

РЕШЕНИЕ

№ 4889

гр. София, 16.07.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,
в публично заседание на 21.09.2012 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Десислава Корнезова

при участието на секретаря Албена Рибарска, като разгледа дело номер **1317** по описа за **2012** 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.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

С решение № 239/17.01.2011г. постановено по адм.дело № 7102/2009г. АССГ, II-ро отделение, 25 състав е отменил РЕШЕНИЕ № 253/ 10.07.2009г. на Председателя на Патентното ведомство на Република Б., като е върнал преписката на ответника за ново разглеждане и произнасяне.

С решение № 1704/03.02.2012г. постановено по адм.дело № 3549/2011г. ВАС на РБ, V-то отделение е отменил съдебния акт на първоинстанционния съд, като делото е върнато за ново разглеждане, което се осъществява в настоящото съдебно производство.

Производството по делото е образувано е по подадена жалба на „Б.”Ф., представлявано от адв. О. С., срещу РЕШЕНИЕ № 253/ 10.07.2009г. на Председателя на Патентното ведомство на Република Б., с което на основание чл.46, ал.4 ЗМГО, е отхвърлено като неоснователно искането на жалбоподателя за заличаване на регистрацията на марка „Т. sopharma”, комбинирана, с рег. № 56452, с притежател [фирма].

В жалбата са изложени доводи за недействителност на оспорваното Решение, като постановено в противоречие с материалния закон - чл.12 ал.1 ЗМГО. Жалбоподателят претендира, че е налице сходство между негови по-ранни марки Р., с национална и международна регистрация, и процесната марка на заинтересованата

страна. Твърди, че поради идентичност на стоките от клас 05 и сходство на стоките от клас 16 е налице вероятност от объркване на потребителите и свързване с по-ранните марки по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО. Счита, че при постановяване на оспорваното Решение административният орган не е взел предвид наличието на фонетично и визуално сходство на марката Т. с по-ранните марки Р., поради което е достигнал до неправилно заключение за липса на предпоставките на чл.26, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО. Излага доводи, че по-ранните марки Р. се ползват с известност на територията на страната, което води и до по-голяма вероятността от объркване на потребителите. Претендира от съда отмяната на Решение № 253/10.07.2009г., както и да осъди ответника да му възстанови направените разноски по водене на делото. Подробни правни аргументи в защита на основателността на жалбата са развити в писмени бележки, представени по делото на 09.10.2012г.

Ответникът – Председателят на ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО, чрез процесуалния си представител юрк.Т. оспорва жалбата, като моли съдът да постанови съдебно решение, с което да я отхвърли, като неоснователна

Заинтересованата страна – [фирма], представлявана от адв.К., оспорва жалбата с доводи, че по-ранната марка Р. има смислово и описателно значение, докато обратно марката Т. sopharma е фантазийна, с висока отличителност, което изключва вероятността от объркване на потребителите. На следващо място твърди, че начинът на разпространение на стоките, за които са регистрирани марките – чрез продажба в аптеките, по лекарско предписание, не предполага вероятност от объркване на крайния потребител. Претендира, че по делото е останало недоказано твърдението на жалбоподателя за използване на по-ранните марки Р., поради което счита, че са налице предпоставките на чл.26, ал.5 ЗМГО. Моли съда да отхвърли подадената жалба, като излага своите съображения в писмена защита. Претендира да му бъдат възстановени направените разноски по водене на делото.

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА не изпраща представител, който да даде заключение по направеното оспорване на административния акт.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят „Б.”Ф. е притежател на следните марки с национална и международна регистрация:

1.Р., словна с рег. № 18959, с дата на заявяване 19.07.1990г., регистрирана на 19.06.1992г. за стоки от клас 05 от Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ) - „фармацевтични, ветеринарни, санитарни и диетични субстанции; пластири, превързочни материали, дезинфектанти”, със срок на действие на регистрацията до 19.07.2010 г.;

2.Р. MR, триизмерна/ комбинирана, с рег. № 58641, с дата на заявяване 28.02.2005г., регистрирана на 19.03.2007г. за стоки от клас 05 от МКСУ – „фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати; диетични вещества за медицински цели”, със срок на защита до 28.02.2015г. Марката е със защитени цветове червен, бял, сив, черен и представлява опаковка, върху която са изписани словен елемент Р. (с главни букви) и Т. dihydrochloride 35 mg (с малки букви) на бял фон, буквите MR на тъмен фон. В долната част под думата Р. на белия фон е изобразен ромбоиден образен елемент - два разположени огледално застриховани триъгълника с леко разминаващи се основи и тъмна точка, до тях е изписана думата servier с дребен шрифт.

3.П., словна, с международна регистрация № 616611 от 31.03.1994г., с конвенционен приоритет от 12.10.1993г., за стоки от клас 05 от МКСУ – „фармацевтични, ветеринарни, санитарни и диетични продукти за медицинска употреба; пластири, превързочни материали; дезинфектанти“, със срок на действие на регистрацията до 31.03.2014г.;

4.П., триизмерна/ комбинирана, с международна регистрация № 804958 от 27.05.2003г., с конвенционен приоритет от 29.11.2002г., за стоки от клас 05 от МКСУ – „фармацевтични и ветеринарни продукти; хигиенни продукти за медицината; диетични продукти за медицинска употреба; пластири, превързочни материали; дезинфектанти“, срок на действие на регистрацията до 27.05.2013г. Марката представлява опаковка, върху която са изписани словни елементи П. (с главни букви) и Т. 20 мг (с дребен шрифт), в ляво на опаковката има вертикално разположен тъмен правоъгълник, разделен със светла линия.

Атакуваната марка „Т. sopharma“, комбинирана, с рег.№ 56452 е с притежател [фирма]. Марката е заявена на 04.07.2006г. и е регистрирана на 21.11.2006г. за стоки от клас 05 МКСУ – „фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати, диетични вещества за медицински цели“ и от клас 16 МКСУ – „хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета“. Състои се от правоъгълник, разделен на две части с хоризонтална тъмна ивица по средата. В горната част вляво е изписана с големи букви думата Т.. В долната половина вдясно с малки букви е изписана думата *sopharma*, пред която има образен елемент, представляващ изображение на бензолово ядро с вписана буква S. В долната половина вляво под думата Т. е разположен образен елемент - изображение на бензолово ядро (правилен шестоъгълник) и таблетка. Срокът на действие на регистрацията на марката е до 04.07.2016г.

Административното производство е било образувано по искане на жалбоподателя с вх. № 70-00-308/ 27.02.2008г. за заличаване регистрацията на марка с рег. № 56452 - Т. *sopharma*, комбинирана. Като основание за искането е посочено, че процесната марка „Т. *sopharma*“ е регистрирана в нарушение на чл.12, ал.1 т.2 ЗМГО, тъй като поради сходство с по-ранни марки на жалбоподателя и идентичност на стоките от клас 05 МКСУ и сходство на стоките от клас 16 съществува вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранните марки.

Производството се е развило по реда на чл.42 - чл.46 ЗМГО и след размяната на възражения и становища между страните състав от отдел „Спорове“ дава писмено Становище за отхвърляне на искането като неоснователно. Административното производство приключва с постановяване на оспорваното Решение № 253/ 10.07.2009г на председателя на Патентното ведомство, с което е било отхвърлено искането за заличаване на процесната марка. Като мотиви за издаване на административния акт ответникът е посочил следното: (1) стоките на по-ранната марка в клас 16 „хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски

принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета” на атакуваната марка по естество са различни от клас 05 на по-ранните марки; (2) визуално и фонетично марките са различни и нямат смислово значение; и (3) сравняваните марки, разглеждани в тяхната цялост не са сходни до степен на объркване на потребителите. Въз основа на тези констатации ПВ заключава, че няма опасност от объркване на потребителите.

При така установената фактическа обстановка, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град приема от правна страна следното:

Жалбата е насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол, съгласно изричната разпоредба на чл.50, ал.1 ЗМГО. Подадена е в преклузивния срок за оспорване от надлежно легитимирана страна – адресат на акта.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решение № 253/ 10.07.2009г е издадено от компетентен административен орган - Председателя на ПВ, в предписаната от закона форма. При постановяване на оспорвания акт не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, установени в чл.42 – чл.46 ЗМГО.

Съгласно легалното определение дадено в чл.9, ал.1 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. С разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО е въведена изрична забрана за регистрация на марка която е идентична или сходна с по-ранна марка и поради идентичността или сходството 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 ЗМГО, предвижда възможност всяко лице за което е налице правен интерес да поиска да бъде заличена по-късно регистрираната сходна марка.

От анализа на цитираните норми следва извода, че в производството по чл.26, ал.3, т.1 ЗМГО за заличаване е необходимо да бъде установено кумулативното наличие на следните предпоставки: 1) изрично искане на лице с правен интерес - притежател на по-ранна марка; 2) идентичност или сходство на сравняваните марки; 3) идентичност или сходство на стоките или услугите, за които са регистрирани сравняваните марки; 4) идентичността или сходството на марките и съответно на стоките и/ или услугите да създава вероятност за объркване на потребителите, включително за свързване с по-ранната марка.

В процесния случай, за да отхвърли искането за заличаване на марката „T. sopharma”, комбинирана, административният орган е приел, че липсва сходство между процесната марка и по-ранните марки на жалбоподателя, и респективно не е изпълнен фактическият състав чл.26, ал.3, т.1 във вр. с чл.12, ал.2, т.1 ЗМГО.

Настоящият състав споделя извода на административния орган, като приема, че същият е изведен при правилно приложение на материалния закон и не е налице отменителното основание по см. на чл.146 т.4 АПК.

Искането за заличаване е направено от лице с правен интерес – притежател на по-ранни марки по смисъла на чл.12, ал.2, т.1 ЗМГО, регистрирани за стоки от клас 05 МКСУ.

Стоките от клас 05 МКСУ - „фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати,

диетични вещества за медицински цели” за които е регистрирана процесната марка са идентични на част от стоките от клас 05 МКСУ за които са регистрирани по-ранните марки на жалбоподателя, тъй като са описани с еднакви термини и/ или синоними. Стоките от клас 05 МКСУ – „пластири, превързочни материали; дезинфектанти”, за които са регистрирани по-ранните марки, са сходни на стоките от клас 05 МКСУ на процесната марка, тъй като по своята същност представляват продукти за медицински цели. Наличието на идентичност и сходство на стоките от клас 05 МКСУ за които са регистрирани сравняваните марки не е спорно между страните.

По отношение на стоките от клас 16 МКСУ – „хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); печатарски букви; клишета” за които е регистрирана процесната марка съдът приема следното: 1) стоките „хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове и пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове)” са допълващи спрямо стоките от клас 05 за които са регистрирани и по-ранните марки на жалбоподателя, тъй като се използват за целите на употреба на лекарствените продукти и имат едни и същи крайни потребители; 2) останалите стоки от клас 16 МКСУ – „печатни произведения; материали за подвързване на книги; фотографии; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели; материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); учебни материали (с изключение на апарати); печатарски букви; клишета” не са във връзка и не са сходни на стоките от клас 05. В този смисъл е и заключението на неоспорената повторна СМЕ, което се кредитира от съда.

На следващо място, 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.

Доминиращите елементи на сравняваните марки са словни. По-ранната марка е еднокомпонентна П., а процесната марка има отличими два компонента – Т. и С., разположени разделени една под друга диагонално.

Фонетично по-ранната марка спада към средно дългите, а процесната марка към дългите. Марките имат различен брой срички и букви. Ударението и в двата случая е началото. Началото на процесната марка Т.- се различава от началото на по-ранната марка ПРЕ- по първата гласна –И-, която е предна, дифузна, висока тоналност и винаги ще се чува. Началото на по-ранната марка ПРЕ- е с първа гласна буква –Е, която в българския език е задна, компактна, висока тоналност. Тази гласна буква –Е- винаги ще се чува. Тъй като началото на процесната марка започва с фонемата Т.-, която прилича по слухово възприятие на ясно различимата и познаваема за ухото на българина дума ТРИ, то практически няма как да бъдат сбъркани начални срички на сравняваните словните елементи от крайния потребител. Средата и краят на двете сравнявани марки –Д. звучат еднакво. Т.е. сравнени фонетично по-ранната марка П. и първият компонент на процесната марка Т. имат известно сходство, дължащо се на общия край, но тяхното начало винаги ще се възприема различно. Процесната марка, обаче, има втори компонент С., който е атрактивна благозвучна

комбинация с вътрешно присъща отличителност, която е действаща понастоящем у нас марка BG 19126 S., регистрирана от 13.03.1992 за стоките от клас 05 от МКСУ. Като се отчете факта, че естеството на стоките е рисково за здравето, както и основателното допускане, че поради тази причина вниманието на релевантния кръг български потребители е по-високо, и стоките са под регулаторен режим, в т.ч. и ценово регулиран, съществува известно фонетично сходство, дължащо се на общите две срички, но степента на фонетичното сходство е понижено при определяне възможността за заблуда на потребителя, тъй като словните компоненти на марките започват с различно начало ПРЕ- и Т., различно дълги са – 3 и 6 срички и завършват различно - -АЛ и -Ф.

Смислово марките са напълно различни, тъй като по-ранната марка П. има значение на част от аортата, то тя ще се асоциира най-често както от специалистите в бранша, така и от много информирани и внимателни релевантни крайни потребители, с увреждане на сърдечно-съдовата система. Първият компонент на процесната марка Т. явно за специалистите е фантазийно съчетание на съкращение от I. Т. (Т.), по средата е корена Д.- за канал (познато например от „виадукт”), а накрая завършва с обичайно окончание -АЛ, което обръща съществителното име в прилагателно. Както за специалиста, така и за релевантния краен потребител, първата начална сричка Т.- ще доведе винаги до асоциация с цифрата три (първото нечетно бройно число), което смислово се различава от представката ПРЕ-, която обичайно се възприема като нещо предходно, преди. Вторият компонент на марката С., както беше казано по-горе, е слово, регистрирано като марка у нас за стоки от клас 05. Освен това е и фирменото наименование на български производител на лекарства. Следователно при възприемане на марката Т. С. потребителите, които познават марката П. няма да направят логична асоциация между двете. Марките смислово са напълно различни, както за специалистите, така и за релевантния краен потребител.

Визуално марките също са различни. При сравняване с по-ранните словни марки Р. П., се вижда, че това е словоформа със средна дължина, докато процесната марка Т. S. е дълга словоформа, съставена от две части, което веднага се набива на погледа. Процесната марка има допълнителна визуална отличителност, тъй като втората част е изписана с малки букви с характерен шрифт, разположена е отдолу под дебела средна разделителна линия диагонално, а отделно отдолу също така е разположен друг образен елемент във вид на стилизирано бензоено ядро, пред което е разположено лекарство във формата на хапче, което привнася допълнителен отличителен акцент на марката. Различаващата се главна буква **-И-** на процесната марка не може никога да бъде сбъркана от грамотния потребител с главното **-Е-** на по-ранната марка.

Следователно при чисто визуално възприятие марките не могат да доведат до объркване на потребителя.

При сравняване на процесната марка с международната комбинирана по-ранни марки се вижда, че те са от един вид панел и опаковка. Формата е традиционна паралелепипедна и правоъгълна, като сами за себе си нерегистрируеми. Освен наименованието на лекарството, изписано с главни букви, както е обичайно за лекарствените продукти, при процесната марка, както беше казано по-горе, има дебела средна разделителна линия в контур, а по-ранната международна марка има отляво цветен правоъгълник с много тънка вертикална бяла линия. Видно е, че образните елементи са различни, а наличието на претенция за цвят в по-ранната международна марка, както и допълнителни словни и образни елементи (бензоеното ядро) в процесната марка, засилват различието.

При сравняване на процесната марка с по-ранната национална комбинирана марка BG рег.№ 58641 се вижда, че формата на опаковките е коренно различна. По-ранната марка извън обичайният паралелепипед на опаковка има и странично продължение като език, което носи марката. Също така има вертикално по-тъмен правоъгълник отдясно. Различието е очевидно, независимо от общите 2 срички на словните елементи.

Визуалното сходство между доминиращите словни елементи, дължащо се на идентичните части -Д, е слабо при словните марки и много слабо при комбинираните марки. То не е достатъчно да компенсират изброените видими разлики.

Въз основа на сравнителните анализи, съдът приема, че общото впечатление от марките, както в тяхната цялост, така и по отделните им компоненти, е различно. Съществува слабо фонетично и визуално сходство между словните елементи на процесната и по-ранната марки, което не е достатъчно за да се преодолеят многобройните различия между марките и да може да се приеме, че грамотния и информиран потребител ще се обърка по отношение произхода на стоките. В заключение двете сравнявани марки, въпреки идентичността и сходството между стоките, за които са регистрирани, не са сходни до степен, която да доведе до вероятност от объркване на потребителите, както и до свързване с ранната марка. Различията в марките ги правят в достатъчна степен отличими една от друга, за да се изключи напълно възможността от объркване на потребителите и свързване на процесната с по-ранните марки.

Гореизложените обстоятелства се подкрепят от двете приети по делото съдебно-маркови експертизи, които са единодушни, че не е налице

сходство между процесната марка и по-ранните марки на заинтересуваната страна. Съдът кредитира изцяло заключенията. Техните изводи са обосновани задълбочено и подробно, при детайлно изследване степента на визуално, фонетично и смислово сходство, въз основа на всички подлежащи на изследване признаци за тези видове сходства – начина на представяне на думите, дължината на думата, броя на буквите и сричките, значението на думите. Марките са оценени в тяхната цялост, като е отчетено, че потребителите възприемат марката като цяло без да анализират детайлите и я запомнят по-скоро с общо впечатление или с някой елемент, привличащ вниманието. Правилно е извършено сравняването на фигуративна с комбинирана марка, чрез преценка въздействието на образния елемент в състава на комбинираната марка. Правилно е извършено сравняването на словна с комбинирана марка - чрез преценка въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка. Преценено е въздействието на образния и словния елемент, отчитайки цялостното впечатление от марката, като се държи сметка за сходството, оставащо в паметта на потребителите. Отчетена е разликата в началото на словните елементи на сравнявани марки, което намалява вероятността за объркване на потребителите. Задълбочено е преценено, че няма сходство в доминиращите елементи, което да води до възможност от объркване. Разликите са значителни и се отразяват на общото впечатление за липса на сходство. Основен принцип при определяне вероятността за объркване е сравнението на марките да се извършва в тяхната цялост и да се преценява във връзка със стоките и/или услугите, за които са предназначени марките, за да се прецени дали гражданите са на мнение, че въпросните стоки, когато се появят на пазара, произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Релевантният кръг потребители включва лица, реални или потенциални потребители на процесните стоки, с достатъчно опит и познания, които имат формирана представа както за атакуваната марка, така и за стоките от по-ранните марки. Правилни са изводите, че не е налице вероятността за объркване на потребителите, изразяваща се в създаването на погрешна представа за производителя и/или търговеца на стоките и не е налице опасност потребителите да вярват, че стоките или услугите са на същите или на свързани лица. Релевантните информирани потребители в конкретния случай са наясно, че производителят на атакуваната марка е [фирма]. Липсата на вероятност за объркване на потребителите е отчетена въз основа на всички фактори по конкретния случай, въз основа на липсата на сходство, ниската степен на отличителност и известност на по-ранните марки, релевантния кръг

потребители, начина на пазарна реализация, естеството на стоките/услугите, за които се отнасят марките.

Преценявайки събраните доказателства, установяващи релевантните факти към заявеното искане и прилагайки правилно материалния закон, ответният административен орган е приел, че не е изпълнен фактическия състав на чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО и е постановил оспореното решение.

По така изложените правни аргументи и при преценка на критериите по чл.146 З. във вр.чл.168 АПК настоящата съдебна инстанция обоснова окончателен извод за законосъобразност на **РЕШЕНИЕ № 253/10.07.2009г.**, с което е отхвърлено искането за заличаване на регистрацията на марка № 56452 „T. sopharma” – комбинирана, защото същото е издадено в съответствие с нормата на материалния закон-чл.12 ал.1 т.2 ЗМГО. В хода на административното производство ответната страна не е допуснала никакви процесуални нарушения, които да обосноват основание за отмяна на атакувания акт. Жалбата се явява изцяло недоказана по своето основание и подлежи на отхвърляне.

Предвид изхода на правния спор и на основание чл.143 АПК на заинтересованата страна следва да се присъдят разноските по делото, които възлизат в размер на сумата от 2 000 лева.

Така мотивиран и на основание чл. 172 ал. 2 АПК, **АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-град**, II-ро отделение, 22 състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б.”,Ф., представлявано от адв. О. С. срещу **РЕШЕНИЕ № 253/ 10.07.2009г.** на Председателя на Патентното ведомство на Република Б., като **НЕОСНОВАТЕЛНА**.

ОСЪЖДА „Б.”, Ф., представлявано от адв.О. С. със съдебен адрес: [населено място], [улица] да заплати на [фирма], чрез процесуалния си представител адв.П. К. със съдебен адрес: [населено място],[жк], [жилищен адрес] сумата от 2 000 (две хиляди) лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните за неговото постановяване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: