

РЕШЕНИЕ

№ 8091

гр. София, 22.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав,
в публично заседание на 24.11.2014 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Бранимира Митушева

при участието на секретаря Гургана Маринова, като разгледа дело номер **10199** по описа за **2013** 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. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалби на [фирма], [населено място], представлявано от К. И., срещу решение № 394 от 01.08.2013г. на зам. председателя на Патентното ведомство в частта, с която е заличена регистрацията на марка рег. № 66890 „D.“, словна, за стоките от клас 29: „месо; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени зеленчуци; хранителни масла и мазнини“.

В жалбата са развити доводи за необоснованост и неправилност на административния акт в обжалваната му част, като постановен в противоречие с материално-правните норми. Жалбоподателят счита, че между процесната марка и марката рег. № 29488 „P.“ не е налице фонетично, визуално и смислово сходство, което да е в състояние да предизвика объркване на потребителите и възможност за свързване на двете марки. Възражава се, че сравнението на марките, съгласно практиката на Патентното ведомство и О., следва да се преценява така, както са регистрирани, а не от гледна точка на начина им на използване. Твърди се също така, че процесната марка е използвана активно от датата ѝ на заявяване до датата на подаване на искането за заличаване, което е повишило степента ѝ на отличителност и я е направило разпознаваема сред потребителите, поради и което вероятността за объркване на двете марки е силно занижена. Възражава се също така срещу противопоставеното право на по-ранната марка, обявено с решение № 3-ОМ/05.02.2010 г. на председателя на

Патентното ведомство, което решение заобикаля материалния закон. Претендира се от съда да постанови решение, с което да отмени решението на зам. председателя на Патентното ведомство в оспорената му част. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, жалбоподателят претендира и присъждане на разноски по делото, както и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на заинтересованата страна.

Ответникът – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО, редовно призован, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и счита същата за неоснователна, както и прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – [фирма] – редовно призована, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и счита същата за неоснователна по съображения, изложени в писмени бележки. Претендира присъждане и на направените по делото разноски, съгласно списък по чл. 80 от ГПК.

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА, редовно уведомена, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните и приети по делото писмени доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 07.04.2009 г. в Патентното ведомство е постъпило искане от [фирма], на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 2, т. 3 /изм./ от ЗМГО, за заличаване регистрацията на марка рег. № 66890 „D.“ за стоки от клас 29, за които е регистрирана, а именно: „местни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; хранителни масла и мазнини“. Искането е мотивирано с наличие на сходство между процесната марка и по-ранна общоизвестна марка на молителя - рег. № 29488 „P.“, поради и което е налице огромна вероятност за заблуда на потребителите.

Със заповед № 222/10.04.2009 г. председателят на Патентното ведомство е назначил състав за разглеждане на искането за заличаване на регистрацията на марка рег. № 66890 „D.“. Копие от искането на основание чл. 46, ал. 1 от ЗМГО е изпратено на представителя по индустриална собственост на [фирма] - притежател на атакуваната марка, за възражение.

С искане вх. № 69-00-1573 от 07.04.2009 г. [фирма] е поискал определяне на марката „P.“ за общоизвестна на територията на Б., като в тази връзка с решение № 165/08.05.2009 г. на председателя на Патентното ведомство, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, производството по искането на [фирма] за заличаване на регистрацията на процесната марка е спряно до приключване на образуваното по молба на дружеството производство за определяне на марката „P.“ за общоизвестна. С влязло в сила решение № 3-ОМ/05.02.2010 г. на председателя на Патентното ведомство е определена като общоизвестна на територията на Република Б. към 01.11.2006 г. марка „P.“, словна за стоките от клас 29 и клас 30. С решение № 181/26.07.2012 г. председателят на Патентното ведомство е възобновил производството по искане вх. № 69-00-1574/07.04.2009 г. за заличаване на регистрацията на марка рег. № 66890 „D.“, за което страните са уведомени и е дадена нова възможност, на основание чл. 46, ал. 1 от ЗМГО, на [фирма] - притежател на атакуваната марка, за възражение. С възражение вх. № 69-00-1574/16.10.12 г. притежателят на процесната марка е изложил подробно становище относно неоснователността на искането за заличаване на марката

за стоките от клас 29, като е приложил и съответните писмени доказателства. Така направеното възражение в съответствие с чл. 46, ал. 2 от ЗМГО е изпратено за становище на молителя, който в определения едномесечен срок е представил становище с вх. № 69-00-1574/20.11.2012 г. с подробно изложени мотиви за основателност на искането му.

На основание заповед № 578/21.06.2013 г. на председателя на Патентното ведомство състав на отдел „Спорове“ е разгледал постъпилото искане за заличаване на регистрацията на процесната марка. В резултат на извършения анализ на приложимите правни норми и представените от страните писмени доказателства съставът е предложил на председателя на Патентното ведомство да отхвърли като неоснователно искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 66890 „D.“ за стоките от клас 29: „риба, птици и дивеч; консервирани, сушени, варени и печени плодове; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения“, както и да заличи регистрацията на марката за стоките от клас 29: „месо; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени зеленчуци; хранителни масла и мазнини“.

С решение № 394 от 01.08.2013 г., на основание чл. 46, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМГО, зам. председателят на Патентното ведомство е заличил регистрацията на марка рег. № 66890 „D.“, словна, за стоките от клас 29: „месо; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени зеленчуци; хранителни масла и мазнини“, както и е отхвърлил като неоснователно искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 66890 „D.“ за стоките от клас 29: „риба, птици и дивеч; консервирани, сушени, варени и печени плодове; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения“. В мотивите на решението се посочва, че искането е допустимо, като същото е основателно само по отношение част от стоките от клас 29, за които е регистрирана процесната марка, тъй като по отношение на тези стоки на сравняваните марки съществува идентичност и сходство, като стоки за ежедневна употреба, както и е налице симантична връзка между знаците „D.“ и „P.“ и фонетично сходство. Административният орган е приел, че известността на марката „P.“ засилва вероятността за объркване на потребителите и създава възможност потребителите да повярват, че стоките на двете марки имат общ търговски произход. Решението е връчено на жалбоподателя на 07.08.2013 г., видно от представен по делото протокол за съобщаване, връчване и получаване.

Със заповед № 647/25.07.2013 г. председателят на Патентното ведомство, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели и чл. 5, т. 12 от У. правилник на Патентното ведомство, е наредил заместник-председателя на Патентното ведомство – З. М., да го замества за времето на отсъствието му, поради ползването на платен годишен отпуск, считано от 29.07.2013 г. – 06.08.2013 г. вкл.

По делото е представена и приета като доказателство библиографска справка за процесната марка, съгласно която същата е регистрирана с рег. № 66890 „D.“, словна, от 17.09.2008 г., с притежател [фирма] за стоки и/или услуги от клас 29: „месо, риба, птици и дивеч; местни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини“. Не е спорно по делото обстоятелството също така, че молителят в производството пред Патентното ведомство е притежател на по-ранната марка рег. № 29488 „P.“, комбинирана, регистрирана на 03.12.1996 г. за стоките от клас 29 и клас 30, чийто срок на защита е изтекъл през 2006 г., без регистрацията да е

подновена.

С оглед пълното изясняване на спора от фактическа страна по делото е допусната и приета съдебно-маркова експертиза. Съгласно заключението на вещото лице Весел А. П. марка рег. № 66890 „D.“ има присъщ отличителен характер. Вещото лице констатира още, че поради ясно определената степен на фонетично, визуално и смислово сходство на общоизвестната марка „P.“ и по-късната марка „D.“, идентичност и сходство на стоките, за които се отнасят марките, кръгът на потребителите им и ниската степен на внимание на потребителите при избора на процесните стоки, налице е висока степен на вероятност от объркване на потребителите, като тази вероятност се отнася както към прякото, така и към непрякото объркване. В заключението е посочено, че непрякото объркване се изразява във възможността притежателите на марките да бъдат асоциирани от потребителите, т. е. потребителите да приемат единна връзка между двете марки.

При така установените факти, съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в срока по чл. 50, ал. 1 от ЗМГО. Разгледана по същество, след проверка на административния акт съгласно чл. 168, ал.1 от АПК във връзка с чл. 146 от АПК, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Съобразявайки обжалвания административен акт, съдът приема, че същият е издаден от компетентен орган, доколкото зам. председателят на Патентното ведомство е действал в качеството си на заместващ председателя на Патентното ведомство в съответствие със заповед за заместване № 647/25.07.2013 г. на председателя на Патентното ведомство, както и в предписаната от закона форма. При издаване на оспореното решение не са допуснати нарушения на административно-производствените правила, установени в чл. 42 – чл. 46 от ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна.

Обжалваното решение е постановено и в съответствие с материално-правните разпоредби на ЗМГО, поради което и съдът приема за неоснователни наведените в този смисъл доводи от жалбоподателя. Съгласно легалното определение, дадено в чл. 9, ал. 1 от ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представена графично. С разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е въведена изрична забрана за регистрация на марка, която е идентична или сходна с по-ранна марка и поради идентичност или сходство на стоките и/или услугите на двете марки се създава вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. С оглед защита на по-ранната марка законът – чл. 26, ал. 3 от ЗМГО, предвижда възможност всяко лице, за което е налице правен интерес да поиска да бъде заличена по-късно регистрираната сходна марка. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, свързана с чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО, изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: искане на лице с правен интерес, т. е. по отношение на това лице да съществува право върху марка, по-ранна от атакуваната; идентичност или сходство на двете марки; идентичност или сходство на стоките или услугите, за които са регистрирани марките; вероятност за объркване на потребителите, включително за свързване с по-ранната марка, с оглед ефекта на възприемане на сравняваните марки в тяхната цялост.

В конкретния случай от приетите по делото писмени доказателства се установява, че марката „P.“, словна, с притежател [фирма], с влязло в сила на 13.02.2012 г. решение

№ 3-ОМ/05.02.2010 г. на председателя на Патентното ведомство е определена като общоизвестна на територията на Република Б. към датата 01.11.2006 г. за стоките от клас 30: „смесени подправки, моноподправки, ароматични добавки за храни, картофено пюре на прах, нишестени храни“, както и за стоките от клас 29: „градински подправки консервирани, зеленчукови продукти за супа, зеленчуци обработени, зеленчуци сушени, концентрати за бульони, мазнини за хранителни цели, местни екстракти /концентрати/, месо, консервирано, супи, продукти за зеленчукови супи, суровини за приготвяне на супи“. Сравнението между датата на заявяване на процесната марка – 23.11.2006 г. и датата, към която е определена за общоизвестна марката „Р.“, доказва че в полза на молителя е възникнало по-ранно право върху марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗМГО в редакцията, приложима към датата на подаване на искането /сега т. 7 на чл. 12, ал. 2 от ЗМГО/. Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗМГО /предишна чл. 12, ал. 2, т. 3/ по-ранна марка по смисъла на ал. 1 е марка, която е общоизвестна на територията на Република Б. към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета. С оглед на това в процесния случай е налице първата от кумулативно дадените предпоставки по чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

При сравнение на стоките, за които са регистрирани по-ранната марка и атакуваната марка следва да се има предвид, че релевантни фактори при сравняването са естеството и предназначението на стоките, доколко същите са допълващи или взаимозаменяеми, както и начина на тяхната пазарна реализация и наличие на връзка между тях. От друга страна идентичност на стоките се установява и когато по-ранната марка включва обобщено понятие, което покрива стоките и/или услугите на по-късната марка. В процесния случай от приетите по делото доказателства, включително и от приетата по делото съдебно-маркова експертиза, която съдът кредитира като компетентно и обективно изготвена, се установява, че стоките от клас 29 по МКСУ, за които е регистрирана процесната марка, са представени с обобщени термини на заглавието на класа – „месо, риба, птици и дивеч; местни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца, мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини“, като естеството на стоките от клас 29 „градински подправки консервирани, зеленчукови продукти за супа, зеленчуци обработени, зеленчуци сушени, концентрати за бульони, местни екстракти /концентрати/, месо, консервирано, супи, продукти за зеленчукови супи, суровини за приготвяне на супи“ и клас 30 „смесени подправки, моноподправки, ароматични добавки за храни“, за които е регистрирана по-ранната марка и които са вид овкусители и суровини за приготвяне на полуготови храни, са сходни на стоките от клас 29 „месо; местни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци“, за които е регистрирана атакуваната марка, като това сходство се дължи и на еднаквото предназначение на тези стоки. Установява също така, че между стоките от клас 29 „хранителни масла и мазнини“, за които е регистрирана процесната марка и стоките от клас 29 „мазнини за хранителни цели“, за които е регистрирана по-ранната марка, е налице идентичност. Поради това е налице и втората предпоставка по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

По отношение на идентичността или сходството на марките следва да се има предвид, че те се сравняват в тяхната цялост чрез преценка на тяхната визуална, фонетична или смислова близост, като се отчита въздействието на съществени елементи. При преценка на визуалното сходство между процесната марка и по-ранната марка съдът

приема, че от основно значение при преценката за визуално сходство на марките е визуалното сходство в съществените елементи, като визуалното въздействие се определя от дължината на думите, броя еднакви думи, срички, строеж на думите и др. В процесния случай и двете марки са изписани на латиница, като общите букви на марките са поставени на сходни и изключително идентични места, както и визуално марките имат еднаква дължина, поради и което съдът намира, че между тях има визуално сходство, като в тази връзка съдът кредитира и заключението на вещото лице по приетата съдебно-маркова експертиза.

Съдът приема също така, че между сравнявани марки е налице висока степен на фонетично сходство. Оценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита начало на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. С оглед на това между по-ранната марка и процесната марка е налице фонетично сходство от висока степен, като видно и от заключението на вещото лице думата Р. спада към дългите думи и се състои от девет букви и четири срички, както и думата D., също дълга, се състои от десет букви и пет срички. Съгласно заключението на вещото лице налице е близост в звученето на сравняваните марки, обусловена от окончанията Р – I. и D. – I., които по дължина и близко звучене са напълно способни да обособят сходно звучене на марките, независимо от разликата в началото на думите. По отношение наличието на смислово сходство между сравняваните марки следва да се има предвид, че смисловото послание на марките е определено от техните словни елементи „Р.“ и „D.“, които характеризират определени вкусови качества на хранителните продукти, поради което двете марки са смислово свързани и се приемат като антонимни думи.

При така направения извод за наличие на фонетично, смислово и визуално сходство на сравняваните марки следва да се извърши преценка относно вероятността от объркване на потребителите и възможността за свързване с по-ранната марка. За се извърши такава преценка на първо място следва да се определи релевантния кръг потребители на стоките и/или услугите, за които са регистрирани сравняваните марки. В настоящия случай с оглед на естеството на стоките, за които са регистрирани марките, всяко едно лице може да бъде потенциален потребител на тези стоки. Предвид на този масов кръг на потребители на стоките /храни/ на двете марки, степента на внимание на потребителите към хранителните продукти е твърде занижено, което от своя страна повишава вероятността от объркване на потребителя, който дори и да

констатира разлика между марките, съществува вероятност да приеме, че означените с тях стоки произхождат едно и също или икономически свързани лица. В тази връзка следва да се има предвид също така, че по-ранната има висока степен на отличителност за разлика от процесната, която има средна отличителност, поради това, че марката „Р.“ е обявена за общоизвестна за територията на Б. към деня на заявяване на по-късната марка. Общоизвестните марки се ползват с най-висока отличителност, като колкото по-висока е степента на отличителност, толкова е по-висока вероятността от объркване на потребителите.

Предвид на гореизложеното съдът намира за безспорно, че в конкретния случай правилно и в съответствие с материално-правните разпоредби административният орган е преценил, че са налице предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и е заличил регистрацията на процесната марка за стоките от клас 29: „месо; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени зеленчуци; хранителни масла и мазнини“. Настоящата съдебна инстанция намира също така, че подадената жалба от [фирма] е неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде отхвърлена, а издаденото решение на зам. председателя на Патентното ведомство в оспорената му част, като правилно и законосъобразно, да бъде потвърдено.

С оглед на изхода на делото и доколкото в настоящото производство от процесуалния представител на ответника е претендирано присъждането на юрисконсултско възнаграждение, жалбоподателят следва да заплати, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, на Патентното ведомство сумата в размер на 300 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, а на заинтересованата страна [фирма], на основание чл. 143, ал. 3 от АПК, сумата в размер на 1 000 лева, представляваща реално изплатено адвокатско възнаграждение. По отношение размерът на адвокатското възнаграждение на заинтересованата страна съдът намира за основателно направеното, на основание чл. 78, ал. 5 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, възражение от процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като адвокатско възнаграждение в размер на 1 500 лева, за изплащането на каквото по делото са приложени доказателства и е претендирано в списък на разноските по чл. 80 от ГПК, е прекомерно съобразно фактическата и правна сложност на делото, както и с оглед на обема на осъществените в настоящото производство процесуални действия от процесуалния представител на заинтересованата страна.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд – София град, 24-ти състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], [населено място], представлявано от К. И., срещу решение № 394 от 01.08.2013г. на зам. председателя на Патентното ведомство в частта, с която е заличена регистрацията на марка рег. № 66890 „D.“, словна, за стоките от клас 29: „месо; месни екстракти; консервирани, сушени, варени и печени зеленчуци; хранителни масла и мазнини“, като неоснователна.

ОСЪЖДА [фирма], [населено място], представлявано от К. И., да заплати на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО сумата в размер на 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА [фирма], [населено място], представлявано от К. И., да заплати на [фирма], представлявано от С. К., сумата в размер на 1 000 /хиляда/ лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

СЪДИЯ: