

РЕШЕНИЕ

№ 4160

гр. София, 24.06.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав,
в публично заседание на 13.05.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Галин Несторов

при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер **7106** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Делото е образувано по жалба от В. К. Т. срещу решение № 164/07.05.2020 г. на председателя на Патентно ведомство /ПВ/, с което е оставена без уважение жалба срещу решение от 31.01.2019 г. на състав по опозиции за пълен отказ за регистрация на марка "В. С." с вх. № 142159.

Наведените и аргументирани подробно в жалбата основания за незаконосъобразност на акта са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона – чл. 146, т. 2 - т. 5 от АПК. Твърденията са, че не е налице сходство между по-ранната търговска марка „beauty zone” и заявената такава "В. С.". Липсвало фонетично, визуално и смислово сходство между съответните марки, предвид техните отличителни и доминиращи компоненти. В тази връзка се сочи, че „beauty” не притежава отличителност по отношение на релевантните стоки и услуги. Не е било съобразено влиянието на втората дума „zone” и corner“, която притежавала отличителност. Моли за отмяна на оспореното решение.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Т., който поддържа жалбата на заявените основания и претендира разности по делото.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство на Р.България, редовно уведомен за образуваното съдебно производство, се представлява от юрк. Б., който

моли за отхвърляне на жалбата и претендира разноски. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Заинтересованата страна – [фирма] се представлява от адв. С.. В съдебно заседание, както и представените писмени бележки подробно аргументира неоснователност на жалбата. Моли за присъждане на разноски по делото за които представя списък.

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

С вх. № 142159/06.07.2016 г. от В. К. Т. е заявена за регистрация при ПВ марка “В. С.” – словна за всички стоки и услуги от класове 3, 5, 35 и 44 от МКСУ. По така направената заявка е изготвено експертно заключение от 08.12.2016 г., с което е прието, че заявката отговаря на изискванията за формална редовност и на чл. 11 от ЗМГО, предвид което е публикувана в Официален бюлетин бр. 01/31.01.2017г. на ПВ.

С вх. № 70069522/28.04.2017 г. пред ПВ на основание чл. 38б и чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е депозирана опозиция от [фирма], притежател на марка с рег. № 142159 „beauty zone” – словна, за всички стоки и услуги, класове 3, 35 и 44 от МКСУ. Въведени са твърдения, че стоките и услугите са идентични или сходни, както и че знаците са сходни – смислово и фонетично поради което е налице вероятност от объркване на потребителите.

С вх. № 70082193/10.11.2017 г. от ПИС, представляващ заявителя Т., е депозирано искане за ограничаване на заявката за регистрация на марка “В. С.” с вх. № 142159/06.07.2016 г. както следва: клас 3 от МКСУ – козметични средства, козметични комплекти; клас 35 от МКСУ – административно обработване на поръчки на клиенти, административно управление на програми за лоялни клиенти и пр.; клас 44 от МКСУ – спа услуги, салони за красота, услуги за салони за красота, фризьорски услуги.

С вх. № 70085715/05.01.2018 г. е депозиран отговор на опозицията, в който е ангажирано становище, че опозицията е неоснователна и следва да се отхвърли. По същество е изложено, че липсват смислово и фонетично сходства, поради наличието на отличителни елементи в марките. Посочено е още, че описателните понятия и родови термини нямат отличителен характер по отношение на стоките и услугите, поради което следва да бъдат изцяло или частично игнорирани. Поддържа се, че поради ниската степен на отличителност на марките не е налице вероятност от объркване на потребителите.

С решение от 31.01.2019 г. състав по опозициите на основание чл. 38г, ал. 10 от ЗМГО (отм.), чл. 57, ал. 9 от ЗМГО, адм. орган е отказал регистрацията на заявената марка за стоки от клас 3, 35 и 44 на МКСУ. Според състава по опозициите, стоките и услугите от клас 3 и 44 от МКСУ са идентични по отношение на по-рано регистрираната марка и заявената. По отношение на услугите от клас 33 е установено, че услугите „маркетинг и реклама“ на по-ранната регистрирана марка обхващат услугите „административно управление на програми за лоялни клиенти“ на заявената за регистрация марка, а останалите стоки и услуги от клас 35 на МКСУ са идентични. При анализа на знаците е установено, че същите са сходни, като се акцентира на словният елемент „beauty“, който дава визуално и фонетично сходство, а по отношение на другите словни елементи “corner“ и „zone“ обуславят смисловото

сходство в контекста на конфликтните стоки и услуги. Прието е още, че по-ранната марка притежава присъща отличителност в нормална степен, доколкото словният елемент „beauty zone” няма връзка със стоките и услугите, за които марката е регистрирана. Направен е извод, че поради сходството на сравняваните марки и идентичността на стоките и услугите, за които са предназначени, съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на процесната марка с по-ранната.

Недоволен от решението на състава по опозицията, В. Т. е депозирал жалба с вх. № 70117436/24.04.2019 г. Със заповед № 398/13.05.2019 г. председателят на ПВ е назначил състав по спорове за изготвяне на становище. Такова е представено (л. 20 - 28), в което е застъпено становище да бъде отказана регистрацията на заявената с хе. № 142159 марка “В. corner”. Постановено е процесното решение № 164/07.05.2020 г., с което председателят на ПВ, при преповтаряне на становището и изводите на отдела по споровете е оставена без уважение жалбата с вх. № 70117436/24.04.2019 г.

За изясняване на релевантните за спора обстоятелства по делото е изслушана и приета съдебно-маркова експертиза /СМЕ/, която съдът кредитира изцяло. Според заключението на в.л. В. Е. думата „beauty” не носи никаква отличителност по отношение на стоките от клас 3 и 44, в частност „козметични комплекти, козметични средства”. По отношение на клас 35 същата дума носи отличителност, най-малко защото не може да бъде директно свързана с предоставените услуги. Думите „corner” и „zone” са с нормална степен на отличителност. Вещото лице сочи, че в процесните словни марки отличителните елементи за „corner” и „zone”. СМЕ счита, че словната марка „beauty” може да премине проверката по см. на чл. 11 от ЗМГО за стоки и услуги от клас 35, но следва да бъде отказана за тези от клас 3 „козметични комплекти, козметични средства” и 44 „салони за красота, услуги за салони за красота, фризьорски услуги”. Словосъчетанията “В. corner” и „beauty corner” са смислово свързани и за релевантния потребител биха означавали „зона за красота” и „кът за красота”. Двете марки притежават по-ниска от нормалната отличителност по отношение на противопоставените стоки. Посочено е, че марките са изцяло сходни поради общ идентичен елемент „beauty” и смислово сходен елемент „corner” и „zone”.

При така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна с правен интерес от обжалването на решение, което я засяга и в срока по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО, видно от представените по делото доказателства за уведомяване за издадения акт на 20.05.2020г. (л. 8) и датата 16.07.2020г. на депозиране на жалбата чрез ПВ.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 45, ал. 1 ЗМГО (отм.). Същото, в съответствие с нормата на чл. 45, ал. 4 ЗМГО (отм.) чл. 75, ал. 12 от ЗМГО, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателя на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК.

Решението е постановено в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 АПК, и при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-производствените правила, като съдът не констатира и пороци

във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл.52-чл.58 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Спазена е специфичната процедура по опозицията, като след подаване на заявката за регистрация, заявката е публикувана в ДВ, като е дадена възможност на заинтересованите лица да подадат опозиция. Такава е подадена в срок, тя е съобщена на заявителя, извършена е размяната на книгата, след което е постановено решение по опозицията. Решението по опозицията е оспорено и съответно е постановено процесното решение. Съобразена е и промяната на ЗМГО (ДВ, бр.98/2019г.).

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. В процесния случай е подадена опозиция от притежател на по-ранна марка срещу регистрацията на марка по този закон – чл. 38б, чл. 1 от ЗМГО (отм.) 52 ЗМГО във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 6 от ЗМГО (отм.).

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 ЗМГО, когато е подадена опозиция съгласно чл. 52, не се регистрира марка, която е идентична на по-ранна марка и стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични и 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. За да се прецени приложима ли е тази разпоредба и съответно да се откаже регистрацията на марка на това основание, е необходимо на първо място да се определи дали е налице идентичност или сходство между стоките/услугите на марките, тъй като влияе съществено върху объркването на потребителите при сравнение за сходство на марки за идентични или сходни стоки/услуги. Когато се установи, че сравняваните стоки/услуги са идентични/сходни, тогава се анализира сходството между знаците сами за себе си, но във връзка с идентичните/сходните стоки, като при установяване на идентичност/сходство между знаците, вероятността за объркване е най-възможна. Когато се установи, че сравняваните стоки/услуги са различни, то тогава, ако по-ранната марка не е със статут на марка, ползваща се с известност по чл.12 ал.3 от ЗМГО, то се приема, че няма възможност за объркване.

Спор по делото няма, че заявените стоки и услуги от класове 3, 35 и 44 от МКСУ със заявка вх. № 142159/06.07.2016 г. и последващо уточнение, вх. № 70082193/10.11.2017 г. са идентични (отчасти сходни) с тези на опонента, притежател на марка с рег. № 142159 „beauty zone” – словна. Съдът споделя изводите на административния орган, че словният елемент „beauty“ дава визуално и фонетично сходство на разглежданите марки. Визуално марките са сходни в много висока степен. Важно е да се отбележи,

че потребителите възприемат словните елементи на марката по различен начин, отколкото другите елементи. Словните елементи могат да се прочетат или да асоциират с последователност от букви. Без значение е дали са изписани с малки или големи букви или са транслитерирани. При визуално сравнение между словни марки се изследва дали марките споделят значителен брой букви в една и съща последователност, позицията на съпадащите се букви и структурата на знаците. Тъй като релевантният потребител възприема знака в неговата цялост, той не анализира в детайли и следователно малки разлики в броя на буквите често не се забелязват. Европейската практика (С-193/09 Р и Т-402/07 para 74) е възприела, че за да се отчете визуално сходство между две думи, е необходимо във всяка от тях да присъстват няколко букви в еднаква последователност. Конкретните марки се състоят от две думи, като първата от тях е еднаква за двете марки. Идентичната първа дума на марките обуславя и фонетичното сходство.

В случая спорът се свежда до това, поддържано пред ПВ и в съдебното производство, елементите „corner“ и „zone“ на противопоставените марки, придават ли отличителност до степен да преодолеят вероятната възможност за объркване на потребителите.

Съдът, позовавайки се на заключението на СМЕ, приема, че словосъчетанията „В. zone“ и „beauty corner“ са смислово свързани и за релевантния потребител биха означавали „зона за красота“ и „кът за красота“, при буквален превод на двете различаващи се думи от английски език в словосъчетанието – „зона“ и „ъгъл“. Двете марки притежават по-ниска от нормалната отличителност по отношение на противопоставените стоки. Марките са изцяло сходни поради общ идентичен елемент „beauty“ и смислов сходен елемент „corner“ и „zone“.

Релевантните потребители могат да бъдат професионалисти и бизнес – потребители от една страна и масови потребители от друга страна. Релевантните потребители винаги се разглеждат както като действителните, така също и като потенциалните потребители. Съдът определя, че релевантните потребители са ползватели, които могат да използват, както стоките/услугите на по-ранната марка, така и тези, включени в по-късната марка, за които е намерено, че са идентични или сходни (Т-328/05, Q. para 23, С. С- 416/08 Р, appeal dismissed). В марковото право се работи с един презюмиран релевантен потребител, който се приема да е нормално интелигентен, наблюдателен и внимателен (ECJ, C-210/96 Gut S. G. and Tusky v O. des K. S., para 31; [1998]). Приема се, че реалните и потенциални потребители на процесните стоки/услуги познават стоките/услугите на по-ранните марки. Ако стоките/услугите на сравняваните марки са предназначени както за масовите потребители, така и за професионалисти, възможността за объркване ще се разглежда от перспективата на тези потребители, които имат по-занижено внимание. Ако те няма вероятност да се объркат, още по-малко вероятно е да се объркат професионалистите. (Т-220/09, ERGO, para 21). Степента на внимание на потребителите е вторият важен фактор. Свързва се обикновено със скъпи покупки, потенциално опасни или технически сложни продукти. В случая обаче стоките/услугите от класове 3, 35 и 44 от МКСУ не представляват скъпи, опасни или сложни продукти.

В общият случай се приема, че има вероятност за объркване при идентичност или голяма степен на сходство между стоките/услугите и по-ниска степен на сходство между марките, както и vice versa. (ECJ, C., para 17 et seq.). В конкретният случай

обаче е налице висока степен на сходство на марките (знаците) и идентичност на стоките и услугите на сравняваните марки, което обуславя извода за вероятност от объркване на потребителите, вкл. възможност потребителите да свържат стоките и услугите на марките като произхождащи от едно и също или икономически свързани лица.

Изложеното налага извода за правилно приложение на материалния закон от председателя на ПВ в решение № 164/07.05.2020 г., а жалбата на В. К. Т., като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на спора, въз основа на направените от процесуалните представители на заинтересованата страна и на ответника искания за присъждане на разноски, такива следва да бъдат присъдени. В полза на Патентното ведомство следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, вр. чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. В полза на заинтересованата страна [фирма] следва да бъде присъдена сумата от 1550 лева, съгласно списък по чл. 80 от ГПК на л. 642 от делото и доказателства за плащане на разноските.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 143, ал. 4 от АПК, Административен съд София-град, II отделение, 33-и състав,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. К. Т. срещу решение № 164/07.05.2020 г. на председателя на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалба срещу решение от 31.01.2019 г. на състав по опозиции за пълен отказ за регистрация на марка "В. С." с вх. № 142159.

ОСЪЖДА В. К. Т. да заплати на Патентното ведомство юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева.

ОСЪЖДА В. К. Т., ЕГН [ЕГН], да заплати на [фирма] сумата от 1550 /хиляда петстотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

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

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.

СЪДИЯ: