

РЕШЕНИЕ

№ 5041

гр. София, 26.07.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 30 състав,
в публично заседание на 26.04.2018 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Любка Петрова

при участието на секретаря Анжела Савова, като разгледа дело номер **12480** по описа за **2017** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление в [населено място], район „О. купел“ [улица], чрез адв. К. М. - член на Софийска адвокатска колегия, с посочен съдебен адрес: [населено място], [улица] срещу Решение № 135/31.07.2017 г. на Председателя на Патентно ведомство (ПВ) на Република България, с което се потвърждава решението на състав на отдела по опозиции, с което опозиция с вх. № 1307867/29.07.2015 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 134002 Р./П., словна е отхвърлена като неоснователна.

Жалбоподателят оспорва решението на председателя на ПВ като незаконосъобразно, постановено в противоречие с материално правната разпоредба на чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО, като се иска неговата отмяна. В жалбата се твърди, че административният орган не е формирал фактически изводи относно влиянието на съществуващото фонетично и визуално сходство и на липсващото и смислово сходство между процесната и по-ранната марка върху вероятността от объркване. Счита, че не са формирани фактически изводи и относно другите фактори, влияещи върху вероятността от объркване – отличителността на по-ранната марка, отличителния характер на отделните елементи на марките, степента на внимание на релевантния потребителски кръг на стоките. Подробни съображения са изложени в жалбата.

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, се представлява от адв. С. (пълномощно

л.12-13), която поддържа изложеното в жалбата. Прави уточнение в с.з от 15.02.2018 г. жалбата да се счита предявена по отношение на законосъобразността на регистрацията на марката на стоки от клас 5, съгласно извършеното ограничение. Моли жалбата да бъде уважена. Претендира присъждане на направените разноски по делото, съгласно приложен списък на разноските по чл.80 от ГПК и договор за правна помощ.

Ответната страна – Председател на ПВ, редовно уведомен, не се явява, представлява се от юрк. М. Ш. (пълномощно л.152), който оспорва жалбата, без да излага конкретни съображения. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възражение на процесуалния представител на жалбоподателя. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – [фирма], се представлява от адв. М. Й. – Х., която оспорва жалбата. Навежда аргументи за нейната неоснователност. Подробни съображения излага в писмени бележки и представено по делото становище. Оспорва заключението на вещото лице по допуснатата СМЕ. Претендира присъждане на направените по делото разноски, съгласно приложен списък по чл. 80 от ГПК.

Софийска градска прокуратура редовно уведомена за съдебно заседание, по реда на чл. 16 от АПК не изпраща представител, който да даде заключение по основателността на жалбата.

Административен съд София – град, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Производството пред ПВ е започнало по искане на заинтересованата страна – [фирма], представлявано от представител по индустриална собственост (ПИС) М. Х. за регистрация на словна марка с вх. № 134002 от 17.09.2014 г. Марката е заявена за следните класове и стоки:

Клас 05: Фармацевтични и ветеринарни препарати; хигиенни препарати за медицински цели; диетични вещества за медицински цели, бебешки храни; диетични храни за лечебни цели, добавки за фураж за лечебни цели, ензими за медицински цели, ензимни препарати за медицински цели, минерални хранителни добавки; хранителни добавки; хранителни добавки за медицински цели; добавки за храни за немедицински цели.

Клас 16: брошури; ваденки; календари; листовки; рекламни табла от хартия или картон.

Клас 35: Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; организиране на изложби с търговска и рекламна цел; систематизиране на информация в компютърни база данни; събиране на информация в компютърни база данни; отдаване под наем на рекламно пространство и време; представяне на стоки; публикуване на рекламни текстове; разпространяване на рекламни материали; управление на компютърни файлове; онлайн реклама в компютърната мрежа; текстообработка; телевизионни реклами. (л.118-124).

Видно от представеното по делото уведомление от 28.04.2015 г., заявката е подлежала на публикувана в Официалния бюлетин бр. 5 от 29.05.2015 г. на ПВ, на основание чл.376 от ЗМГО (л.107).

В срока по чл.38а, ал.1 от ЗМГО е подадена опозиция от настоящия жалбоподател - [фирма] с рег. № 1307867/29.07.2015 г., на основание чл.38б, ал.1, т.1 от ЗМГО във връзка с чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО. Заявената марка е атакувана по отношение на

всички стоки в клас 05, поради наличието на сходство с регистрирана по-ранна марка на [фирма] заявена за идентични и сходни на нейни стоки в клас 5 от МКСУ. Посочва се, че има сходство между по-ранната словна марка рег. № 78917 П. П. Р. PROTECT, регистрирана на 24.01.2012 г. със срок на защита до 12.10.2020 г. и заявената словна марка № 134002 Р. П. (л.100-106).

На основание чл.10, ал.2 от Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (НРОПРОЗМГО), заявителят и опонентът са уведомени за подадената опозиция с уведомление от 30.07.2015 г. (л.97-99).

С уведомление по чл.11, ал.1 от НРОПРОЗМГО от 31.08.2015 г., заявителят на марката е информиран за образуваното производство по подадената опозиция, като му е изпратен екземпляр от опозицията и му е предоставена възможност да постигне споразумение по чл. 38г, ал. 2 ЗМГО в законоустановения срок от три месеца. В съответствие с чл. 11, ал. 2 НРОПРОЗМГО, на опонента е изпратено уведомление, получено на 02.09.2015 г., че е образувано производство по подадената опозиция и му е предоставена възможност да постигне споразумение по чл. 38г, ал. 2 ЗМГО в законоустановения срок от три месеца (л.94-96).

На 09.11.2015 г. е постъпило искане, вх. № 1313177 от 09.11.2015 г. за извършена промяна за представителство на [фирма] от ПИС Д. В. И., за което е била уведомена и ответната страна (л.91-93).

В съответствие с чл. 13, ал.1 от НРОПРОЗМГО на 03.12.2015 г. до заявителя изпратено уведомление (л.89-90).

До ПВ е подадено искане, вх. № 1317497/26.01.2016 г. от ПИС Д. В. за удължаване на срока за отговор по заявената опозиция № 1307867 срещу марка с вх. № 134002 Р. П. с два месеца, съгласно чл. 47 от ЗМГО до 04.04.2016 г. (л.86-87). С уведомление от 27.01.2016 г. ПВ е уведомило за искането страните (л.83-85).

На основание чл. 14, ал.1 от НРОПРОЗМГО в отговор на опозиция № 1307867 срещу заявка за марка с вх. № 134002 Р. П., заявителят, чрез ПИС Д. В., е направил уточнение като е коригирал обхвата на закрила, а именно: В клас 5 терминът „хранителни добавки“ се променя на „хранителни добавки за профилактика и лечение на заболявания на простатата и техните последствия“. Останалите стоки от клас 5 отпадат от обхвата на закрила, а останалите класове остават непроменени (л.81-82).

Съставът е изпратил уведомление до опонента, на основание чл. 14, ал.3 от НРОПРОЗМГО за заявеното ограничение от заявителя в списъка на стоките от клас 5 (с приложена библиографска справка) като му е предоставил едномесечен срок за уведомяване на ПВ относно становището му дали поддържа или оттегля подадената опозиция (л.77-80).

В отговор на опозиция с вх. № 1307867/29.07.2015 г. е постъпило становище от [фирма] като са изложени аргументи, че по отношение на стоките от заявения клас 05 не са налице предпоставки за прилагане на чл. 12, ал. 1 , т. 2 ЗМГО (л.60-76).

На основание чл. 13, ал. 4 НРОПРОЗМГО на опонента е изпратен препис от отговора на заявителя за становище в едномесечен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението е получено на 05.04.2016 г. (л.57-59). На 22.04.2016 г. с вх. № 1325835 е депозирано становището на опонента (л.54-56).

Съставът на отдел „Опозиция“, Дирекция „Марки и географски означения“ при ПВ е приключил работата си като е постановил решение от 03.08.2016 г., на основание чл. 38г, ал.9 ЗМГО, с което е отхвърлена опозицията като неоснователна във връзка с

всички стоки от клас 5 на заявената марка с вх. № 134002 Р. П. (л.48-53). Решението е било съобщено на страните (л.46-47).

В срока по чл.43, ал.1 от ЗМГО (вх. № 1336279 от 14.11.2016 г.), [фирма] е подало жалба до отдел „Спорове“ на ПВ срещу решението от 03.08.2016 г. (л.42-45).

По повод на жалбата, на основание чл. 42, ал. 2 и ал. 3 ЗМГО, със заповед № 449/18.11.2016 г. председателят на ПВ е назначил комисия с членове: двама държавни експерти и главен експерт юрист, която да изготви становище за вземане на решение. До Д. И. – ПИС е изпратено уведомление и е даден едномесечен срок за становище по жалбата (л.38-40).

От [фирма] е постъпило становище в предоставения срок (л.32-37).

Назначената комисията е изготвила писмено становище по жалбата (л.23-31). Въз основа на така проведената процедура е постановено и обжалваното в настоящето производство решение № 135 от 31.07.2017 г. на председателя на ПВ на Република България, с което са възприети предложението в становището. С решението, на основание чл. 45, ал. 1 и 4 ЗМГО, жалбата на [фирма] е отхвърлена като неоснователна и е потвърдено решение на отдела по опозиции от 03.08.2016 г., с което е отхвърлена опозиция с вх. № 1307867/29.07.2015 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 134002/17.09.2014 г. Р. П..

За изясняване на делото от фактическа страна е допусната и приета по делото съдебно-маркова експертиза, изготвена от вещото лице В. Я.. Съгласно заключението на вещото лице в индивидуализацията на процесната заявена марка Р. П., словният елемент е една дума на латиница, с транслитерация на кирилица, тъй като не се изписва и не се купува продукт чрез използване едновременно на двете думи - на латиница и на кирилица. В по-ранната марка Р. PROTECT словните елементи, изписани на латиница са същите с транслитерация на кирилица по изложените съображения. Вещото лице сочи, че няма да определя доминиращ елемент, предвид, че марките са словни. Посочва, че когато марките включват описателни елементи или такива в мълчалив или посочен дисплей, такива елементи не се вземат предвид при сравняването на марките. Експертизата е определила за по-ранната марка като отличителен елемент П. Р., защото в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката. А в процесната марка е посочено, че има само един елемент Р. П., поради което се явява отличителен, защото няма друг. От заключението се установява, че съществува визуално сходство във висока степен между процесната словна марка вх.№ 134002 Р. П. и по- ранната словна марка рег.№ 78917 П. П. Р. PROTECT, породено от визуалното сходство във висока степен между отличителните елементи, а именно идентичната и много сходната дължина на думите, броя на идентичните букви - 8 идентични букви от общо 9/10, идентичната последователност на първите 8 идентични букви, идентичен брой срички. Разликата е само в последната буква „Т“ от по-ранната марка, която е заменена с „Х/КС“, която разлика не е в степен да преодолее съществуващото визуално сходство и да направи марките визуално различни в достатъчна степен. Думата „протект“ е с много ниска степен на отличителна способност в по-ранната марка, защото означава предпазвам, защитавам, поради което не допринася за отличителността на която и да е марка/знак по отношение на стоките от клас 05. Общото визуално възприемане на марките се определя от „простама-“, а не от „проста-“.

Посочва се също, че съществува фонетично сходство във висока степен между процесната словна марка вх.№ 134002 Р. П. и по-ранната словна марка рег.№ 78917 П.

П. Р. PROTECT, породено от фонетичното сходство във висока степен между отличителните елементи, а именно дължината на звукосъчетанията, на броя и вида на звуците гласни и съгласни - 3 гласни, 6/7 съгласни, идентичността на гласните звуци - 3 броя -о-, -а-, -а-, които са разположени в идентична последователност, на идентични позиции; идентичност на първите 5 съгласни звука от общо 6/7 броя; на броя идентични звуци - 8 идентични първи звука от общо 9/10; идентична последователност на идентичните 8 звука, общ гръбнак на първите 8 гласни и съгласни; вид звуци - налице е разлика само при последния звук „Т“ от по-ранната марка; идентичен брой срички - 3 броя, от които 2 са идентични, а 1 е различна. Разликата е само в последния звук „Т“ от по-ранната марка, който е заменен с „КС“, която разлика не е в степен да преодолее съществуващото фонетично сходство и да направи марките фонетично различни в достатъчна степен. В по-ранната марка е налице думата „протект“ с много ниска степен на отличителна способност на стоките от клас 05. Вещото лице е направило извод, че съществуват елементи в процесната и по-ранната марка, които могат да се свържат с думата „простата“, тези елементи са Р.- и съответно ПРОСТА-, т.е. един и същи елемент, изписан на кирилица и латиница. Вещото лице сочи, че двете идентични първи срички от сравняваните марки Р. П. и П. Р. формират елемент ПРОСТА- Р.-, който може да се свърже с думата простата/prostatae (простатна жлеза) по отношение на стоките от клас 05 и да асоциира продукт, свързан с повлияване на простатата/простатната жлеза (prostatae). Според вещото лице останалите елементи в марките - М. и -М./-М. нямат директен или асоциативен смисъл за стоките от клас 05, тъй като М. е термин от шахмата, а -М./-М. е нелогично да бъде асоциирано с максимална простата, защото ако е толкова уголемена се прилагат веднага хирургични методи за отстраняването ѝ, които не са част от клас 05.

Посочва се в заключението, че марките могат да бъдат разгледани и като съдържащи обща част П.- Р.-, с ударение на втората сричка, която също има асоциативен характер и може да се свърже с думата простата/prostatae. Отличителността на марките се дължи на отличителните елементи П. и П.. Елементът П. е с нормална степен на отличителност, въпреки, че елементът протект/protect е неотличителен или с много ниска степен на отличителна способност по отношение на стоките от клас 05, той все пак е част от по-ранната марка и като такъв влияе макар и в ниска степен за отличителността на марката в нейната цялост.

Изложено е в заключението, че стоките от клас 05 „хранителни добавки за профилактика и лечение на заболявания на простатата и техните последствия“ СА ИДЕНТИЧНИ на вписаните в по-ранната марка на жалбоподателя стоки от клас 05 „фармацевтични препарати“, тъй като в по-ранната марка стоките са вписани с обобщена категория стоки, т.е. стоките от процесната марка са обхванати от по-широки понятия. Вещото лице е взело предвид, че по-ранната марка е регистрирана преди 2013 г.

На зададените въпроси от заинтересованата страна вещото лице е отговорило, че са налице на релевантния пазар на фармацевтични препарати и хранителни добавки продукти, които се продават под процесната и по-ранната марка, съответно П. и П. П.. Посочва се, че тяхното терапевтично приложение е, както следва:

П. П. Приложение - при проблеми с уринирането, свързани с доброкачествена хиперплазия на простатата I и II степен. Препоръчителна доза - 2x1 капс. дневно, след храна.

II. Приложение - при проблеми с уринирането, следствие на възпалителни процеси и уголемяване на простатата, облекчава симптомите при трудно, остатъчно и често уриниране, подобрява функциите на пикочо-половата система. За мъже над 18 г. Препоръчителна доза - 10 дни 2x1 капс. дневно, следващите дни по 1 капс. дневно, след храна. Време на прием от 4 до 6 седмици.

Вещото лице сочи, че в настоящия случай не е налице идентичен общ елемент „простама-“ в множество марки за стоки от клас 5, а само в процесната и в една европейска фигуративна (от 4 срички, а не от 3), и двете заявени след П., поради което марка П. е с нормална степен на присъща отличителност.

Съгласно Определение на съда от 15.01.2018 г. по делото е представена заповед № 387/25.07.2017 г. на председателя на ПВ за заместване (л.157).

Пред съда са представени като доказателства от страна на процесуалния представител на заинтересованата страна: 1. Справка от портала на ПВ за марката Р. П., вх. № 134002; 2. Справка от портала на ПВ за марката П. П. Р. Р., рег. № 78917 и 3. Разпечатки от сайтовете на аптеки R. и F., предлагащи продажби по електронен път на лекарства (л.158-167).

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

По редовността и допустимостта на жалба:

Жалбата е *процесуално допустима* – подадена е от надлежна страна, която има правен интерес от обжалване на решението, което я засяга и в тримесечния срок по чл. 50, ал. 1 от ЗМГО, видно от представените по делото доказателства за уведомяване за издадения акт.

Разгледана по същество, жалбата е *основателна* по следните съображения:

На първо място, жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакувания административен акт е издаден от компетентен орган, в кръга на правомощията му. Съгласно приложимата разпоредба на чл.45, ал.4 от ЗМГО решенията по ал. 1 - 3 се вземат от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Обжалваното решение № 135/31.7.2017 г. е издадено от компетентен орган, с оглед разпоредбата на чл.46, ал.6 от ЗМГО, при условията на заместване. От приложената по делото заповед № 387/25.07.2017 г. на председателя на ПВ е видно, че по време на отсъствието му за времето от 31.07.2017 г. до 11.08.2017 г. функциите на председател ще се изпълняват от заместник-председателя О. Г. К. – Ц.. Поставянето на запетайка пред положения върху решението подпис, означен с длъжността председател на ПВ – д-р П. Н., сочи, че актът не е подписан от посоченото в него лице, а от заместник. Решението е издадено на 31.07.2017 г. и съгласно цитираната заповед за заместване на председателя на ПВ се установява, че на 31.07.2017 г., на която е издадено решението, титуляра на длъжността председател на ПВ е бил заместван. В решението липсва позоваване на заповедта за заместване, но предвид представените доказателства, не може да се приеме, че това води до нищожност на административния акт, като издаден от некомпетентен орган.

На второ място, актът е издаден в предписаната от закона форма, съгласно

изискването на чл.59 АПК. Същият е мотивиран, като са посочени правни и фактически основания за издаването му. Същият съдържа реквизитите, посочени в чл.59, ал.2 от АПК, а именно: наименование на органа, който го издава, адресат на акта, разпоредителна част, дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.

Предвид изложеното се обосновава извод за отсъствие на отменителното основание по чл.146, т.2 АПК.

На трето място, при постановяване на решението не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират отмяна на оспореното решение на това основание. Спазена е процедурата предвидена в чл. 46 ЗМГО. Съставът на отдел Спорове, разгледал искането отговаря на изискванията на чл. 42, ал. 2 от ЗМГО.

Съдът обаче констатира, че решението е постановено в нарушение на изискванията на материалния закон, с оглед на което е налице и основание за отмяната му по чл.146, т.4 от АПК.

Съгласно легалното определение на чл. 9 ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. Законът е дал възможност притежателят на по-ранна марка да подаде опозиция срещу регистрация на марка, заявена по ЗМГО – чл.38б, ал.1, т.1. В процесния случай такава е подадена във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона. Когато е подадена опозиция, не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Административният орган постановява отказ за регистрация при наличието на предпоставките, посочени в чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, а именно: **1.** идентичност или сходство на стоките или услугите на двете марки; **2.** идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; **3.** това сходство да предполага вероятност от объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка. Само при кумулативното наличие на посочените задължителни предпоставки, за административния орган възниква правото на отказ за регистриране на марка. В настоящия случай обаче, административният орган е приел, че не са налице посочените по-горе предпоставки и с процесният акт Председателя на ПВ, **е потвърдил решение** от 03.08.2016 г. на състав на отдела по опозиции, с което опозиция с вх. № 1307867/29.07.2015 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 134002 Р./П., словна е отхвърлена за заявените стоки от клас 5 (фармацевтични препарати).

В разглеждания случай, от доказателствата по делото се установи, че марка с вх. № **134002/17.09.2014** г. Р./П., словна, е заявена на 17.09.2014 г. от [фирма], С. като са вписани стоки и услуги са от класове: 05, 16 и 35 от МКСУ. По повод на заявлението за регистрация е постъпила опозиция по реда на чл.38б, ал.1, т.1 от ЗМГО от [фирма], [населено място] за стоките от клас 5 от МКСУ: „фармацевтични и ветеринарни препарати; хигиенни препарати за медицински цели; диетични вещества за медицински цели; диетични храни за лечебни цели; ензими за медицински цели; ензимни препарати за медицински цели, минерални хранителни добавки; хранителни добавки; хранителни добавки за медицински цели; добавки за храни за немедицински цели“. Опозицията е направена на основание чл.12, ал.1, т.2, във връзка с чл.12, ал.2, т.1 и т.7 от ЗМГО. В обжалваното решение се разглеждат само стоките от клас 05, които са били и предмет на опозицията. В отговор на подадената опозиция, заинтересуваната страна е поискала **корекция** на заявените стоки от клас 05, като терминът „хранителни добавки“ е променен на „хранителни добавки за профилактика и лечение на заболявания на простатата и техните последствия, до които стоки е ограничен **списъкът** от клас 05 и към момента. По-ранната марка П. П./Р. Р., словна е заявена от [фирма], С. на 12.10.2010 г., вх. № 116468 и регистрирана на 24.01.2012 г., действаща на територията на България.

Спорният между страните въпрос е по отношение на противоречието им относно елементите от фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО - идентичност или сходство между по-ранната и процесната марка; идентичност или сходство на стоките и услугите на противопоставените марки; вероятност за объркване на потребителите, включваща възможността за свързване с по-ранната марка.

Както бе споменато и по-горе, нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО съдържа три предпоставки за отказ от регистрация. Двете марки са за един и същ клас стоки – 05, поради което следва да се прецени дали съществува идентичност или сходство между заявената словна марка „Р./П.“ и по-ранната словна марка П. П./Р. Р., дали стоките в клас 05, за които са предназначени двете марки, са идентични и/или сходни, както и дали потребителите на тези стоки биха се объркали, свързвайки по-късната марка с по-ранната марка, като приемат, че това са марки на едно и също или на икономически свързани лица.

На първо място, следва да бъде направено *сравнение за идентичност или сходство на двете марки*. Съдът по делото „S.“, Решение СЕС С-251/95 е постановил, че „цялостната преценка...за сходство...трябва да се основава на цялостното впечатление, което създават марките, имайки предвид по-специално техните отличителни и доминиращи елементи.“ Средният потребител обикновено възприема марката в нейната цялост и не анализира отделните ѝ детайли. Съдът не е уточнил понятията отличителен и доминиращ елемент, поради което те се възприемат в техния общоизвестен смисъл. Написано е, че в обикновения живот вниманието на потребителя се фокусира върху доминиращия елемент, който отличава знака. В случая няма доминиращ елемент, предвид на това, че и двете марки са словни. Съгласно марковата практика, съществено е да се държи сметка за сходството, а не за

различията, защото то е, което остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителите. При сравнението потребителите не правят педантично сравнение на марката и отделните ѝ съставлящи компоненти, а възприемат марката като цяло и не анализират детайлите. Марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на отделните елементи. Когато марките включват описателни елементи или такива в мълчалив или посочен дисклайм, такива елементи не се вземат предвид при сравняването на марките.

Приетата по делото съдебномаркова експертна оценка (СМЕ), съдът кредитира, въпреки направеното възражение в с.з. от 26.04.2018 г. и с молба-становище от 24.04.2018 г. от заинтересованата страна, тъй като намира, че същите не са относно компетентността на вещото лице и специалните му знания. Съдът счита, че експертната оценка е компетентно изготвена и от същата се установява, че думата „**протект**“ е с **много ниска степен на отличителна способност** в по-ранната марка, защото означава предпазвам, защитавам, поради което не допринася за отличителността на която и да е марка/знак по отношение на стоките от клас 05. Вещото лице правилно се е позовало на Методическите указания за прилагане на чл. 12 от ЗМГО, където се посочва, че „описателни понятия, родови термини и прочее нямат отличителен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които се отнася марката, поради което изцяло или частично ще бъдат игнорирани при оценката на сходството на марките, независимо колко доминиращо е тяхното въздействие в състава им“.

Изследването за наличие на идентичност и сходство на марки във връзка със ЗМГО включва:

1. *Преценка за визуално сходство* - оценката за визуалното сходство се основава на визуалното въздействие на марките, определено от дължината на думите, броя и вида букви, тяхната последователност, брой и вид срички, строеж на думите и др. Съгласно заключението на вещото лице съществува визуално сходство във висока степен между процесната словна марка вх.№134002 Р. П. и по-ранната словна марка рег. № 78917 П. П. Р. PROTECT, породено от визуалното сходство във висока степен между отличителните елементи, а именно идентичната и много сходната дължина на думите, броя на идентичните букви - 8 идентични букви от общо 9/10, идентичната последователност на първите 8 идентични букви, идентичен брой срички. Разликата е само в последната буква „Т“ от по-ранната марка, която е заменена с „Х/КС“, която разлика не е в степен да преодолее съществуващото визуално сходство и да направи марките визуално различни в достатъчна степен. Думата „протект“ е с много ниска степен на отличителна способност по отношение на стоките от клас 05;

2. *Преценка за фонетично сходство*, която се основава на сравнения и анализи на дължината на сравняваните звукосъчетания, броя и вида на звуците гласни и съгласни, броя на сричките, сходство на началото и края на думите, общ корен, сходен или общ гръбнак на гласни и съгласни, вид на съгласните и тяхното звучене, обща концепция при съставяне на звукосъчетанието и пр. Извършеният въз основа на методически принципи анализ на СМЕ, съгласно МУ на ПВ показва, че двете марки имат 3 идентични гласни и 5 идентични съгласни звука; идентичните 8 звука са разположени в

идентична последователност в началата на марките, а разликите в звуците са в окончанията на марките, поради което не са способни да изключат фонетичното сходство на знаците, като за това има значение и ниската или направо липсваща отличителна способност на елемента „**проТекТ**”/„**protect**” в по-ранната марка. От съдържанието на СМЕ е видно ясно, че е извършено напълно конкретно визуално и фонетично сравнение на противопоставените марки, поради което се явява неоснователно възражението на заинтересованата по делото страна във връзка с използвания от вещото лице методически подход в преценката на визуалното и фонетичното сходство между противопоставените марки. Предвид посоченото, вещото лице е стигнало до извод, че е налице фонетично сходство между марките във висока степен;

3. *Преценка за визуално сходство* – след направен подробен анализ на приликите и разликите СМЕ е достигнат извод, че съществува сходство във висока степен между двете марки. Вещото лице правилно се е позовало на принципите за визуално сравнение на словни марки, заложи в Методическите указания (МУ) на ПВ за прилагане на чл. 12 от ЗМГО. Съгласно МУ визуалното сходство при словни марки се определя изключително от дължината на думите, броя еднакви букви, срички или думи, строеж на думи и др., като потребителите по-трудно улавят разликите при думи с по-голяма дължина, откъдето малките разлики често не са достатъчни, за да изключат визуално сходство. Видно от заключението на вещото лице е, че и двете марки се състоят от **относително дълги думи и съвпадат в по-голямата си част: налице са 8 идентични букви, разположени в идентичен порядък и съставляващи идентичен брой срички**. Последните части на думите „простамат” и „простамакс” не съвпадат, но разликата от 1, съответно 2 букви е **недостатъчна**, за да измести вниманието от еднаквата структурна композиция на марките и еднаквото им начало, като за това има значение и **ниската или направо липсваща отличителна способност на елемента „проТекТ”/„protect”** в по-ранната марка.

В рамките на преценка на смислово сходство между противопоставените марки се установява от СМЕ, че елементите „простамакс” и „простамат” в противопоставените марки са **фантазийни, тоест нямат директен смисъл** (откъдето и да имат отличителност в нормална степен); комбинациите „**проста-**” от първите 2 срички на марките и „**простама-**” от първите 3 срички на марките могат да бъдат **асоциирани с думата „простата”** (простатна жлеза); елементът „**протект**” в по-ранната марка е неотличителен по отношение на стоките в клас 5 на сравняваните марки, защото този елемент означава „**предпазвам, защитавам**”, а стоките в клас 5 имат защитно и предпазващо естество и предназначение (по отношение на здравето); ако се разграничат като отделни елементи, частите „**-мат**” и „**-макс**” в противопоставените марки нямат директен, нито асоциативен смисъл по отношение на стоките в клас 5. От изложеното **би следвало да бъде формиран извод за липса на смислово сходство между двете марки в тяхната цялост, тъй като в цялост те нямат смислово значение**. Може да се допусне единствено, че отделни елементи на марките - „проста-”, или „простама-”, - създават сходни асоциации с думата „простата”.

На второ място, следва да бъде направена преценка за идентичност или сходство между стоките. По отношение на сравняването на стоките и услугите дадените от ПВ МУ изискват да се отчитат следните фактори: естеството на стоките и услугите, наличието на връзка между тях, релевантния кръг потребители и начина на тяхната пазарна реализация. Отбелязано е, че принадлежността на стоките и услугите към един клас на Международната класификация на стоките и услугите увеличава вероятността за сходство. Идентични са стоките/услугите, които са вписани с една и съща терминология, със синоними или когато по-ранната марка включва обобщено понятие на стоките/услугите на по-късната марка, ако не са вписани прекалено обобщено. Сходни са стоките/услугите, които имат еднакво естество и природа, предназначение и начин на използване, едни и същи потребители, разпространяват се по един и същи начин, конкурентните и допълващи се стоки/услуги и др. В случая се установява, че след подадената опозиция заинтересованата страна е поискала корекция за заявените стоки от клас 05, като терминът „хранителни добавки“ е променен на „хранителни добавки за профилактика и лечение на заболявания на простатата и техните последици“, до които стоки е ограничен списъкът от клас 05. Съгласно заключението на вещото лице по-ранната марка П. е с приоритет от 12.10.2010, поради което обстоятелство използваната обобщена категория стоки чрез понятието **„фармацевтични препарати“** от заглавието на класа **предоставя закрила за всички фармацевтични стоки, което означава и такива за повлияване на простатата**, каквито са **„Хранителни добавки за профилактика и лечение на заболявания на простатата и техните последици“**, вписани в процесната марка. Бивайки регистрирана за хединговата обобщена категория стоки **„фармацевтични препарати“**, по-ранната марка **„предоставя закрила за всички фармацевтични стоки, което означава и такива за повлияване на простатата“**, каквито са и стоките на по-късната марка, заявена от заинтересованата страна.

На последно място, се изследва *възможността за вероятно объркване на потребителите*. Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица (Решение СЕС, С-39/97, „С.“, параграф 29). Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. Съгласно практиката на СЕС при преценката на вероятността за объркване, е приложим и принципът, при който сходството на марките и сходството на стоките и/или услугите са взаимнозависими - в смисъл, че по-ниската степен на сходство на стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство на марките и обратно (Решение СЕС, С-39/97 „С.“, параграф 17 и следващи). Идентичността/сходството на стоките/услугите, идентичността/сходството на марките предвид доминиращите и отличителните им елементи, отличителността на по-ранната марка и релевантният кръг потребители са задължителния минимум обстоятелства, приемани в практиката като фактори, влияещи върху възникването на

вероятност от объркване в рамките на всеки конкретен спор (Съгласно Насоките Е. от 2017 г., част В „възражение“, Раздел 2 „Двойна идентичност и вероятност от объркване“, Глава 7 „Обща преценка“, стр.3).

В случая, общата оценка на тези фактори показва, че всички те способстват за наличие, а не за липса на вероятност от объркване.

От приетата по делото СМЕ се установи, че стоките на противопоставените марки и техния потребителски кръг са идентични. Идентичността на стоките и на потребителите е фактор, влияещ за наличие на вероятност от объркване. Между самите марки е налице сходство в цялост, дължащо се на висока степен на визуално и фонетично сходство помежду им, както и на асоциацията на двете марки с думата „простата“. С оглед изложеното съдът намира, че поради високата степен на сходство на сравняваните марки и наличието на сходството на стоките от клас 5, за които е регистрирана по-ранната марка, и стоките на заявената марка е налице вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка, като в случая административният орган неправилно е приложил чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

В случая, неправилно административният орган е приел, че не е налице вероятност за объркване на потребителите между двете марки, която включва възможност за свързване с по-ранната марка по отношение на стоките от клас 05 от МКСУ „фармацевтични и ветеринарни препарати; хигиенни препарати за медицински цели; диетични вещества за медицински цели; диетични храни за лечебни цели, ензими за медицински цели; ензимни препарати за медицински цели, минерални хранителни добавки; хранителни добавки; хранителни добавки за медицински цели; добавки за храни за немедицински цели“, ограничени е молба на заявителя от 26.01.2016 г. до хранителни добавки за профилактика и лечение на заболявания на простатата и техните последици.

Във връзка с гореизложеното, съдът намира, че марката на жалбоподателя П. П. Р. PROTECT е регистрирана по-рано и при положение, че са налице кумулативните предпоставки на чл. 38б, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, по отношение на стоките от клас 05 заявени и от заинтересованата страна, следва да се приеме, че административният орган неправилно е потвърдил решението на състав по опозиция, с което опозиция с вх. № 1307867/29.07.2015 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 134002 Р./П. е отхвърлена като неоснователна.

По изложените по-горе съображения постановеното решение на Председателя на ПВ се явява незаконосъобразно, постановен в противоречие с материалния закон – чл. 146, т. 4 и т. 5 от АПК, поради което следва да бъде отменено, а административната преписка следва да бъде върната за ново произнасяне, съгласно изискванията на закона и мотивите на настоящето решение.

По делото са направени искания за присъждане на разноски от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, от страна на ответника и от страна на процесуалния представител на заинтересованата страна. Предвид изхода на спора, направеното от страна на процесуалния представител на ответника и заинтересованата страна искане за присъждане на разноски се

явява неоснователно и следва да се остави без уважение. На основание чл. 143, ал.1 от АПК искането на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на разноси се явява основателно. В полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени поисканите разноси в размер на 1350,00 лева, а именно: 1000 (хиляда) лева адвокатски хонорар и 50 (петдесет) лева внесена държавна такса. От страна на процесуалния представител на жалбоподателя е претендирано и присъждането на разноси за внесена депозит за вещо лице в размер на 300 (триста) лева, което съдът следва да уважи. От страна на ответника е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение по реда на чл. 78, ал.5 от ГПК, но съдът счита същото за неоснователно, предвид, че претендирания размер на адвокатско възнаграждение не надхвърля двукратния размер на възнаграждението по чл. 8, ал.3 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Водим от горното, Административен съд – София град, Второ отделение, 30^{-ти} състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 135/31.07.2017 г. на Председателя на Патентно ведомство (ПВ) на Република България, с което се потвърждава решението на състав на отдела по опозиции, с което опозиция с вх. № 1307867/29.07.2015 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 134002 Р./П., словна е отхвърлена като неоснователна.

ВРЪЩА преписката на ответника за произнасяне съгласно дадените от съда указания по тълкуване и прилагане на закона в 14-дневен срок от съобщението.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление в [населено място], район „О. купел“ [улица] (хиляда триста и петдесет) лева, представляваща разноси по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 АПК.

СЪДИЯ: