

РЕШЕНИЕ

№ 6539

гр. София, 19.11.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 50 състав,
в публично заседание на 13.10.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Весела Николова

при участието на секретаря Розлия Радева, като разгледа дело номер **12790** по описа за **2019** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във вр. чл.50 ЗМГО
/отм./.

Образувано е по жалба на С., I., САЩ, чрез адв. Г. Д. К., ПИС срещу Решение № 82/19.07.2019г. на Председателя на Патентно ведомство /ПВ/ на Република България.

В жалбата са въведени доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт, поради противоречието му с разпоредбите на материалния закон, несъответствие с целите на закона и наличието на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващи се в частична липса на мотиви и необоснованост на изложените заключения. Сочи се, че поради неправилна преценка на доказателствата ответникът е достигнал до незаконосъобразен извод за липса на основанията на чл.12 ал.1 т.2 и ал.3 от ЗМГО за отказ за регистрация на заявената марка, като е приел, че поради различните насоченост и начини на пазарна реализация на стоките и услугите на сравняваните марки не съществува вероятност за объркване на потребителите им, както и няма опасност от несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка, или тяхното увреждане. Твърди се, че между стоките и услугите на заявената марка С. /от класове 5, 30 и 35/ и по-ранната марка С. /ползваща се с известност по отношение на услугите „фитнес тренировки“ в клас 41/ съществува висока степен на свързаност, т.к. въпреки различното си естество те могат да съвпаднат по крайни потребители, имат еднаква насоченост и донякъде еднаква пазарна реализация /за стоките от клас

30/, съвпадат по крайни потребители и могат да се ползват едновременно /по отношение на стоките от клас 5, и потребителите лесно биха могли да установят връзка между сравняваните марки /по отношение на услугите „бизнес мениджмънт на спортисти“ от клас 35/. Твърди се също, че свързването от страна на потребителите на заявената марка с по-ранната марка е неизбежно и ще доведе до незаконосъобразно облагодетелстване /възползване на притежателя на заявената марка от популярността на по-ранната марка/ и разводняване /увреждане на отличителния характер на по-ранната марка/ чрез намаляване на нейната уникалност, идентичност и разпознаваемост сред потребителите, по смисъла на ар.3 на чл.12 от ЗМГО. Претендира се отмяната на оспорения административен акт и връщане на преписката на ПВ със задължителни указания за ново произнасяне.

Ответникът - Председателят на Патентно ведомство чрез процесуален представител намира жалбата за неоснователна и моли за отхвърлянето ѝ. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна - [фирма], редовно призована не изпраща законен или процесуален представител и не изразява становище по жалбата.

СГП не изпраща представител и не дава заключение по основателността на жалбата.

Административен съд София - град, след като съобрази доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство е образувано по инициатива на заинтересованата страна [фирма], депозирала на 26.02.2015г. в ПВ Заявка за регистрация на марка с вх. № 135941, С., словна, за стоки и услуги в класове 5, 30 и 35 на МКСУ.

На 29.02.2016г. от името на С., I., САЩ е постъпила опозиция срещу заявената регистрация, на основание чл.38б във връзка с чл.12 ал.1 т.2 и връзка чл.12 ал.3 от ЗМГО. В нея се сочело, че дружеството е притежател на по-ранна марка на Европейския съюз № 5049192 С., словна, като във връзка с първото основание се излагали аргументи за идентичност между сравняваните марки и сходство между стоките и услугите от класове 5, 30 и 35 на процесната марка и услугите от клас 41 на по-ранната марка, поради което и наличие на вероятност за объркване; а във връзка с второто основание /ал.3 на чл.12 от ЗМГО/ се сочели твърдения, че по-ранната марка се ползвала с известност на територията на РБългария за услугите „фитнес тренировки“ от клас 41, за които е регистрирана, имала присъствие в 142 държави по света и над 2400 филиала на територията на Европа, поради което с регистрацията на заявената марка се създавали предпоставки за увреждане на отличителния ѝ характер, т.к. потребителите биха я асоциирали освен с услугите, за които се ползва, и за стоките и услугите на заявената марка.

С решение от 15.03.2018г. на състав по опозиции към Патентното ведомство опозицията е отхвърлена за всички стоки и услуги. За да постанови решението си, съставът е преценил и анализирал представените от собствениците на сравняваните марки доказателства и е достигнал до извода, че е налице идентичност между знаците, но липсва идентичност /сходство между стоките и услугите на заявителя и услугите на опонента, поради което подадената на основание чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО опозиция е неоснователна. Приемайки, че опонентът не е представил достатъчно и убедителни доказателства за установяване на пазарния дял на по-ранната марка, интензитета и продължителността на използването ѝ, както и за размера на инвестициите, направени за нейното реализиране, съставът по опозиции е достигнал до извода за недоказаност

на твърдението на опонента за известност на по-ранната марка на територията на ЕС и в частност в България, респективно за неоснователност на опозицията на основание чл.12 ал.3 от ЗМГО.

Срещу решението на опозиционния състав е подадена жалба от С., I., САЩ.

С Решение № 82/19.07.2019г. на Председателя на Патентно ведомство е отменено решението на опозиционния състав в частта, с която е отхвърлена като неоснователна опозицията по чл.12 ал.3 от ЗМГО за част от стоките от клас 5 на процесната марка, а в останалата част решението от 15.03.2018г. по опозицията е потвърдено. Относно опозицията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, органът е приел, че макар и между сравняваните марки да е налице идентичност, естеството и предназначението на стоките и услугите от класовете 5, 30 и 35 от заявената марка и услугите от клас 41 от по-ранната марка са коренно различни, принадлежат към различни пазарни сектори и те обуславят различия по отношение на потребители, канали на дистрибуция, търговски произход и липсата на зависимост или взаимозаменяемост между тях. При тази изначална липса на идентичност или някаква степен на сходство на стоките и услугите на двете марки, според органа не съществува дори и минимална вероятност от объркване. Ответникът е приел още, че не са налице предпоставки за приложението на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО отново поради липса на сходство на стоките и услугите на сравняваните марки; не е налице несправедливо облагодетелстване или увреждане на отличителния характер или известността на по-ранната марка, ползваща се с известност по отношение на услугите от клас 41 „фитнес тренировки“, т.к. по отношение на стоките от класове 5 /с изключение на хранителните добавки, свързани със спазване на диета, добавки към хранителен режим или с цел намаляване на теглото/, 30 и 35 на процесната марка потребителите няма да установят връзка, поради това, че те имат коренно различно естество /хранителни продукти, напитки и услуги в сферата на търговията и рекламата/, попадат в различни пазарни сектори, нямат допирни точки с бизнеса на жалбоподателя; според органа те имат толкова отдалечени насоченост и начини на пазарна реализация, че оспорваната марка няма опасност да извика в съзнанието на потребителите по-ранната марка.

При тази установена фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима - насочена срещу индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност, депозирана в преклузивния срок за оспорване от лице с правен интерес, чийто права и законни интереси са непосредствено засегнати от издадения акт.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган, в кръга на правомощията му, съгласно чл.45, ал.4 от ЗМГО и в предписаната от закона форма.

При издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, регламентирани в чл.42 - чл.45 от ЗМГО, които да мотивират неговата отмяна. В хода на административното производство ответникът е събрал и преценил всички доказателства по преписката като е обсъдил и заявените от страните доводи и съображения.

Административният акт е и материалноправно законосъобразен. Не са налице сочените в жалбата отменителни основания по смисъла на чл.146 т.4 от АПК - противоречие на оспорения акт с материално-правни разпоредби. За да достигне до този извод, съдът извърши проверка за съответствие с относимите материалноправни

разпоредби на ЗМГО, въз основа на изложените в административния акт мотиви и съдържащите се в административната преписка доказателства. Предмет на контрол в конкретния случай е преценката на административния орган относно приложението на чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО и чл.12 ал.3 от ЗМГО.

Съгласно нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, при подадена опозиция по чл. 38б /отм./ не се регистрира марка, която 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. Видно от горното, законодателят изисква наличието на три предпоставки, при които не се регистрира търговска марка: 1. идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; 2. идентичност или сходство между заявената марка и по-рано регистрираната; 3. това сходство да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка. За да настъпи соченото объркване на потребителите, нормата предполага кумулативното наличие на две условия - идентичност или сходство както между марките, така и между стоките и/или услугите, за които се отнасят. По смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗМГО по-ранна марка е марката с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон /чл. 12, ал. 2, т. 1 от ЗМГО, /отм./.

В конкретния случай между страните не се спори, че марката на жалбоподателя № 5049192 С. е по-ранната марка, регистрирана през 2006 г., чието действие е признато на територията на РБългария, а заявената марка № 135941, С. е от 2015 г. Безспорно и правилно установено от административния орган е и наличието на идентичност между сравняваните марки. Спорът се свежда до наличието на идентичност или сходство между стоките, за които се отнасят двете марки, установяването на която идентичност или сходство в оспореното решение на ответника е предмет на настоящата съдебна проверка.

Вследствие на преценката на събраните в хода на административното производство доказателства административният орган е достигнал до правилния извод, че с изключение на част от стоките от клас 5 /хранителни добавки, използвани при спазване на диета или такива за укрепване на здравето на човека, без необходимост от рецепта и др./, стоките и услугите от клас 5 /представляващи фармацевтични препарати и др. стоки за медицински или ветеринарни цели, като лекарства, т.е. вещество или комбинация от вещества за лечение или предотвратяване на заболявания при хората и животните, хигиенни препарати за лична хигиена, пелени за бебета, лечебни шампоани, сапуни, лосиони и средства за почистване на зъби, пестициди, препарати за третиране на плесен, паразити и др./, стоките от клас 30 /отнасящи се до общата категория хранителни продукти, сосове, добавки/, а и услугите от клас 35 /предоставящи помощ при управлението и дейността на търговско предприятие или услуги извършвани при управлението на търговски сделки, услуги извършвани от рекламни агенции и т.н./ на процесната марка са различни от услугите на по-ранната марка от клас 41, отнасящи се до образование, обучение и фитнес. Правилни са констатациите на органа, че стоките на заявителя от клас 5 се различават от услугите на опонента по естеството си и начина на разпространение, стоките от клас 30 имат различна характеристика, способи за разпространение и изпълняват различни функции, а услугите на заявителя от клас 35 са коренно различни от услугите на по-ранната марка. Обосновани са изводите на административния орган, че

при липсата на идентичност или сходство на стоките и услугите на сравняваните марки /което е едно от условията, изискуеми от законодателя в кумулативна даденост за осъществяване хипотезата на чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО/, не може да се говори за вероятност за объркване на потребителите. Неоснователни са оплакванията на жалбоподателя за непровеждане на прецизна преценка и анализ на относимите доказателства от органа, за липса на адекватни фактически установявания, и в резултат на това за изведени от ответника неправилни изводи по същество. Не се споделят от съда доводите в жалбата, че и най-широките кръгове потребители /а не само практикуващите фитнес тренировки/ ще асоциират заявената марка с идентичната по-ранна такава /позната им за фитнес тренировки/ и ще установят връзка между хранителните продукти /от клас 30 на процесната марка/ и фитнес услугите /от клас 41 на опонента/, тъй като въпреки различното си естество съвпадат по крайни потребители, имат еднаква насоченост и донякъде еднаква пазарна реализация. Съдът намира сочената от жалбоподателя връзка между визираните стоки и услуги на заявената и по-ранната марка за твърде опосредена и поради това недоказана. Несъстоятелни са и аргументите за твърдяна висока степен на свързаност между стоките на процесната марка от клас 5 и фитнес тренировките, т.к. обстоятелството, че част от стоките /препарати за медицински и хигиенни цели/ могат да се използват по време на и след тренировките не доказва несъмнена и безусловна свързаност до степен на възможност за асоциации и объркване. Сочената от жалбоподателя възможност потребителите на услугите от клас 35 /конкретно за услугата „бизнес мениджмънт на спортисти“ на заявената и клас 41 на по-ранната марка да съвпадат съдът също не намира за достатъчно реалистична и способна да предизвика объркване у потребителите. Предвид всичко изложено дотук, крайният извод на съда е, че оспореният административен акт е в съответствие с нормата на материалния закон, послужила като основание за неговото издаване - чл.12 ал.1 т.2 ЗМГО.

В жалбата се съдържат оплаквания и за неприлагане разпоредбата на чл.12 ал.3 от ЗМГО при издаване на процесното решение от ответника. Опозицията се е позовала и на нарушение на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, съгласно който не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Съдът не споделя твърдението на жалбоподателя, че административният орган не е изследвал приложението на цитираната норма, респективно – че не е изложил пълни и ясни мотиви защо приема, че използването на заявената марка не би довело до несправедливо облагодетелстване от известността и отличителния характер на по-ранната марка, респективно не би ги увредило. Противно на оплакванията в жалбата, ответникът е разгледал и подложил на преценка и анализ представените както с опозицията, така и с жалбата пред него писмени доказателства и обосновал извод, че по-ранната марка № 5049192 С. е марка, ползваща се с известност по отношение на услугите от клас 41 „фитнес тренировки“, но е приел, че поради несходството на стоките и/или услугите на сравняваните марки /било то поради коренно различно естество и начин на разпространение, различна характеристика, и

съответно несходство в способите за разпространение и изпълняваните различни функции/, въпреки идентичността на знаците, асоциация на по-късната марка с по-ранната не би могла да бъде установена, поради което няма и опасност от несправедливо облагодетелстване или увреждане на отличителния характер или известността на последната. Единствено по отношение на определени стоки от клас 5 на заявената марка /хранителни добавки, стоки с диетична насоченост и такива с цел отслабване, съвпадащи с услугите на по-ранната марка по крайни потребители/, органът е приел, че може да бъде направена връзка, следователно и да бъде налице неоснователно облагодетелстване и/или увреждане на известността на по-ранната марка, поради което е отменил решението на опозиционния състав от 15.03.2018г. в тази част.

Предвид гореизложеното, обосновани и законосъобразни са изводите на административния орган, обективирани в Решение № 82/19.07.2019г. на Председателя на Патентно ведомство, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

Предвид изхода от делото и на основание чл. 143, ал. 4 от АПК на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв., съобразно фактическата и правна сложност на делото.

Ръководен от изложените съображения, на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд София - град, Второ отделение, 50-ти състав

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С., I., САЩ, чрез адв. Г. Д. К., ПИС срещу Решение № 82/19.07.2019г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България.

ОСЪЖДА С., I., САЩ, чрез адв. Г. Д. К., ПИС, американско търговско дружество със седалище и адрес на управление: 1500 Г. Х. Р. С. 201, С. Вали, К. 95066, САЩ, да заплати на Патентно ведомство на Република България сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

СЪДИЯ: