

РЕШЕНИЕ

№ 877

гр. София, 09.01.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, второ отделение 27 състав,
в публично заседание на 29.10.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Димитър Петров

при участието на секретаря Цветанка Митакева, като разгледа дело номер **2779** по описа за **2024** 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. 84, ал.1 от Закон за марките и географските означения 9ЗМГО).

Образувано е по жалба на „Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, САЩ, чрез адв. С. С., срещу Решение № РС-215-(1) от 05.12.2023г. на Председател на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалба вх.№ ВГ/Н2021/161905-(8)/08.07.2022г., срещу решението от 30.08.2022г. за отхвърляне на опозицията с вх.№ ВГ/Н/2021/1601905-(2)/15.07.2021г., срещу регистрацията на марка с вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана, по отношение на оспорваните стоки от клас 25 на МКСУ „джобове за дрехи; платки за дрехи; разширителни клинове (части от дрехи); разширителни клинове за подмишници (части от дрехи); разширителни клинове на трика (части от дрехи); разширителни клинове за бельо (части от дрехи); разширителни клинове за обувки (части от дрехи); разширителни клинове за чорапогашници (части от дрехи); разширителни клинове за чорапи (части от дрехи); разширителни клинове за бански костюми (части от дрехи); стелки за обувки; подметки за обувки; пети за обувки; токове за обувки; горници за обувки; маншети за обувки; каишки за обувки; усилващи елементи за обувки; вътрешни чорапи за обувки; шипове, бутони за футболни обувки; ремъци на обувки и ботуши; езици за обувки и ботуши; чанти, специално пригодени за скиорски обувки“.

Жалбоподателят поддържа, че подадената опозиция е следвало да бъде уважена и за тези стоки от клас 25 на МКСУ, тъй като същите са сходни със стоките, за които са

регистрирани по-ранните марки на опонента, тъй като не малка част от оспорените стоки попадат в обхвата на обобщената категория „текстил и текстилни изделия“ в клас 25 (за които е регистрирана по-ранна марка), а другата част от оспорените стоки са сходни, тъй като могат да бъдат предлагани на едни и същи потребители. Поддържа, че сходството се дължи и на това, че крайните потребители на обувки и облекло могат да направят връзка между стоките, съответно марките. По тези съображения поддържа, че с оглед сходството на стоките между конфликтните марки, както и установените в административното производство сходства в знаците, е налице вероятност от объркване на потребителите, с оглед на което опозицията е следвало да бъде уважена в цялост. Прави искане оспореният акт да бъде отменен.

Ответникът – председател на Патентно ведомство – чрез своя пълномощник оспорва жалбата.

Заинтересованата страна - Б. В. В. заявява, че поддържа становището на ПВ.

Софийска градска прокуратура не взема становище.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира следното:

Фактическата обстановка, не е спорна и се установява от приложените по делото документи.

Процесното административно производство е образувано на 15.07.2021г., когато от името на „Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, САЩ, в Патентното ведомство на Р. България е постъпила опозиция с вх.№ BG/N/2021/1601905-(2)/15.07.2021г., срещу регистрацията на марка с вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана. Опозицията е подадена на основание чл.52, ал.1, т.1 ЗМГО, вр. чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и е насочена срещу всички стоки в класове 24 и 25 на МКСУ. Опонентът е заявил, че е притежател на по-ранно право върху марки на ЕС: Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 06.07.2010г. и регистрирана на 25.11.2010г. за стоки от класове 20 и 24 МКСУ, като се поддържа сходство относно стоките в клас 24 на МКСУ – „Текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове“; Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 01.09.2014г. и регистрирана на 12.01.2015г. за стоки от клас 25 МКСУ „облекло“, и Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 20.04.2012г. и регистрирана на 25.08.2017г. за стоки от класове 20 и 24 МКСУ, като се поддържа сходство относно стоките в клас 24 на МКСУ – „Текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове“. Поради сходството на стоките, за които е заявена оспорената марка поддържа, че е налице вероятност за объркване на потребителите по отношение заявените стоки. Опозицията е подадена срещу регистрация на марка вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана, заявена на 01.03.2021г. от Б. В. В., за стоки в класове 18, 24, и 25 на МКСУ.

Опозицията е разгледана по реда на чл.57 ЗМГО от състав по опозицията, като с решение от 11.05.2022г., опозицията е оставена без уважение поради липса на сходство с противопоставените стоки за следните стоки в 25 на МКСУ „джобове за дрехи; платки за дрехи; разширителни клинове (части от дрехи); разширителни клинове за подмишници (части от дрехи); разширителни клинове на трика (части от дрехи); разширителни клинове за бельо (части от дрехи); разширителни клинове за обувки (части от дрехи); разширителни клинове за чорапогащници (части от дрехи); разширителни клинове за чорапи (части от дрехи); разширителни клинове за бански костюми (части от дрехи); стелки за обувки; подметки за обувки; пети за обувки;

токове за обувки; горници за обувки; маншети за обувки; каишки за обувки; усилващи елементи за обувки; вътрешни чорапи за обувки; шипове, бутони за футболни обувки; ремъци на обувки и ботуши; езици за обувки и ботуши; чанти, специално пригодени за скиорски обувки“. В останалата част - за стоките от клас 25, както и за всички стоки от клас 24 на МКСУ, с решението съставът по опозицията е отказал регистрацията на марка вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана. Тази част на решението – за отказ за регистрацията, не е обжалвано.

В частта, с която е оставена без уважение опозицията, решението е обжалвано от опонента по реда на чл.69 ЗМГО. Определен е състав по спора, който след проверка за допустимост и формална редовност на жалбата е пристъпил към изясняване на фактите и обстоятелствата по спора. Изготвено е становище за вземане на решение по реда на чл.75, ал.10 ЗМГО, въз основа на което е постановено обжалваното в настоящото производство Решение № РС-215-(1) от 05.12.2023г. на Председателя на Патентно ведомство,

В съдебното производство, нови доказателства не са представени.

Въз основа на така събраните по делото доказателства, съдът приема от правна страна следното:

Процесното административно производство е по реда на раздел VIII от Глава втора от Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Образувано е по подадена опозиция срещу регистрацията на марка вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана, заявена на 01.03.2021г. от Б. В. В., като опозицията е подадена за стоки в класове 24 и 25 съгласно Ницска Спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрацията на марки – МКСУ. Опонентът противопоставя права върху по-ранни марки на ЕС: Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 06.07.2010г. и регистрирана на 25.11.2010г. за стоки от класове 20 и 24 МКСУ, като се поддържа сходство относно стоките в клас 24 на МКСУ – „Текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове“; Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 01.09.2014г. и регистрирана на 12.01.2015г. за стоки от клас 25 МКСУ „облекло“, и Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 20.04.2012г. и регистрирана на 25.08.2017г. за стоки от класове 20 и 24 МКСУ, като се поддържа сходство относно стоките в клас 24 на МКСУ – „Текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове“.

Жалбата срещу решението по чл.75, ал.12 ЗМГО е редовна и допустима, срещу подлежащ на обжалване административен акт съгласно чл.84, ал.1 АПК, с оглед на което следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно правомощията си по чл.146 АПК съдът при преценка законосъобразността на административния акт проверява дали е издаден от компетентен орган (т.1), в съответната форма (т.2), допуснато ли е съществено нарушение на административно-производствени правила при издаването му (т.3), налице ли е противоречие на административния акт с материалноправни разпоредби (т.4) и несъответствие с целта на закона (т.5), като съдът не е ограничен от посочените от оспорващия основания, а проверява всички основания по чл.146 АПК.

Съответствието на оспорения акт с материалния закон се преценява към момента на издаването на административния акт (чл.142, ал.1 АПК).

В конкретния случай оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – председателя на Патентното ведомство на основание чл.75, ал.12 ЗМГО, във валидна форма на електронен документ и е подписан с квалифициран електронен

подпис. Решението съдържа фактическите и правни основания за издаването, както и ясна диспозитивна част, съответстваща на изложените мотиви, с оглед на което и съдът приема, че е постановено в съответствие със законоустановените изисквания за форма и мотивираност на административния акт.

По възраженията за постановяването му в противоречие с материалноправните разпоредби, съдът намира следното:

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица (чл.9, ал.1 ЗМГО), като правото върху марка се придобива чрез регистрация съгласно чл.10, ал.1 ЗМГО. Съдържанието на изключителното право върху марка е уредено в чл.13 ЗМГО, съгласно която разпоредба правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е в това число идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката – чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО. Ако такава идентичност или сходство са налице, този факт представлява относително основание за отказ за регистрация на марката по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО.

Установява се по делото, че е налице визуално, фонетично и смислово сходство на знаците на по-ранните марки (W HOTELS – комбинирани) и оспорената марка (W PREMIUM – комбинирана), основно заради водещия елемент „W”, който е основен и в по-ранните комбинирани марки на ЕС, и в атакуваната в настоящото производство. Сходството е толкова голямо, че създава вероятност за объркване на потребителя, чрез свързване на марките по отношение на стоките, които са идентични или сходни в различни степени. Тези обстоятелства, не се оспорват от заинтересованата страна, а и решението на състава по опозицията в частта, с която е отказана регистрацията на марката, не е оспорено. В това решение е прието, че знаците са сходни до такава степен, че се създават вероятност от объркване на потребителите, с оглед на което регистрацията следва да се откаже за посочените стоки. В неоспорената част, решението на състава по опозицията е придобило стабилитет, с оглед на което и следва да бъде зачетено.

В тази връзка, спорният въпрос по делото е, налице ли е сходство между стоките, за които опозицията е отхвърлена, което да води до вероятност за объркване на потребителите относно техния произход.

Съгласно постоянната съдебна практика на Общия съд, обективирана и в Решение на Общия съд (пети състав) от 13 март 2018 година по дело T-824/16, вероятност от объркване означава вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Съгласно същата съдебна практика, вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприемането на разглежданите знаци и на стоките или услугите от съответните потребители, като се вземат предвид всички релевантни в конкретния случай фактори, и по-конкретно взаимната зависимост между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги (в този смисъл и решение от 9 юли 2003 г., Laboratorios RTB/CXBП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, т. 30—33). За целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или сходство на конфликтните марки, както и

идентичност или сходство между обозначените стоки или услуги. Става въпрос за кумулативни предпоставки (в този смисъл и решение от 22 януари 2009 г., Commercy/CXВП — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, т. 42). Опозицията е отхвърлена за следните стоки от клас 25, заявени за регистрация от заинтересованата страна с марка вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана: „джобове за дрехи; платки за дрехи; разширителни клинове (части от дрехи); разширителни клинове за подмишници (части от дрехи); разширителни клинове на трика (части от дрехи); разширителни клинове за бельо (части от дрехи); разширителни клинове за обувки (части от дрехи); разширителни клинове за чорапогашници (части от дрехи); разширителни клинове за чорапи (части от дрехи); разширителни клинове за бански костюми (части от дрехи); стелки за обувки; подметки за обувки; пети за обувки; токове за обувки; горници за обувки; маншети за обувки; каишки за обувки; усилващи елементи за обувки; вътрешни чорапи за обувки; шипове, бутони за футболни обувки; ремъци на обувки и ботуши; езици за обувки и ботуши; чанти, специално пригодени за скиорски обувки“.

Опонентът е противопоставил права върху по-ранните марки на ЕС:

- Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 06.07.2010г. и регистрирана на 25.11.2010г. за стоки от класове 20 и 24 МКСУ, като се поддържа сходство относно стоките в клас 24 на МКСУ – „Текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове“;

- Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 01.09.2014г. и регистрирана на 12.01.2015г. за стоки от клас 25 МКСУ „облекло“;

- Марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 20.04.2012г. и регистрирана на 25.08.2017г. за стоки от класове 20 и 24 МКСУ, като се поддържа сходство относно стоките в клас 24 на МКСУ – „Текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове“.

Видно е, че марка на ЕС с рег.№[ЕИК] и марка на ЕС с рег.№[ЕИК], не могат да бъдат противопоставени на регистрацията на заявената от заинтересованата страна марка вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана, в оспорената в настоящото производство част, а именно за заявените стоки от клас 25, изброени по-горе. Съгласно съдържанието на изключителното право върху марка (чл.13 ЗМГО), неговият титуляр има право на защита срещу използването на идентичен или сходен на марката знак, за идентични или сходни стоки или услуги на тези, за които марката е регистрирана. В случая двете марки на ЕС са регистрирани и дават защита на притежателя на марката срещу използването им за регистрираните стоки от клас 24 – „Текстил и заместители на текстил; спално бельо; завеси от текстил или от синтетични материали“, в частност „Текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове“. Атакуваната марка обаче, е заявена за, в това число, изделия от текстил – основно за части от дрехи, които са включени в друг клас – клас 25: „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“, с оглед на което на нея не могат да бъдат противопоставени стоките от клас 24 на двете марки на жалбоподателя, тъй като между тях не е налице сходство в степен, да доведе до объркване на потребителите за техния произход. Касае се за съвсем различни стоки – в случая на заявената от заинтересованата страна марка – за стоки представляващи части от дрехи – облекло и обувки, за които има отделен клас 25 на МКСУ, а на марките на жалбоподателя – за материал – текстил и изделия от текстил, които не са включени в други класове (части от дрехи и обувки са включени в друг клас – 25) и които се използват за спално бельо;

завеси от текстил или от синтетични материали. Различни са стоките, различно е предназначението им за което се използват, респ. са различни и потребностите на потребителите, които искат да купуват стоки - за спално бельо, завеси от текстил или от синтетични материали (марките на жалбоподателя) и облекло и обувки (атакуваната марка заявена от заинтересованата страна). По тези съображения, с оглед различието на стоките между конфликтните марки, настоящият състав намира за правилен извода на председателя на ПВ, че опозицията е неоснователна, в частта на противопоставените права върху Марка на ЕС с рег.№[ЕИК] и Марка на ЕС с рег.№[ЕИК].

По отношение опозицията с правата върху Марка на ЕС с рег.№[ЕИК]:

Марката е регистрирана на 12.01.2015г. за стоки от клас 25 МКСУ „облекло“. Конфликтната марка е заявена за регистрация също за стоки от клас 25 – изброени по-горе и представляващи части от дрехи и части от обувки. В обяснителната бележка към клас 25 от посочената класификация се уточнява, че този клас, обхваща главно облекло, обувки и принадлежности за глава, предназначени за хора. В тази връзка видно е, че при регистрираните стоки от клас 25 „облекло“ (марката на опонента), се включват и стоките заявени за регистрация с оспорената марка на заинтересованата страна - „джобове за дрехи; платки за дрехи; разширителни клинове (части от дрехи); разширителни клинове за подмишници (части от дрехи); разширителни клинове на трика (части от дрехи); разширителни клинове за бельо (части от дрехи); разширителни клинове за обувки (части от дрехи); разширителни клинове за чорапогашници (части от дрехи); разширителни клинове за чорапи (части от дрехи); разширителни клинове за бански костюми (части от дрехи). Стоките са части от дрехи – части от сборното понятие „облекло“. В практиката на Общия съд се приема, че когато обхванатите от по-ранната марка стоки или услуги включват обхванатите от заявената марка стоки, тези стоки или услуги, се считат за идентични (решение от 24 ноември 2005 г., Sadas/CXBП — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, т. 34).

Стоките от клас 25, за които е поискана регистрация на оспорената марка вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана, са част от облекло, предназначено за хора. Включват се в стоките от същия клас „облекло“, за които жалбоподателят има регистрирани права върху марка Марка на ЕС с рег.№[ЕИК]. С оглед сходството в голяма степен между знаците и идентичността, и сходството между стоките на регистрираната марка и оспорената, съдът приема, че е налице вероятност потребителите да повярват, че съответните стоки произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. В тази връзка следва да се отбележи, че потребители за стоките, за които е поискана регистрацията на разглежданата оспорена марка — а именно части от дрехи и части от обувки – общото понятие за облекло за хора, са всички потенциални потребители на тези стоки - широк кръг потребители, които проявяват средна степен на внимание при закупуването им, тъй като се касае за стоки за ежедневна употреба (в този смисъл решения от 27 септември 2012 г., Tuzzi fashion/CXBП — El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, непубликувано, EU:T:2012:495, т. 3, 6 и 29, от 24 ноември 2016 г., CG/EUIPO — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, непубликувано, EU:T:2016:677, т. 3, 6 и 27, от 8 февруари 2019 г., Serendipity и др./EUIPO — SKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, непубликувано, EU:T:2019:73, т. 3, 6, 20 и 21). Общозвестен е фактът, че облекло и обувки предназначени за хора, в чести случаи се предлагат за продажба в едни и същи търговски обекти. Тоест, потребителите на тези стоки – облекло, части от дрехи и части от обувки, са широк кръг и най-често са едни и същи лица. Купуването на тези стоки е за

удовлетворяване на едни и същи потребности – осигуряване на облекло и обувки за хора. В Решение на Общия съд (втори състав) от 8 юли 2020 година по дело T-20/19, дори конкретно за стоките от клас 25 се приема, че стоките „облекло“, „шапки“ и „обувки“ от клас 25, са идентични.

В тази връзка настоящият състав намира, че стоките от клас 25, за които е заявена за регистрация оспорената марка вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана, са идентични със стоките, за които е регистрирана марката на жалбоподателя - марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, в частта за стоки: „джобове за дрехи; платки за дрехи; разширителни клинове (части от дрехи); разширителни клинове за подмишници (части от дрехи); разширителни клинове на трика (части от дрехи); разширителни клинове за бельо (части от дрехи); разширителни клинове за обувки (части от дрехи); разширителни клинове за чорапогащници (части от дрехи); разширителни клинове за чорапи (части от дрехи); разширителни клинове за бански костюми (части от дрехи), и са сходни в голяма степен в частта за стоки: стелки за обувки; подметки за обувки; пети за обувки; токове за обувки; горници за обувки; маншети за обувки; каишки за обувки; усилващи елементи за обувки; вътрешни чорапи за обувки; шипове, бутони за футболни обувки; ремъци на обувки и ботуши; езици за обувки и ботуши; чанти, специално пригодени за скиорски обувки“. Като се съпоставят идентичността и сходството между обозначените стоки на конфликтните марки (на жалбоподателя и заявената от заинтересованата страна), сходството в знаците им, общият кръг потребители, сходният начин за разпространението им, най-често в едни и същи търговски обекти, се обосновава извода, че е налице вероятност от объркване на потребителите и да приемат, че стоките със сходни знаци, произхождат от едно и също предприятие.

По тези съображения съдът приема, че са налице основанията по чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, марка с вх.№ 161905, W PREMIUM, комбинирана, да не се регистрира и за горепосочените стоки от клас 25, тъй като поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка (марка на ЕС с рег.№[ЕИК], комбинирана, заявена на 01.09.2014г. и регистрирана на 12.01.2015г. за стоки от клас 25 МКСУ „облекло“) 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. В тази връзка подадената от жалбоподателя опозиция с вх.№ BG/N/2021/1601905-(2)/15.07.2021г. е основателна и в тази част, поради което неправилно е била отхвърлена. Обжалваното в настоящото производство Решение № РС-215-(1) от 05.12.2023г. на Председател на Патентно ведомство, следва да бъде отменено и преписката да му бъде изпратена за ново произнасяне съгласно дадените с настоящото решение указания.

При този изход на делото, право на разноски има жалбоподателят на основание чл.143, ал.1 АПК, но такива не следва да се присъждат, тъй като не се претендират. Воден от горното, Административен съд София град, 27 състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на „Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC, САЩ, чрез адв. С. С., Решение № РС-215-(1) от 05.12.2023г. на Председател на Патентно ведомство.

ИЗПРАЩА преписката на председателя на Патентното ведомство на Република България, за произнасяне съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението е постановено при участието на Б. В. В. като заинтересована страна.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: