

РЕШЕНИЕ

№ 1052

гр. София, 24.02.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав,
в публично заседание на 10.02.2014 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Бранимира Митушева

при участието на секретаря Гургана Маринова, като разгледа дело номер **2534** 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 жалба на Т. М. С., САЩ, представлявано от адв. Х. Г., срещу решение № 416 от 28.11.2012г. на председателя на Патентното ведомство. В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност и неправилност на обжалвания административен акт, като постановен в противоречие с материално-правните норми. Жалбоподателят счита, че между по-ранната марка на Общността № 1050640 „О.” и процесната марка рег. № 72466 „О.”, макар и да не може да се говори за идентичност, е налице висока степен на сходство – визуално и фонетично, както и стоките в клас 3, за които е регистрирана процесната марка - „козметични продукти”, са идентични или изключително сходни със стоките от клас 3 на по-ранната марка – „немедицински тоалетни продукти за предотвратяване и третиране на акне, кремове за кожа, лосиони за кожа”. Възражава се още, че неправилно в края на оспореното решение административният орган, след като е извършил цялостна оценка на фактите и обстоятелствата и е направил извод за вероятност от объркване на потребителите, е приел, че между двете марки съществува сравнително ниска степен на фонетично сходство и е налице съществено визуално различие. Претендира се от съда да постанови решение, с което да отмени решението на председателя на Патентното ведомство, както и да бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответникът – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО, редовно

призован, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и счита същата за неоснователна. Претендира присъждане на разноски и прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя.

Заинтересованата страна – SC S. S., Румъния, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

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 26.07.2011 г. в Патентното ведомство е постъпило искане от Т. М. С., на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, за заличаване регистрацията на марка рег. № 72466 „О.“. Искането е мотивирано с наличието на висока степен на сходство между по-ранната марка „О.“ и марката „О.“, както и че поради стоките и услугите, за които е регистрирана втората марка, съществува реална опасност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Копие от искането на основание чл. 46, ал. 1 от ЗМГО е изпратено на представителя по индустриална собственост на SC S. S., Румъния - притежател на атакуваната марка, за възражение. С възражение вх. № 70-00-13264/14.12.11 г. притежателят на процесната марка е изложил подробно становище относно неоснователността на искането. 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. № 70-00-1203/01.02.2012 г.

На основание заповед № 735/09.11.2012 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 на марка с рег. № 72466 „О.“.

С решение № 416 от 28.11.2012 г., на основание чл. 46, ал. 4 и ал. 6 от ЗМГО, председателят на Патентното ведомство е отхвърлил като неоснователно искането за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 72466 „О.“, с притежател SC S. S., Румъния. В мотивите на решението се посочва, че искането е допустимо, но неоснователно, тъй като не са налице предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО по отношение на процесната марка. Административният орган е приел, че между атакуваната марка и по-ранната марка съществува сравнително ниска степен на фонетично сходство, определено от общата част „О.“ на словните елементи на марките, и съществено визуално различие, което води до извода, че сходството между сравняваните марки не е до степен водеща до вероятност за объркване на потребителите или свързване на марките.

По делото е представено и прието като доказателство свидетелство за процесната марка, съгласно, което същата е регистрирана с рег. № 72466 „О.“, комбинирана, от 07.12.2009 г., с притежател SC S. S., Румъния за стоки и/или услуги от клас 3: „козметични продукти“ и от клас 44: „грижи за хигиената и красотата“. Не е спорно по делото обстоятелството, че по-ранната марка на Общността е с рег. № 1050640 - „О.“, словна, с дата на регистрация 07.11.2000 г., действаща на територията

на Република Б. от 01.01.2007 г. за стоки от клас 3: „хигиенни препарати за профилактика и лечение на акне, не за медицински грижи; кожни кремове; лосион за кожа” и от клас 5: „фармацевтични и медицински препарати и субстанции за хора”.

С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка по делото е допусната и приета съдебно - маркова експертиза. Според заключението на вещото лице В. П. е налице визуално сходство между текстовото изписване на процесната марка и по-ранната марка, тъй като и двете марки започват с три еднакви букви „О.” и текстът на по-късната марка „О.” съдържа изцяло текста на предходната марка. В заключението е посочено, че общият елемент на двете марки – „О.”, се намира в началото на текстовото изписване на марката „О.”, поради което вещото лице е приело, че този елемент привлича преимуществено вниманието на потребителя и може да доведе до неговото объркване, т. е потребителят да бъде заблуден, че процесната марка е част от фамилията на марката „О.”. Вещото лице е приело, че реализацията на услугите от клас 44 е пряко свързана с използването на стоките от класове 3 и 5 на по-ранната марка. Съгласно заключението на вещото лице е налице фонетично сходство във висока степен между двете сравнявани марки, тъй като наименованието „О.” е идентично с първите срички на наименованието „О.”.

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, същата е основателна по следните съображения:

Съобразявайки обжалвания административен акт, съдът приема, че същият е издаден от компетентен орган в рамките на предоставените му правомощия, в предписаната от закона форма и при спазване на административно-производствените правила, установени в чл. 42 – чл. 46 от ЗМГО.

Обжалваното решение обаче е постановена в противоречие с материално-правните разпоредби на ЗМГО, поради което и съдът приема за основателни 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, притежател на по-ранна марка; 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 не е спорно между страните и съдът приема за установено обстоятелството, че искането за заличаване на процесната марка е направено от лице с правен интерес - притежател на по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 1 от

ЗМГО, регистрирана за стоки от клас 3 и 5 по МКСУ, поради и което искането е допустимо.

При сравнение на стоките и/или услугите, за които са регистрирани процесната марка и по-ранната марка рег. № 1050640 - „О.”, се установява също така, че услугите, за които е регистрирана марката „О.” в клас 44: „грижи за хигиената и красотата”, предполагат използването на стоките от класове 3 и 5, за които е регистрирана марката „О.”, а именно: „хигиенни препарати за профилактика и лечение на акне, не за медицински грижи; кожни кремове; лосион за кожа; фармацевтични и медицински препарати и субстанции за хора”. Настоящият съдебен състав намира, че така описаните услуги и стоки от класове 44, 5 и 3 по естество, предназначение и начин на разпространение са идентични и сходни като услуги и продукти, предназначени за грижа за хигиената и красотата на кожата, както и обхващащи един и същ широк кръг потребители. Както се установява по делото и от приетата и неоспорена от страните съдебно-маркова експертиза, която съдът кредитира като компетентно и обективно изготвена, реализацията на услугите от клас 44 е пряко свързана с използването на стоките от класове 3 и 5, за които е регистрирана по-ранната марка, с което 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 съществените елементи. При преценка на визуалното сходство между процесната марка и по-ранните марки 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 словната марка „О.” съдържа един словен елемент, който носи отличителността ѝ, а комбинираната марка „О.” включва визуално два елемента – словен „О.” и фигуративен в цвят, като при нея доминиращ елемент е словният, който и носи нейната отличителност. В тази връзка съдът намира, че елементът „О.” е визуално силен и изпъкващ, както и като кратка дума бързо и трайно се запаметява, докато останалата част от думата „А.”, която може да се възприеме като суфикс, е относително по слабо въздействащ по отношение на потребителя. При така изложеното съдът приема, че процесната марка е визуално сходна с по-ранната марка, тъй като и двете марки започват с три еднакви букви и словното означение на по-късната марка съдържа изцяло словния елемент на по-ранната марка. По отношение наличието на смислово сходство между двете марки не се спори по делото, че същите нямат самостоятелно и пряко смислово значение, поради което тези словни елементи на марките се възприемат изключително фонетично и визуално.

Съдът приема също така, че между сравнявани марки е налице висока степен на фонетично сходство, като в този смисъл изцяло кредитира заключението на вещото лице по приетата съдебно-маркова експертиза. 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. Видно от приетата по делото експертиза между по-ранната и процесната марки е налице фонетично сходство от висока степен, породено от: словният елемент „О.” /ОК-СИ/ от процесната марка има идентично звучене с елемента „О.” /ОК-СИ/ от

по-ранната марка. В процесния случай е налице сходство, което се дължи на думата „О.“, това сходство е от висока степен, тъй като процесната марка се състои от 3 срички /ОК-СИ-А./, а по-ранната марка от 2 срички /ОК-СИ/, независимо от различния брой букви. Колкото повече срички /начални/ се съдържат в по-късната марка, толкова е по-високо сходството, поради което високата степен на отличителност на думата „О.“, съдържаща само 3 букви и лесно произнасяща се на български език, както и идентичността ѝ с първите срички на думата „О.“, обосновават извода за фонетично сходство на процесната марка с по-ранната марка.

При така направения извод за наличие на фонетично 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. В настоящия случай общият елемент на двете марки „О.“ се намира в началото на текстовото изписване на по-късната марка, поради което той именно преимуществено привлича вниманието на релевантния кръг потребители – използващите козметични продукти, които лесно биха могли да се заблудят, че процесната марка е част от фамилията марки „О.“ и да я свържат с по-ранната марка.

Предвид на гореизложеното съдът намира за безспорно, че в конкретния случай неправилно и в противоречие с материално-правните разпоредби административният орган е преценил, че не са налице предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и е отказал заличаване регистрацията на процесната марка. Настоящата съдебна инстанция намира също така, че подадената жалба от Т. М. С. е основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, а постановеното решение на председателя на Патентното ведомство, като незаконосъобразно, да бъде отменено.

С оглед изхода на делото и доколкото в настоящото производство от процесуалния представител на жалбоподателя е претендирано присъждане на разноските по делото, ответникът следва да заплати на основание чл. 143, ал. 1 от АПК сумата общо в размер на 1 350 лева, представляваща внесена държавна такса в размер на 50 лева, внесен депозит за вещо лице в размер на 300 лева и реално изплатено адвокатско възнаграждение в размер на 1 000 лева. По отношение на направеното възражение на процесуалния представител на ответника на основание чл. 78, ал. 5 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК съдът намира същото за неоснователно, тъй като договореното адвокатско възнаграждение не е прекомерно съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото.

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

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на Т. М. С., представлявано от адв. Х. Г., решение № 416 от 28.11.2012г. на председателя на Патентното ведомство, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА административната преписка на председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА Б. да заплати на Т. М. С., САЩ, представлявано от адв. Х. Г., сумата в размер на 1 350 /хиляда триста и петдесет/ 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.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: