

РЕШЕНИЕ

№ 1828

гр. София, 22.03.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 25 състав,
в публично заседание на 26.10.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Боряна Петкова

при участието на секретаря Мая Миланова, като разгледа дело номер **3393** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 - чл.178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО, обн. ДВ, бр.98/13.12.2019г.).

Образувано е по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], срещу РЕШЕНИЕ №39/03.02.2020г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ), В ЧАСТТА с която, на основание чл.76, ал.7, т.2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. №84290 R. М., комбинирана, за услугите от клас 43 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

Жалбоподателят претендира за недействителност на административния акт, в оспорваната му част, като постановен при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в противоречие с материалноправните норми и с целта на закона. Поддържа, че ПВ не е извършило анализ и сравнение на конкретните услуги за които са регистрирани процесната марка „R. М.“, комбинирана и по-ранните словни марки на заинтересованата страна и не е бил взет предвид фактът, че услугите за които са регистрирани марките са посочени чрез позоваване на заглавието на клас 43 МКСУ. Твърди, че при заявяване на по-ранните марки през 2007г. е действало 9^{-то} издание на Международната класификация на стоките и услугите, а при заявяване на процесната марка през 2012г. в сила е било 10^{-то} издание на Класификацията. На това основание претендира, че административният орган е бил длъжен, но не е извършил, обстоен анализ на услугите за които марките са регистрирани, като ги сравни помежду им и провери дали обхватът на закрива се различава и по какво. Счита, че

след като дружеството е направило възражение, че по-ранните марки не са били реално използвани, е следвало да бъде установено представил ли е техният притежател доказателства за реално използване във връзка с услугите от клас 43 МКСУ „ресторантьорство; временно настаняване“. Претендира, че в производството не е било доказано по безспорен начин и съобразно утвърдената маркова практика реално използване на по-ранните марки за услугите от клас 43 МКСУ. Чрез процесуалния си представител адв. Р. моли съда да отмени Решение №39/03.02.2020г. на председателя на ПВ, в оспорваната му част, за заличаване на регистрацията на марка с рег. №84290 R. M., комбинирана, за услугите от клас 43 МКСУ. Претендира да му бъдат възстановени направените разноски по водене на делото, съгласно представен списък. Доводи за незаконосъобразност на административния акт, в оспорваната част, излага и в представени по делото писмени бележки по същество на спора.

Ответникът – ПРЕДСЕДАТЕЛ на Патентното ведомство, оспорва жалбата. В молба от 05.10.2020г. (изх. №11-00-895) и чрез процесуалния си представител юрк. Г. поддържа, че процесното Решение е законосъобразен административен акт и не са налице сочените основания за отмяна в оспорваната му част. Претендира да му бъдат присъдени разноски за юрисконсултско възнаграждение. Евентуално прави възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение и моли съда да присъди по-нисък размер на разноските в тази част. Доводи за неоснователност на жалбата излага и в представени по делото писмени бележки по съществуването на спора.

Заинтересованата страна – ЕТ „РОМАНС - Р. Г.“ ([фирма]), оспорва жалбата. В Писмен отговор от 16.09.2020г. и чрез процесуалния си представител адв. Д. поддържа, че в оспорваната му част Решение №39/03.02.2020г. е законосъобразно и няма основания за неговата отмяна. Претендира за разноски по списък, който представя. Доводи за неоснователност на жалбата излага и в представени по делото писмени бележки по съществуването на спора.

СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Заинтересованата страна ЕТ „Романс“ е притежател на словни марки с рег. №, № 75405, 75406 „Романс“, „R.“, и двете с приоритет от 26.10.2007г., регистрирани за стоки от клас 30 МКСУ и за услуги от класове 35 и 43-„ресторантьорство; временно настаняване“, със срок на закрила до 26.10.2027г. За установяване на това обстоятелство по делото са приети Библиографски справки към 13.12.2019г. (л.35, 36). Жалбоподателят [фирма] е притежател на марка с рег. №84290 „R. M.“, комбинирана, с приоритет от 11.05.2012г., регистрирана на 24.04.2013г. за услуги от класове 35, 36, 37 и 43- „ресторантьорство; временно настаняване“, със срок на закрила до 11.05.2022г.

Административното производство е започнало по Искане с вх. №1344148/31.03.2017г., подадено от ЕТ „Романс“ за заличаване на регистрацията на марка с рег. №84290 „R. M.“ за всички услуги от класове 35 и 43 МКСУ, на основание чл.26, ал.3, т.1 ЗМГО (отм. ДВ, бр.98/2019г., л.659 - 663). В искането са изложени твърдения, че процесната комбинирана марка „R. M.“ е сходна на по-ранните словни марки с рег. №, № 75405, 75406 „Романс“, „R.“ и услугите от класове 35 и 43 МКСУ, за които са регистрирани знаците, са описани с едни и същи термини от заглавията на

класовете и следователно са идентични, което създава възможност за объркване на потребителите относно произхода на услугите от притежателя на по-ранните марки.

Срещу искането за заличаване на спорния знак [фирма] е представило писмено Възражение с вх. №70073939/07.07.2017г. в което са релевирани следните доводи: а) По-ранните словни марки „Романс“, „R.“, не са били използвани по смисъла на чл.19 ЗМГО (отм.) за услугите от класове 35 и 43 МКСУ, за които са регистрирани.; б) Сравняваните марки са визуално различни и носят различно смислово послание, поради което и не съществува вероятност за объркване на потребителите. Отличителните и доминиращи елементи на по-късната марка R. M., са фигуративните – чайки, вълна, пясъчна ивица.; в) Цялостното представяне на по-късната марка показва, че при създаването ѝ е следвана определена концепция – търсена е асоциация с морето. Марката съдържа словния елемент „marine“ - в превод, море, морски, който в съчетание с думата „romance“ и образните елементи изразява концепцията за морето и морското, каквато няма в по-ранните марки.; г) Липсва фонетично сходство между сравняваните знаци, тъй като по-късната марка включва още един словен елемент „marine“, а при сравнението е необходимо да се изследва цялото словосъчетание, а не само отделни негови части.; д) По-ранните марки „Романс“, „R.“ са с ниска степен на отличителност, тъй като не са новаторски или оригинални, нямат фантазиен характер и имат конкретно смислово значение, макар и да не са описателни за услугите от класове 35 и 43 МКСУ. При справка в базата данни ТМ V. се установява, че съществуват 1050 марки, които съдържат словния елемент „romance“, 3333 знака съдържащи „romans“ и 163 марки в които е включен елементът „романс“. При търсене в най-големия потребителски сайт за публикуване на мнения и отзиви в сферата на хотелиерството и ресторантьорството е видно, че съществуват повече от 24 000 обекта които носят или съдържат името „romance“ – от тях 8 889 ресторанти и 12 000 места за настаняване. Според консолидирания общински регистър „Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения“ в България са регистрирани общо 20 обекта съдържащи словото „romance“/“романс“.; е) На практика не съществува вероятност от объркване на потребителите, тъй като ползването на услуги от клас 43 МКСУ е свързано с точно определена локация, поради което и всяко място за предоставяне на такива услуги е уникално и различимо от всички останали. Услугите от клас 43 МКСУ не са такива от първа необходимост, които потребителите ползват всекидневно. Услугите от клас 43 МКСУ се ползват по-рядко и обикновено това е свързано с предварително планиране на времето и финансите, поради което и потребителите правят предварително проучване за мястото, околните обекти, транспортния достъп и т.н.

Производството се е развило по реда на чл.42 - чл.46 ЗМГО (отм.), чл.69 – чл.84 ЗМГО и след размяна на възражения и становища между страните състав от отдел „Спорове“, назначен със Заповед №67/17.01.2020г., дава заключение за основателност на искането и заличаване на процесната марка „R. M.“ с рег. №84290 за услугите от клас 43 МКСУ, поради наличие на предпоставките, установени в чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО (л.24 – 32). В съответствие с това становище и на основание чл.76, ал.8 във вр. с ал.7, т.2 ЗМГО председателят на ПВ постановява процесното Решение №39/03.02.2020г. В мотивите на административния акт решаващият орган е обосновал следните изводи: 1) Със събраните в производството писмени доказателства е било установено, че в релевантния период 31.03.2012г. – 31.03.2017г., по-ранните марки с рег. №, № 75405, 75406 „Романс“, „R.“ са били използвани по смисъла на чл.19 ЗМГО (отм.) на

територията на страната за услугите от клас 43 МКСУ „ресторантьорство“. Тези услуги са били предоставяни в търговски обект – сладкарница, виенски салон, означен с марката „Романс“, който се намира в [населено място],[жк], [улица]. Сладкарницата е популяризирана чрез презентирането ѝ на публични мероприятия и чрез Интернет сайтове, като освен на място в заведението, потребителите са се възползвали от услугите и чрез онлайн поръчки. По отношение на останалите услуги от клас 43 МКСУ - „временно настаняване“ и тези от клас 35 МКСУ „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“, за които са регистрирани по-ранните марки, не е било доказано използване, съгласно чл.19 ЗМГО (отм.); 2) Налице е идентичност на услугите от клас 43 МКСУ „ресторантьорство“ за които са регистрирани противопоставените марки, тъй като са посочени с идентични термини. От друга страна по отношение на услугите „временно настаняване“ за които е регистрирана процесната марка „R. M.“, комбинирана, председателят на ПВ е приел, че са сходни с услугите на по-ранните марки. Този извод е обоснован с факта, че обичайно местата за временно настаняване имат ресторанти и/или кафенета, предназначени да предлагат храна и напитки на своите гости, при което е възможно да има съвпадение на търговския произход на услугите и те да се предлагат от едни и същи лица, както и да имат едни и същи канали на разпространение.; 3) При извършеното сравнение на противопоставените марки административният орган е приел, че е налице сходство между тях, тъй като единственият словен елемент от който се състои по-ранната марка с рег. №75406 „R.“, словна, се съдържа изцяло в процесния знак, макар и представен със специфичен шрифт. Установил е също, че има пълно фонетично съвпадение на словните елементи в сравняваните знаци: R./РОМАНС, R., тъй като потребителите ще разпознаят думите като една и съща дума, изписана на български и на английски език и ще ги произнесат по един и същи начин – „романс“. Различието във фонетично отношение между марките се дължи на словния елемент „marine“ в състава на атакуваната марка.; 4) Наличието на общия за знаците словен елемент „romance“ обуславя смислово сходство между тях, като последният се определя като такъв, който изпълнява отличителната функция на сравняваните марки. По отношение на услугите от клас 43 МКСУ словния елемент „marine“ се характеризира с ниска степен на отличителност, тъй като думата морски насочва потребителите към вида на предлаганата храна в заведенията, както и към местонахождението на което се предлагат услугите за настаняване.; 5) Поради факта, че сравняваните марки споделят идентичен във фонетичен и смислов аспект и сходен във визуално отношение отличителен елемент, решаващият орган е приел, че атакуваната процесна марка ще се прецени като припокриваща се с посланието на по-ранните знаци или най-малко като директно произтичаща от него разновидност или вариант, което създава възможност за объркване на потребителите, включително свързване с по-ранните марки. За установяване на спорните факти по делото са приети относими писмени доказателства, които ще бъдат обсъдени при формиране на правните изводи.

При така установените факти, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно изричната разпоредба на чл.84, ал.1 ЗМГО. Подадена е в преклузивния срок за оспорване от лице с правен интерес.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Като взе предвид изложените от жалбоподателя оплаквания и извърши проверка на оспорвания акт, на всички основания за законосъобразност, съдът достигна до следните изводи:

Решение №39/03.02.2020г. е постановено от компетентен орган, в кръга на правомощията му, съгласно чл.76, ал.8 във вр. с ал.7, т.2 ЗМГО и §5, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР).

Актът е в предписаната от закона форма и при постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в Глава втора, Раздел VIII ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и да мотивират неговата отмяна.

Съдът приема, че в оспорваната му част, процесното Решение е издадено в противоречие с материалноправните норми и с целта на закона.

Съгласно легалното определение дадено в чл.9, ал.1 ЗМГО (отм.) 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 според закона, действащ към датата на регистрацията – 24.04.2013г., 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. Идентично определение за марка е дадено и в разпоредбата на чл.9 от действащия ЗМГО.

С разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО (отм., приложимата редакция ДВ, бр.19/2010г., в сила от 10.03.2011г.) е въведена забрана при подадена опозиция да 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 от объркване на потребителите. Законът – чл.26, ал.3 ЗМГО (отм.), респективно чл.36, ал.3 ЗМГО, предвижда възможност за заличаване на марка, регистрирана в нарушение на чл.12, по искане на притежателя на по-ранния знак, когато последният не е упражнил правото си да подаде опозиция или опозицията е била отхвърлена като недопустима. Регистрацията не се заличава, ако по-ранната марка не е била реално използвана (чл.26, ал.7 ЗМГО, отм.; чл.36, ал.8 ЗМГО).

От анализа на цитираните норми следва извод, че за да е налице основанието за заличаване, регламентирано в чл.26, ал.3, т.1 ЗМГО (отм.) или респективно с действащата норма на чл.36, ал.3 ЗМГО, е необходимо да бъдат изпълнени едновременно следните условия: 1) да има изрично искане на лице с правен интерес - притежател на по-ранна марка, който не е подал опозиция или подадената е била отхвърлена; 2) да има идентичност или сходство на сравняваните знаци; 3) да е налице идентичност или сходство на стоките и/или услугите, за които са регистрирани марките; 4) идентичността и/или сходството на марките заедно с идентичността или сходството на стоките и/или услугите за които последните са регистрирани, да създава вероятност за объркване на потребителите, включително за свързване с по-ранната марка и 5) по-ранната марка да е била реално използвана за отличаване на стоките и/или услугите за които е регистрирана.

За да постанови оспорваното Решение за частично заличаване на регистрацията административният орган е приел, че процесната марка с рег. №84290 R. M., комбинирана, е визуално, фонетично и смислово сходна на по-ранните марки с рег. №, № 75405, 75406 „Романс“, „R.“ и поради идентичността и сходството на услугите

от клас 43 МКСУ за които са регистрирани знаците, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранните марки.

Този извод е неправилен.

Преценката за наличие или липса на сходство на сравняваните марки следва да се извърши след съпоставка на тяхната визуална, фонетична или смислова близост и като се отчита въздействието на съществените елементи. При съпоставка на словна с комбинирана марка, обект на сравнение е само словният елемент, присъстващ в двата знака, доколкото в словната марка липсват фигуративни елементи, които да подлежат на сравнение.

Процесната марка е композиция от словни и графични елементи и комбинация от цветове – черен, бял, бронзов. Знакът изобразява словосъчетанието R., изписано на латиница със специфичен ръкописен шрифт с наклон надясно; думата R. е подчертана от две плътни вълнообразни линии, разположени една над друга - долната в черен, а горната в бронзов цвят; над словосъчетанието – между двете думи и над буквата i са

изобразени стилизирани птици в полет в черен цвят



В случая визуалната близост на знаците се ограничава до думата „romance“ от което изцяло се състои по-ранната марка с рег. №75406. Противно на възприетото от административния орган обаче, съдът намира, че цялостното графично оформление на процесния знак преодолява напълно визуално сходство с по-ранната марка. В процесната марка думата „romance“ е само единият от двата словни елементи, които са равнозначни визуално и смислово и взаимно се допълват и са подчертани от графичните елементи изобразяващи плаж, вълни и птици. Като взема предвид цялостното впечатление от спорния знак, включително специфичния начин на ръкописно изписване на думите, настоящият решаващ състав приема, че не е налице визуално сходство на знаците или то е пренебрежимо малко, дължащо се на общия словен елемент, който обаче в процесната марка не може да се определи като доминиращ. Съдът намира, че словният елемент „marine“ е еднакво отличителен и допринася за идентичността на марката, тъй като от една страна пояснява думата „romance“ и от друга е допълнен от графичните елементи на композицията, изобразяващи морски вълни, пясък и птици. При това съдът приема, че визуалните разлики между сравняваните знаци са много повече от приликите, основани на единствения словен елемент „romance“, и съответно изключват или ограничават до минимум възможността от объркване на потребителите и свързване с по-ранната марка.

Сходни са изводите на съда и по отношение на фонетичното сходство на сравняваните марки.

Действително, както е възприел и административният орган, налице е пълно фонетично съвпадение на словния елемент „romance“/“романс“ в сравняваните знаци, които потребителите ще разпознаят като една и съща дума, изписана на кирилица и на латиница. Съществената разлика във фонетично отношение се дължи на другия словен елемент в състава на

процесната марка – „marine“. Словосъчетанието „romance marine“ фонетично се различава от звученето на думата „romance“ в по-ранните марки, тъй като включва две допълнителни срички и пет звука. При това, степента на фонетично сходство между сравняваните марки не може да предизвика объркване на потребителите и еднозначно свързване с по-ранните словни марки.

При оценка на смисловото сходство съдът приема, че такова е налице, доколкото общият за сравняваните знаци словен елемент - romance/романс, има ясно изразено смислово значение. Думата romance/романс се възприема най-често като романтична любов - общ термин, който се отнася до опита да изразиш любовта с думи и дела. Според Речника на чуждите думи в българския език (И. „Наука и изкуство“ 1978г.) романс (фр. romance) е лирическо любовно стихотворение по подражание на народна песен; малка инструментална пиеса с преобладаване на лирически характер. От друга страна смисълът, същността на по-късната марка се изпълва в съчетанието с другия словен елемент – marine, който в превод от английски език означава морски. Смисълът, който носи словосъчетанието „romance marine“ в процесната марка изпъква в съчетание с графичните елементи, които загатват за море, морски пейзаж, морска шир. Така цялостното впечатление създавано от спорният знак е за морското крайбрежие като място, което носи романтика. В по-ранните марки липсва директната асоциация с морето и смисълът им се ограничава до най-общото значение на думата romance/романс като романтична любов.

В този смисъл са и разясненията, дадени в Методическите указания за прилагане на чл.11 и чл.12 ЗМГО при преценка на смисловото сходство при сравнение на словна с комбинирана марка. Според т.2.2.4. от Методическите указания в тази хипотеза се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка, като анализът трябва да бъде насочен към комбинираната марка като цяло.

По изложените доводи настоящият решаващ състав приема, че различията в сравняваните марки ги правят в достатъчна степен отличими една от друга и изключват възможността от объркване на потребителите и свързване с по-ранната марка на заинтересованата страна, независимо от идентичността и сходството на услугите за които са регистрирани. В тази връзка следва да се отбележи, че сам по себе си общият за сравняваните марки словен елемент romance/романс е с ниска степен на отличителност по отношение на услугите от клас 43-„ресторантьорство; временно настаняване“, тъй като се използва като наименование на множество (хиляди) места настаняване и места за хранене. При преценката на възможността за объркване на потребителите следва да бъде отчетен фактът, че услугите от клас 43 МКСУ не са такива от първа необходимост, които потребителите ползват всекидневно. Ползването на такива услуги обичайно е свързано със значителни разходи, вследствие на което потребителите най-често са по-внимателни и правят предварително проучване при избор на местата за настаняване, както и на местата за хранене. Това от своя страна свежда до минимум вероятността от объркване и свързване с по-ранните марки на заинтересованата страна.

Предвид изложеното съдът намира, че не са били налице основанията,

предвидени в чл.36, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и като е заличил регистрацията на марка с рег. №84290 R. M., комбинирана, за услугите от клас 43 МКСУ, председателят на Патентното ведомство е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 АПК на жалбоподателя се дължат разноски в размер на 650 (шестотин и петдесет) лева – за държавна такса и за адвокатско възнаграждение, съгласно представения списък и доказателства за извършването им.

Така мотивиран и на основание чл.172 ал.2 АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. - град, Второ отделение, 25^{-ти} състав,

РЕШИ

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №39/03.02.2020г. на председателя на Патентното ведомство, В ЧАСТТА с която, на основание чл.76, ал.7, т.2 от Закона за марките и географските означения е заличена регистрацията на марка с рег. №84290 R. M., комбинирана, за услугите от клас 43 от Международната класификация на стоките и услугите.

ОСЪЖДА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО на РБългария, представлявано от председателя, с адрес: 1040 С., [улица], да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], с адрес на управление: 1680 С., [улица], вх.С, ет.2, офис №10, сумата 650 (шестотин и петдесет) лева – разноски по адм. дело №3339/2020г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБългария, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ

Боряна Петкова