

# РЕШЕНИЕ

№ 5142

гр. София, 01.10.2012 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.09.2012 г. в следния състав:**

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Антоанета Аргирова**

при участието на секретаря Гургана Мартинова, като разгледа дело номер **11605** по описа за **2011** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

С Решение №282/19.09.2011 г. на председателя на Патентното ведомство /ПВ/, на основание чл.46, ал.4, 5 и 6 от ЗМГО, Е ОТХВЪРЛЕНО като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 58254 I P., комбинирана за услуги от клас 35 на МКСУ „административна дейност" с притежател [фирма], [населено място] И Е ЗАЛИЧЕНА регистрацията на марка с рег.№ 58254 I P., комбинирана за услуги от клас 35 на МКСУ „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; разпространение на мостри, модели и образци", с притежател [фирма], [населено място].

Така постановеното решение, в частта му за заличаване регистрацията на марката, в срока по чл.50, ал.1 от ЗМГО и по реда на чл.152 АПК, е било обжалвано от П." ООД, представлявано от пълномощника му адв.П. К., с искане за отмяната му като незаконосъобразно. Наведените основания за незаконосъобразност на оспорения акт са за допуснати съществени процесуални нарушения при изграждането на фактическите изводи на административния орган, довели до неправилно приложение на материалния закон-отменителни основания по чл.146, т.3 и т.4 АПК. Конкретните твърдения в подкрепа на сочените отменителни основания са, че в противоречие със собствената си практика, ПВ разделило марката на съставните ѝ слова и извършило

сравнение на отделни части от нея, в случая думата „П.“, със същата дума, извадена от контекста на марката в атакуваната марка. Неправилен бил и извода, че между сравняваните марки имало „висока степен на фонетично сходство“, тъй като едната марка съдържала двадесет, а другата двадесет и четири отчетливи и ясни звука П.-ЕНРС Г. - АЙ П.-НЕРС. Обратно на приетото в оспореното решение липсвало и визуално сходство между сравняваните марки, тъй като атакуваната марка била комбинирана, а по-ранната марка-словна. На последно място се излагат твърдения, че услугите в клас 35, които били свързани с реклама и информация нямали нищо общо с „управлението на търговски сделки“. Търговската реализация на предлаганите от двамата притежатели на марки услуги, както и потенциалните потребители на тези услуги, били коренно различни, поради което и липсвала вероятност от объркване. Дружествата, които се занимавали с реклама и информационна дейност имали различен кръг евентуални потребители в сравнение с търговците, които продавали стоки, свое и чуждо производство и нямали нищо общо с изготвянето на рекламни материали. Основната дейност на дружеството-жалбоподател била създаването на верига магазини в страната и тази дейност се свързвала с услугата „управление на търговски сделки“.

Ответникът не депозира писмен отговор по жалбата в срока по чл.163, ал.2 АПК.

В с.з. пред Административен съд София град, жалбоподателят се представлява от адв.К., който поддържа жалбата и моли за уважаването ѝ по изложените в нея съображения.

Ответникът-председателят на Патентно ведомство не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна [фирма] не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Прокурор от Софийска градска прокуратура, редовно призована, не взема участие в производството по делото и не изразява становище по законосъобразността на оспорения административен акт.

Административен съд-София град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235 ГПК, вр.чл.144 от АПК и служебно, на основание чл.168, ал.1, вр.чл.146 АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима.

Подадена е срещу акт, който подлежи на обжалване, от лице, легитимирано, да го обжалва и в законоустановения за това в чл.50, ал.1 от ЗМГО преклузивен тримесечен срок.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

1. Оспореният акт е издаден от компетентен орган, при спазване на установената от закона форма. Обратно на твърденията на жалбоподателя, не са допуснати и нарушения административнопроизводствените правила при изграждане на доказателствените и фактически изводи на органа, както и при приложението на материалния закон:

2. Марка, с рег.№ 57620 „П. Г./Р. Г.“, словна е заявена на 25.02.2005 г. и е регистрирана на 16.01.2007 г. за услуги от клас 35 на МКСУ: „рекламни агенции; връзки с обществеността; изготвяне на рекламни рубрики; изследване на пазара;

търговска информация; разпространение на мостри; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; поддръждане на витрини; представяне на стоки; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; реклама; рекламиране на открито; търговска информация".

3. Атакуваната марка, с рег №58254 „I P.", комбинирана, с притежател [фирма], [населено място], е заявена за регистрация на 10.03.2005 г. и регистрирана на 26.02.2007 г. за услуги от клас 35 на МКСУ: „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; разпространение на мостри, модели и образци", както и за стоки и услуги от класовете 16, 38, 40 и 42.

4. Административното производство е започнало по постъпило на 24.07.2009 г. искане, с вх. № 71-00-270, подадено от [фирма]-гр. В., чрез упълномощен представител по индустриална собственост, за частично заличаване на регистрацията на марка с рег. № 58254 I P., комбинирана- за услугите от клас 35 на МКСУ, с притежател [фирма]-гр.П..

5. Притежателят на атакуваната марка е бил уведомен за правото му на възражение по чл.46, ал.1 от ЗМГО в 3-месечен срок от получаването на уведомлението, както и за правото му да поиска удължаване на този срок еднократно с 3 месеца съгл.чл.47 от ЗМГО, които права, той е упражнил.

6. Становището на отдела по спорове, определен със Заповед № 546/04.08.2011 г. на председателя на ПВ е, че искането е частично основателно - по отношение на следните услуги от клас 35: „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; разпространение на мостри, модели и образци" и неоснователно по отношение на услугата „административна дейност".

7. Възприемайки становището на отдела по спорове по материалното съдържание на акта, председателят на ПВ е постановил Решение №282/19.09.2011 г., предмет на контрол за законосъобразност в пределите на настоящото съдебно производство, в частта му, с която и искането за заличаване е било уважено.

8. За да постанови този правен резултат, административният орган е приел за установено от фактическа страна, че в полза на молителя в административното производство е възникнало по-ранно право върху марка, за което страните не спорят; че е налице идентичност и сходство на част от услугите от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка и услугите от същия клас, за които е регистрирана по-ранната марка, както и сходство между двете марки, които създават вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на двете марки, респ. опасност да се създаде погрешна представа у производителя относно произхода на услугите, за които са регистрирани.

9. При изграждането на фактическите си изводи, административният орган е съобразил вазимозависимостта на сходството на марките помежду им и сходството на услугите, обозначаващи с тях; Определящата роля на впечатлението, което марките създават у потребителите на услугите, за които се отнасят, предвид това, че по принцип потребителите възприемат марката в нейната цялост, а не като я разделят на отделните ѝ компоненти. Съобразил е и това, че потребителите не винаги имат възможност за директно сравнение между марките, поради което трябва да се доверят на несвършеното изображение, което са запазили за тях в паметта си; Преценката за наличието на сходство между услугите на процесната и по-ранната марка, органът е обусловил и с естеството на услугите и тяхното предназначение, съответно дали те са допълващи или конкуриращи се-удовлетворяват ли едни и същи или сходни

потребности, релевантния кръг потребители и други.

10. В съответствие с посочените в т.9 критерии, органът е приел, че между услугите от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка: „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; разпространение на мостри, модели и образци" и услугите на по-ранната марка от клас 35 на МКСУ: „рекламни агенции; връзки с обществеността; изготвяне на рекламни рубрики; изследване на пазара; търговска информация; разпространение на мостри; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; поддръжане на витрини; представяне на стоки; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; реклама; рекламиране на открито; търговска информация", е налице сходство. Естеството на услугите на по-ранната марка ги определяло като вид рекламни дейности и дейности, свързани с управлението на търговско предприятие, поради което ги отнасяло към тези на процесната марка в съотношение на част към цяло. Услугите от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка, като представени чрез заглавието на класа, обединявали всички услуги, включени в него. Услугите на по-ранната марка, от своя страна обхващали конкретни дейности от областта на рекламата и маркетинга, които били спомагателни спрямо осъществяването на основната, за една стопанска единица, дейност-нейното управление. В този смисъл, част от услугите на по-ранната марка- изследване на пазара, търговска информация, проучване на общественото мнение и пазара могли да се осъществят както във връзка с рекламата, така и в контекста на изпълнение на функциите по управление на дадено търговско или промишлено предприятие.

11. По отношение на релевантния кръг потребители, органът се е съобразил с това, че той се определя като включващ съответните делови кръгове- фирми или организации, търсещи, респ. предлагащи специализирани услуги в областта на подпомагане дейността по търговско управление и реклама.

12. С оглед на гореизложеното, органът е извел фактическия си извод, че услугите от клас 35 на МКСУ „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; разпространение на мостри, модели и образци" на атакуваната марка са идентични и сходни на услугите от същия клас на по-ранната марка, притежаващи еднакво естество и предназначение, респ. обхващащи един и същ кръг потребители.

13. Сравнението между марките е извършено въз основа на наличието на фонетично, визуално и смислово сходство, като общо впечатление, което марките създават и при отчитане въздействието на техните отличителни и доминиращи елементи.

14. Във връзка с горе изложеното е посочено, че процесната марка се състои от словния елемент „partners", изписан с характерен шрифт, като зад началната буква „p" на думата е разположено графично изображение на латинската буква „i". По-ранната марка, от своя страна съдържа изцяло словосъчетанието „партнерс груп/partners group", изписано на кирилица и латиница със стандартен шрифт.

15. Органът е изложил, че от гл.т. на фонетиката, словният елемент „i partners" се произнася „i-part-ners", докато по-ранната марка звуково се интерпретира като „парт-нерс груп/part-ners group"; че по отношение на сричките „part-ners", респ. „парт-нерс", двете марки са фонетично идентични. Освен думата „partners" /„партнерс"/, обаче сравняваните марки включват допълнително и словните елементи „i" /атакуваната марка/ и „груп/group" /по-ранната марка/, които, независимо от различната си фонетика, не преодолявали общото звучене на думите, съдържащи се в марките.

16. При визуалната съпоставка, предвид изписването на думата „партнерс

груп/partners group" на кирилица и латиница, сравнението относно броя аналогично разположени букви можело да се прецени единствено от гл.т. на думите „i partners" /процесната марка/ и „partners group" /по-ранната марка/: В случая, двете марки притежават осем еднакви букви - „p-a-r-t-n-e-r-s", които са последователни и с аналогични позиции в рамките на словните елементи. Визуално марките се различават в буквите „i" и „g-g-o-u-p", които заемат различни места в техния състав. Отчетено е и обстоятелството, че атакуваната марка е комбинирана, а по-ранната е словна.

17. По отношение смисловото им значение, органът е посочил, че думата „partners", съдържаща се и в двете марки притежава семантика, която в превод от английски език ѝ придава значение на „съдружници, партньори". Допълнително съдържащият се словен елемент „i" в атакуваната марка, с оглед начина си графично представяне бил трудно различим в състава на марката, а оттук вероятността да бъде разпознат от потребителите и да му бъде придаден определен смисъл, много ниска. По-ранната марка, от своя страна като съдържа допълнително „груп/ group", чиято семантика в съчетание с друг словен елемент придобивала смисъл на идентификация за конкретна организация на съответна стопанска единица.

18. Органът е посочил и, че допълнителните словни елементи в сравняваните марки-„i" и „груп/ group" са с ниска степен отличителност, тъй като буквата „i" е трудно различима като такава и по-скоро въздейства чрез графичното си оформление, а елемента „груп/ group" се възприема като поясняващ началната дума в изрази „парт-нерс груп/partners group". Предвид това и с оглед на обстоятелството, че първата част на словосъчетанията привлича преимуществено вниманието на потребителите, органът е извел извод, че именно думата „партнерс/partners е тази, чрез която потребителите ще възприемат и запомнят марките.

19. По делото е извършена СМЕ, вещото лице по която в приетото по делото заключение определя, че има ясно фонетично, визуално и смислово сходство между процесната и по-ранната марка, дължащо се на идентичността на доминиращия и отличителен елемент Р., който по отношение на регистрираните услуги от клас 35 и при двете марки е с нормална отличителност. Съществуващите различия не са достатъчни за да се преодолеят основните сходства във визията и семантиката на марките, за да може да се приеме, че грамотният и информиран потребител ще игнорира възприятията си по отношение на думата Р. в процесната марка и ще насочи вниманието си само към малката латинска буква-„i, която служи за фон на първата буква от общата дума Р.. Двете сравнявани марки, при идентичността между услугите, за които се отнасят, са сходни до степен, която да доведе до вероятност от объркване на потребителите, както и до възприятие, че двете марки произхождат от едно и също или свързани лица.

20. Вещото лице прави идентични с органа изводи и по отношение на съществуващото сходство между услугите- "управление на търговски сделки" в атакуваната марка и услугите на по-ранната марка - "изследване на пазара, търговска информация, проучване на общественото мнение, проучване на пазара и търговска информация" Сочи, че се касае за услуги, които имат по същество една и съща природа и предназначение и са в помощ при управлението на бизнес делата или изпълнението на търговските функции на дадено предприятие.

21. Предвид горе изложеното, съдът намира, намира, че фактическите и доказателствени изводи на административния орган са правилни. Същите са съобразени с европейската практика, съгласно която степента на сходство между

стоките/услугите е необходимо условие, за да се изследва за възможност за объркване на потребителя. Когато се оценява сходството между стоките/услугите на сравняваните марки, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори. Тези фактори включват, *inter alia*, тяхната природа /състав, функционален принцип, вид, полезност и др. от търговска гледна точка/; тяхното предназначение /едни и същи или подобни ползватели/; метод на използване и начин на използване, както и дали те са конкурентни стоки /задоволяване на едни и същи или подобни нужди/ или са допълващи стоки / ECJ, C. C-39/97 C. K. K. v M.-G.-M. I.. [1998] OJ OHIM 12/98, p. 1419/.

22. Релевантният кръг потребители не е самостоятелен установен критерий при преценката за сходство, но определянето на действителните или потенциални потребители се взема предвид при осъществяването на тази преценка. Презюмираният, релевантен потребител в областта на марковото право, е нормално интелигентен, наблюдателен и внимателен /ECJ, C-210/96 G. S. G. and T. v O. des K. S., 1998/.

23. В процесния случай, услугите са предназначени за широкия кръг производители и търговци, които са активни участници на пазара. Те всички могат да са потребители на услуги, свързани с рекламата, управлението на функционирането на предприятията като такива, за да могат да водят нормален пазарен живот, както и на услуги, свързани с конкретни бизнес дейности и сделки. Това са услуги за масова употреба и техният краен купувач е нуждаещият се от реклама, помощ при организиране и администриране на дейността си като такава, както и помощ в извършване на самата търговска дейност. В тази връзка, релевантният кръг потребители в случая са обичайно внимателни потребители, без да са крайно предпазливи, като и е необходима нормална степен на сходство между знаците, за да направят връзка за свързани лица или единен произход на марките.

24. Действително в случая, свързаните с рекламата услуги:” рекламни агенции, изготвяне на рекламни рубрики, разпространение на мостри, организиране на изложби с рекламна цел, подреждане на витрини, представяне на стоки, реклама и рекламиране на открито” на по-ранната марка са идентични на услугите реклама на процесната марка. Услугите за двете сравнявани марки имат една и съща природа и едно и също предназначение- да се извършват дейности по реклама; Свързаните с управлението на търговски сделки-услугите изследване на пазара, търговска информация, проучване на общественото мнение, проучване на пазара и търговска информация от по-ранната марка, са идентични на услугите управление на търговски сделки на процесната марка. Услугите за двете сравнявани марки имат една и съща природа и предназначение- за помощ в управлението на бизнес делата или търговските функции на дадено предприятие.

25. Съгласно постоянната съдебна практика, отличителният характер на дадена марка по смисъла на чл.12 от ЗМГО означава, че тази марка позволява да се установи стоката/услугата, за която е поискана регистрация, като произхождаща от определено предприятие и следователно тази стока/услуга може да бъде различена от стоките/услугите на останалите предприятия. Този отличителен характер следва да се преценява, от една

страна на стоките/услугите, за които се иска регистрацията, а от друга страна, от гледна точка на възприемането им от съответните потребители.

26. Сходството между марки при преценка на възможността за объркване на потребителите е взаимнообвързано във фонетично, семантично и визуално отношение. Наличието на възможност за объркване не зависи само от всяко едно от горепосочените сходства поотделно, а от взаимната им обвързаност. Освен това отличителността на марката не зависи само от степента на нейната репутация, но също и от това в каква степен нейните компоненти са описателни и с малко фантазийно съдържание. Сравнението трябва да се основава на цялостното впечатление от марките, като се вземат предвид техният отличителен и доминиращ елемент.

27. В общия случай се приема, че има вероятност за объркване при идентичност или голяма степен на сходство между стоките и по-ниска степен на сходство между марките; Знаците са сходни, стоките/услугите са идентични и по-ранният знак има нормална или във висока степен отличителност, тъй като релевантните потребители могат да предположат, че стоките/услугите на по-късната марка и стоките/услугите на по-ранната марка имат един и същ произход или произхождат от икономически свързани предприятия.

28. Знаците се сравняват във вида, в който са заявени /регистрирани;

29. Преценката на сходството между знаците не трябва да се базира само на отделни изолирани елементи, а на възприемането на сравняваните знаци в тяхната цялост.

30. Общата преценка се извършва въз основа на визуално, фонетично и смислово сходство, като се имат предвид техните отличителни и доминиращи компоненти, съобразно доминиращото възприятие.

31. Отличителните и доминиращите компоненти са особено важни при преценката на сходството между знаците, тъй като в нормалния живот вниманието се фокусира върху доминиращия елемент, който отличава знака, като именно той се запомня най-трайно.

32. Общото впечатление от марките винаги се разглежда в тяхната цялост и във връзка със стоките/услугите.

33. Преценява се степента на отличителност на по-ранната марка. При определяне на отличителния характер на по-ранната марка, общото впечатление се оценява по отношение на по-голямата или по-малката способност на по-ранната марка да идентифицира стоките/услугите, за които е регистрирана, като произхождащи от дадено предприятие, като по този начин ги отличи от тези на други предприятия.

34. При преценяване на общото впечатление се взема предвид вида на стоките/услугите.

35. Възможност за объркване на потребителите може да съществува и тогава, когато потребителите могат да разграничат марките, но могат да приемат, че стоките са на един и същ търговец или на икономически свързани търговци.

36. Процесната марка е I P., следва да се произнася като „АЙ П.“ или „И П.“. По-ранната марка е също двусловна и се произнася като „П. Г.“. Двете марки са различни по вид – комбинирана и словна.

37. В по-ранната марка отличителният и доминиращ елемент е „П.“, тъй като най-лесно се запомня, „грабва“ вниманието и носи смисъла на марката. По

отношение на услугите от клас 35 на сравняваните марки, думата „П.“ не е описателна и има нормална отличителност сама по себе си. Думата „Г.“ е указателна- допълва и пояснява доминиращия и отличителен словен елемент „П.“- „група пратньори“. Подчертава вътрешна връзка между партньорите и създава впечатление за общност и свързаност.

38. В процесната марка думата Р. е също доминиращ и отличителен елемент.

39. Сравняват се отличителните и доминиращи елементи и се анализира влиянието на допълнителните и спомагателни елементи.

40. Между сравняваните марки е налице и фонетично сходство, като съдът намира за ненужно да преповтаря направения от административния орган анализ.

41. Визуално марките също са сходни, тъй като техните доминиращи и отличителни елементи са една и съща дума. При сравняване на словна с комбинирана марка, съгласно европейската практика, се преценява въздействието на словния елемент от комбинираната марка, тъй като словните марки могат да се използват с различни шрифтове и всякакви фигуративни елементи, които не са с по-натрапчиво присъствие от словото. Двете марки се различават визуално само в наличието на допълнителната дума „Г.“ при по-ранната марка и буквата „И“ при процесната марка. Това са елементи с по-ненатрапчиво присъствие, които по-същество са указателни за потребителя.

42. Процесната марка има стилизирано изображение на латинската малка буква „i“, което както сочи ВЛ може да се възприеме като украсителен елемент и фон на първата буква „P“ от „P.“ и не може да измести вниманието от словния елемент „P.“ и да намали неговото присъствие.

43. Смесово сравняваните марки са много сходни, което се дължи на идентичния доминиращ отличителен елемент „P.“. Нормалният, образован, среден потребител ще разпознае елемента „P.“ в неговия смисъл на партньори. Допълнителните словни елементи „Г.“ от по-ранната марка и буквата „АЙ“ или „И“ на процесната марка, е вероятно да се възприемат с еднакво семантично послание- на обединяване или прибавяне за формиране на общност. Тези които произнасят буквата „i“ като „ай“ ще я възприемат като „и“ на латиница. Тези допълнителни елементи не изменят смисъла на думата П., нито я правят подчинена на друг контекст, а по-скоро поясняват наличието на сдружение между партньори.

44. За да постанови решението в оспорената му част, административният орган е приел за установени същите факти и обстоятелства, които и съдът приема за установени по несъмнен и безспорен начин: в полза на молителя в административното производство е възникнало по-ранно право върху марка; налице е идентичност и сходство на част от услугите от клас 35 на МКСУ на атакуваната марка и услугите от същия клас, за които е регистрирана по-ранната марка, както и сходство между двете марки, които създават вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на двете марки, респ. опасност да се създаде погрешна представа у производителя относно произхода на услугите, за които са регистрирани.

45. Така установените факти субсумират състава на чл.26 ал.5, т.1, вр.чл.12 от ЗМГО, вр. §53 от ПЗР на ЗИД на ЗМГО, поради което и решението в

оспорената му пред съда част, с която по искане на [фирма]-гр. В., е заличена регистрацията на марка с рег.№ 58254 I Р., комбинирана за услуги от клас 35 на МКСУ „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; разпространение на мостри, модели и образци", с притежател [фирма], [населено място].

46. С оглед на изложеното, съдът намери жалбата за неоснователна.

**Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, предл.5-то от АПК, Административен съд-София град, II о., 23-ти състав**

**Р Е Ш И:**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата на [фирма]-гр.П. срещу Решение №282/19.09.2011 г. на председателя на Патентното ведомство, В ЧАСТТА МУ, с която на основание чл.46, ал.4, 5 и 6 от ЗМГО Е ЗАЛИЧЕНА регистрацията на марка, с рег.№ 58254 I Р., комбинирана за услуги от клас 35 на МКСУ „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; разпространение на мостри, модели и образци", с притежател дружеството-жалбоподател.

**Решението може да бъде обжалвано и чрез Административен съд София-град пред Върховен административен съд на РБ 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 от АПК.**

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:**