

РЕШЕНИЕ

№ 3492

гр. София, 25.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 35 състав,
в публично заседание на 03.02.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Миглена Недева

при участието на секретаря Кристина Григорова, като разгледа дело номер **7048** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 178 от АПК, във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения / обн. ДВ бр.98 от 13.12.2019 г./.

Образувано е по жалба от [фирма] / В. and F. P. M. C. E.J.P. S.A./, А., Гърция срещу Решение № 168 / 07.05.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство на Република България, с което на основание чл.75, ал.10, т.3, във връзка с чл.57, ал.9, т.1 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу решение от 15.03.2018 г. на състав по опозиция за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 137052 – „Т. G.“, със заявител А. Х. Р. А..

Жалбоподателят, [фирма] / В. and F. P. M. C. E.J.P. S.A./, А., Гърция, чрез адв. П., твърди, че решението е незаконосъобразно. Излагат се твърдения за това, че ответникът незаконосъобразно е стеснил кръга на стоките на сравняваните марки, които са идентични и сходни, че неправилно е достигнал до извод за ниска степен на сходство между марките, както и че неправилно не са отчетени аргументите на дружеството за повишена отличителност на по-ранния знак, а оттам е достигнал и до неправилни изводи за липсата на вероятност от объркване. Иска отмяна на решението и връщане на преписката за ново произнасяне на органа. Моли и за присъждане на разноски.

Ответникът по жалбата, Председателят на Патентното ведомство на Република България, се представлява от юрк. Г., оспорва жалбата. Счита, че оспореният административен акт е постановен в съответствие със закона. Моли жалбата да бъде

оставена без уважение, а решението – потвърдено. Моли и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар, платен от жалбоподателя.

Заинтересована страна А. Х. Р. А., не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

В производството не участва прокурор от Софийска градска прокуратура, която е уведомена за него.

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Подадена е срещу акт, подлежащ на съдебен контрол пред настоящия съд, от лице с активна процесуална легитимация и в рамките на специалния двумесечен срок от уведомяването.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Административен съд София – град, II а.о., 35 състав, като взе предвид доводите на страните и прецени доказателствата по делото, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА и ПРАВНА страна следното:

Обжалваното решение на Председателя на Патентното ведомство на Република България е издадено от компетентен орган по смисъла на чл. 75, ал.12 от ЗМГО и в предписаната от закона писмена форма, съответно мотивирано с фактическите и правни основания, послужили за издаването му.

По изложените съображения, не са налице основания за отмяна / обявяване на нищожност по чл.146, т.1 и т.2 от АПК.

При преглед на проведената административна процедура съдът не установява наличието на съществени процесуални нарушения, които да налагат отмяната на решението съгласно чл.146, т.3 от АПК.

При постановяване на акта е спазена предвидената в разпоредбите на раздели VI, VII и VIII на глава втора от ЗМГО процедура, дадена е възможност за участие на всички заинтересовани страни и становищата им са обсъдени от административния орган.

Въпреки горното, съдът установява неправилно приложение на материалния закон, което е основание за отмяна на решението по чл.146, т.4 от АПК.

С оспореното Решение № 168 / 07.05.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство на Република България на основание чл.75, ал.10, т.3, във връзка с чл.57, ал.9, т.1 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата на [фирма] / В. and F. P. M. C. E.J.P. S.A./, А., Гърция срещу решение от 15.03.2018 г. на състав по опозиция за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 137052 – „Т. Г.“, със заявител А. Х. Р. А..

Процесната марка с вх. № 137052 – „Т. Г.“, комбинирана, със заявител А. Х. Р. А., е регистрирана за всички стоки от класове 29 и 30 на Международната класификация на стоки и услуги /МКСУ/ и за услугите от клас 35 от МКСУ, с дата на заявяване 28.05.2015г.



На нея опонентът, жалбоподател в настоящото производство [фирма] / В. and F. P. M. C. E.J.P. S.A./, А., Гърция противопоставя по-ранна регистрирана национална марка, на която е притежател с рег. № 39375 – „G. P. П“, комбинирана, с дата на заявяване 24.01.2000 г. и регистрация на 19.01.2001 г., със срок на защита до 24.01.2030 г. за стоки от клас 30 от МКСУ: „кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; брашно и произведения от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, сладоледи; мед, меласа);, мая бакпулвер; сол, горчица; оцет, сосове / подправки/; подправки; лед; бутер тесто, бутер банички, банички от точени кори, точени кори, баници, баници с пълнеж, пай, пица, тесто; рулца от точени кори; замразени тестени продукти, тестени изделия със сирене, кашкавал и други млечни продукти; майонеза; горчица, доматиен сос, кетчуп; напитки от кафе с мляко.“



Административният орган е приел, че стоките са идентични и сходни на стоките от клас 30 от МКСУ, за които е регистрирана по-ранната марка, но при сравняване на знаците е преценил, че марките са единствено фонетично сходни в ниска степен поради словния елемент „G.“, присъстващ в състава на сравняваните марки, приел е, че повишената отличителност на по-ранната марка не е доказана, поради което тя се ползва с нормална степен на отличителност, че сравняваните знаци създават различно цялостно впечатление, породено от различното композиционно оформление на знаците, като различията надделяват над приликите, като въз основа на това е приел и, че липсва вероятност за объркване на потребителите, тъй като сравняваните знаци не са сходни, разгледани в цялост.

Този извод на административния орган съдът счита за неправилен, а същият се опровергава и от изслушаната и приета без оспорване по предвидения процесуален ред от страните съдебно – маркова експертиза на в.л. В. П., която съдът кредитира като компетентно изготвена от специалист в областта, пълна, обоснована и мотивирана.

Съгласно разпоредбата на приложимата разпоредба на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, предпоставките които следва да се разгледат при сравняване на двете марки по това основание за следните: 1. по-ранно право върху марка; 2. идентичност или сходство между по-ранната марка и процесната; 3. идентичност или сходство

между стоките на процесната марка и на по-ранната; 4. вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

След преглед на материалите, разгледани и преценени поотделно и в съвкупност, и въз основа на подробен анализ по горните показатели, вещото лице достига до изводи, различни от тези на административния орган.

При съпоставяне на стоките, за които е регистрирана процесната марка и по-ранната, съдът споделя становището за наличието на идентичност или сходство.

Стоките „тестени произведения“ са формуирани в Н. класификация (МКСУ) в клас 30 като „брашно и произведения от зърнени храни“, защото стоките тестени произведения е синоним на брашно и произведения от зърнени храни.

В конкретния случай се приема, че „сладкарските тестени произведения“ са произведения, направени от брашно. Тъй като съществуват и други видове „тестени произведения“, например тестени произведения различни от сладкарските - пица, паста, може да се приеме, че стоките „сладкарски тестени произведения“ са част от обобщеното понятие „брашно и произведения от зърнени храни“.

Стоките „тестени произведения“ като обобщена категория включват в себе си и категорията „сладкарски тестени произведения“.

Стоките „ароматизатори за сладкиши; глазури за сладкиши; ванилин; замразено кисело мляко [замразени сладкарски глазури]; захарни декорации за торти; мента за сладкарски изделия; плодови желета [сладкарски изделия], плодови кувертюри [сосове]; прахообразни продукти за сладкиши; фондан; шоколадови декорации за торти; ядки с шоколадова глазура“ на процесната марка са сходни на стоките „тестени произведения“ и „бисквити“ на по-ранната марка, доколкото понятието „тестени произведения“ като обобщена категория включва в себе си и категорията „сладкарски тестени произведения“, а „бисквитите“ пък са конкретен вид сладкарско произведение от тесто. Всички горепосочени стоки са предназначени за използване за направата на сладкиши, включително сладкиши от тесто и са „неразделна част“ от тях. Те имат сходни канали на разпространение и са предназначени за едни и същи потребители.

Стоките „бонбони; вареники [кнедли с пълнеж]; десертни мусове [сладкарски изделия]; захарни сладкарски изделия; кара мелки; малцови пръчки [сладкарски изделия]; пралини; сладолед; сладолед на прах; фъсгъчени сладкарски изделия; халва; шербети; шоколадови мусове; шоколад“ на процесната марка, по същество са „сладкарски произведения“, са сходни от висока степен на стоките „сладкарски тестени произведения“, попадащи от своя страна в обобщената категория „тестени произведения“ на по-ранната марка, защото по отношение естеството на стоките, е извършена преценка какви са техните основни качества или характеристики, чрез които те се разпознават. По отношение предназначението на стоките, същото е определено от тяхната функция и каква необходимост удовлетворяват. В случая, визираните стоки безспорно са продукт на хранително-вкусовата индустрия и

се произвеждат с цел задоволяване хранителните нужди на населението. В случая релевантните за спора стоки попадат в един и същи клас от МКСУ, те са хранителни продукти за човешка консумация. Същевременно те задоволяват едни и същи потребности, търговските пътища на реализация са едни и същи, потребителите са едни и същи.

Стоките „мая; мая гранулирана за немедицински цели; сладък корен [сладкарски изделия]; сода за хляб; ферменти за тесто за хранителни цели" са сходни от висока степен на стоките „брашно; произведения от зърнени храни; тестени произведения" от стоките на по-ранната марка, доколкото те също така се използват заедно за направа на различни видове теста, съответно - тестени изделия, използват се от едни и същи потребители и имат идентични канали на разпространение и представляват съставка за получаване на крайния продукт.

Следователно част от заявените стоки в процесната марка от клас 30 са идентични и сходни на стоките от клас 30, за които е регистрирана по-ранната марка, както следва:

Стоките, за които е регистрирана по-ранната марка „брашно и произведения от зърнени храни, тестени произведения, бисквити“ са идентични или сходни на следните стоки от клас 30 на процесната марка: „ароматизатори за сладкиши, с изключение на етерични масла; ароматични добавки за храни; бакпулвер; бахар; бирен оцет; бонбони; вареники [кнедли с пълнеж]; глазури за сладкиши; десертни мусове [сладкарски изделия]; замразено кисело мляко [замразени сладкарски глазури]; захарни декорации за торти; захарни сладкарски изделия; карамелки [бонбони]; малцови пръчки [от гол сладник] [сладкарски изделия]; мая; мая, гранулирана, за немедицински цели; плодови желета [сладкарски изделия]; плодови кувертюри [сосове]; пралини [захаросани сладкарски изделия, предимно ядки]; прахообразни продукти за сладкиши; сладолед; сладолед на прах за хранителни цели; сода за хляб [сода бикарбонат за готвене]; ферменти за тесто за хранителни цели; фондан (меки ароматни бонбони)[сладкарски изделия]; фъстъчени сладкарски изделия; халва; шербети, шоколадови декорации за торти; шоколадови мусове; шоколад; ядки с шоколадова глазура“.

Освен това, След като голям брой стоки от клас 29, както и изброените по-горе стоки от клас 30, се използват често заедно със стоки от клас 30 за приготвяне на сладкиши, бисквити и други тестени и захарни изделия, то те са сходни на тези в клас 29 на по-ранния знак.

В случая, и част от заявените стоки от клас 29 на процесната марка „желатин за хранителни цели; желета за хранителни цели; кокос, изсушен [кокосови стърготини]; лецитин за кулинарни цели; мармалад; плодове, консервирани с алкохол; плодови желета; подквасена сметана; сусамена халва; шоколадово масло с ядки са“ сходни на стоките от клас 30, за които е регистрирана по-ранната марка „брашно и произведения от зърнени храни, тестени произведения, бисквити“.

Предвид горното, административният орган, макар да приема наличието на

идентичност и сходство между стоките на сравняваните марки, необосновано и неправилно стеснява техния обхват.

При съпоставяне на знаците на процесната и по-ранната марка, съдът приема следното, което се потвърждава и от изслушаната експертиза:

Съдът приема, че словния елемент „G.“ е доминиращ елемент, който е и основният отличителен елемент в съпоставяните марки. Той е и повтарящият се и в двете. Това е елементът, който в най-голяма степен се явяват за потребителите индикатор за търговския произход на стоките, означени с тях, което води до сходство между марките в степен над средната, разгледани в тяхната цялост.

Неправилно и в нарушение на Медотическите указания за прилагане на чл.11 и чл.12 от ЗМГО административният орган вместо да отчита степента на сходство между знаците, а не дали те могат да бъдат разграничени една от друга, е отчел предимно само разликите между марките.

При съпоставката следва да се отчете кой е доминиращият и отличителният елемент. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Според константната и непротиворечива европейска и национална съдебна практика, доминиращият характер на даден компонент на знак се определя предимно въз основа на неговото местоположение, мащаб, размери и/или използването на цветове, доколкото те влияят върху неговото визуално въздействие. Установяването на доминиращ характер означава, че един компонент е визуално изпъкващ в сравнение с останалите компоненти в марката. Възможно е това да се отнася за два или повече компонента едновременно и тогава те са съвместно доминиращи. „Отличителен“ елемент е този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.

По-ранната марка е регистрирана с формата на правоъгълник, който наподобява етикет, без претенция за цвят. В горния край е изписан словният елемент „P.“, а пред него изображение на буквата „П“, разположена в кръг, върху който има корона. Този елемент представлява регистрирана марка - фирмено лого. Словният елемент " P. " представлява фирменото лого на притежателя на по-ранната марка, което от десетилетия присъства върху всички негови продукти, на свой ред разпространяващи се от десетилетия на българския пазар, поради което може да се отчита от потребителя именно като фирмено наименование. По този начин елементът "P." се явява фирмено лого, което присъства във всички продукти на жалбоподателя, а в конкретния случай фигуративният начин на изобразяване го прави и доминиращ елемент.

В долната част на марката в тъмна фигура с неправилна форма е разположена думата „G. ", която доминира поради големината на шрифта и централното си

разположение. Фигуративният елемент със словна част „G.“ е вторият доминиращ елемент в състава на марката. Словните елементи "P." и „G." се явяват отличителни елементи в състава на по-ранната марка, но с различна тежест, като тежестта на думата „G." е по-голяма поради централно местоположение, по-едър шрифт, специфично фигуративно представяне. Следователно, елементът "P." няма равностоеен характер с основния отличителен елемент „G.".

По този начин знакът „G." е елементът, който се явява отличителен, а чрез специфичното си фигуративно представяне - и доминиращ.

Първият доминиращ елемент е "P.", който е и фирмено лого. Вторият доминиращ елемент е „G.", а той е и основен отличителен елемент.

Елементът "P." в горната част на по-ранната марка представлява фирменото лого на производителя, което присъства върху всички негови продукти. В този смисъл, неговата роля е второстепенна, не само предвид начина му на представяне, но и поради факта, че очевидно конкретните продукти ще бъдат идентифицирани от потребителя с продуктивния бранд „G.".

Следователно знакът „G." на по-ранната марка в най-голяма степен се явява за потребителите индикатор за търговския произход на стоките означени с нея, т.е. чрез този елемент потребителите ще идентифицират конкретен продукт означен с марката.

В този смисъл и решение по а.д. № 24 / 2010 г. на АССГ, потвърдено с решение по а.д. № 8096 / 2011 г. на ВАС.

Процесната заявена марка е комбинирана и представлява червена опаковка на десертно блокче. На опаковката е изобразено разрязано кексче с пълнеж, а върху част от него - бял фигуративен елемент с неправилен вълнообразен контур, който съдържа два словни елемента - „T.“ с удебелен червен шрифт, съвпадащ с цвета на опаковката и под него „G.", представен с черен по-малък по размер шрифт. Изображеният десерт се свързва с част от стоките от клас 30, поради което е неотличителен. Формата на опаковката сама по себе си е обичайна за голяма част от стоките, за които марката е заявена и заедно с изображението на сладкиша се явява неотличителен елемент на знака, който като такъв се изключва при преценката за сходство. При това положение сравнението по отношение на заявената марка следва да се фокусира единствено върху словните елементи „T.“ и „G." и евентуално техния фон, представен като петно в бял цвят. Целият словен елемент е ясно различим и видим и веднага привлича вниманието на потребителите. Двете думи са с различен размер и различен цвят - „T.“ е в червен цвят, съвпадащ с този на опаковката, а „G." черен цвят, силно контрастиращ с останалите елементи, поради което грабва вниманието на потребителя. Словните елементи „T.“ „G." са отличителни по отношение на стоките от клас 30. Думата „G.", благодарение на черния цвят на изписване, рязко контрастира и изпъква в състава на знака, в който преобладава червеният цвят. При изследването на двете думи думата „T.“ се определя с по-ниска отличителност, защото има известен смисъл,

означаваща „днес“. Думата „G.“, въпреки изписването си с по-малък размер на буквите, има отличителен характер с по-висока степен на отличителност, поради фантазийния си характер. Съвместно с другата дума и фигуративното изпълнение са придобили доминиращ характер. Установяването на доминиращ характер означава, че един компонент е визуално изпъкващ в сравнение с останалите компоненти в марката. Елементът „Т.“ има доминираща роля при визуалното възприемане на марката, тъй като е представен с големи букви и в червен цвят. Тъй като той е с по-ниска степен на отличителност има второстепенен характер и отличителната тежест се носи от думата „G.“.

Следователно, формата и изображението на сладкиша е неотличителна. Доминиращите елементи „Т. G.“ са ясно различими и видими и привличат вниманието на потребителите. Думата Т. е доминиращ и отличителен елемент с по-ниска степен на отличителност, а думата „G.“ е доминиращ и отличителен елемент с по-висока степен на отличителност.

Доколкото е налице сходство, и то не е просто сходство, а идентичност между елементите, които в най-голяма степен носят отличителността на сравняваните знаци - думата „G.“, то това означава и, че знаците, разгледани в тяхната цялост, са сходни в степен която е над средната.

Предвид неправилните изводи както по отношение на стесняване на обхвата на идентичност и сходство между стоките, така и по отношение на степента на сходство между знаците на двете съпоставяни марки, неправилен е и изводът на административния орган за липса на вероятност от объркване на потребителите, който също се опровергава от експертизата.

Вещото лице сочи, че релевантният кръг потребители е един и същ и за двете марки, че търговските пътища на пазарна реализация са идентични и, че отличителният елемент и при двата сравнявани знака съвпада, което обуславя вероятност за объркване на потребителите.

В конкретния случай, трябва да се отбележи, че тази вероятност е в още по-голяма степен предвид факта, че процесите стоки са бързооборотни и потребителите ги закупуват с по-ниска степен на внимание.

Според експерта връзката, която релевантният кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка е реална с оглед на това, че потребителите биха могли да разпознаят елемента „G.“ и при използване на процесната марка да възникне вероятност за асоцииране и подвеждане на потребителите, че продуктите са произведени под контрола на притежателя на по-ранния знак или с негово съгласие.

Според практиката на СЕС при преценка на вероятността от объркване следва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на стоките и / или услугите са взаимозависими, като по-ниската степен на сходство на стоките / услугите може да се компенсира от по-висока степен на сходство на марките и обратно.

В случая дори административния орган приема не само сходство, но и

идентичност по отношение на някои от стоките, а при други приема наличието на много висока степен на сходство, поради което дори и не толкова висока степен на сходство би била достатъчна за объркване на потребителите.

В случая по делото се установява идентичност и степен на сходство между стоките, която е над средната, като и степен на сходство между знаците също над средната, която неизбежно може да доведе до объркване на потребителите.

По изложените съображения, оспореното решение следва да бъде отменено на основание чл.146, т.4 от АПК.

С оглед изхода на спора, на основание чл.143, ал.1 от АПК, на жалбоподателя следва да се присъдят разноски, каквито са доказани в размер на 600 лв. за експертиза, 50 лв. държавна такса и 2360 лв. адвокатски хонорар. Предвид направеното възражение за прекомерност, но и с оглед предмета е сложността на спора, счита, че възражението следва да бъде удовлетворено, но не до минималния размер на адвокатските възнаграждения, а до 1000 лв.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба [фирма] / В. and F. P. M. C. E.J.P. S.A./, А., Гърция Решение № 168 / 07.05.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство на Република България.

ИЗПРАЩА делото като преписка на Председателя на Патентното ведомство на Република България за ново разглеждане при съобразяване с указанията, дадени в мотивите на решението мотивите

ОСЪЖДА Патентното ведомство на Република България да заплати на [фирма] / В. and F. P. M. C. E.J.P. S.A./, А., Гърция разноски в размер на 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано чрез настоящия пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: