній мережі «OSKAR». Головна конкурентна перевага для споживачів товарів, маркованих заявленим позначенням «ПРОСТО OSKAR» - це більш низька ціна в порівнянні з товарами під іншими марками. Асортимент продукції в торговельній мережі складається в основному із продуктів, що входять до середньостатистичного споживчого кошику.

Колегія Апеляційної палати розглянула надані матеріали і дійшла висновку про те, що вони не підтверджують тривалого використання саме заявленого позначення відносно товарів 3, 5, 21, 29, 30 та 32 класу МКТП та набуття ним розрізняльної здатності. Надані матеріали в основному стосуються іншого знака  за свідоцтвом № 146895, власником якого є апелянт.

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, вирішила, що заявлене позначення «ПРОСТО OSKAR» за заявкою № т 2011 10846 для частини товарів 3, 5, 21, 29, 30 та 32 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони та на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Карунос Н.І. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Державної служби від 21.09.2011 про реєстрацію знака «ПРОСТО OSKAR» за заявкою № т 2011 10846 відносно частини товарів і послуг залишити чинним.

Головуючий

О.П.Горобець

Члени колегії

Т.В.Ніколаєнко

Л.В.Плотнікова