

РЕШЕНИЕ

№ 7677

гр. София, 17.12.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 53 състав,
в публично заседание на 30.11.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Стефан Станчев

при участието на секретаря Детелина Начева, като разгледа дело номер **8899** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на [фирма], със седалище в [населено място], район „И.“, подадена чрез пълномощника адвокат К. Д., срещу Решение №256 от 26.08.2021г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България.

С оспорения административен акт е оставена без уважение жалбата на [фирма] срещу Решение от 10.02.2021г. на състав на Отдела по опозиция на Патентно ведомство във връзка със заявка за регистрация на марка с вх. № 153995 Витафорс Vitafors, словна.

Жалбоподателят [фирма], чрез процесуалния си представител обжалва решението на председателя на ПВ като незаконосъобразно. Счита изводите на решаващия орган за наличие на степени на визуално, фонетично и смислово сходство между заявената за регистрация словесна марка „Витафорс Vitafors” и вече регистрираната “ VitaCforte” за неправилни и необосновани. Твърди също, че отликите между по- ранната марка и тази, заявена от [фирма] са съществени, а констатираните общи елементи не са в естеството си достатъчни да заблудят потребителя. Искането към съда е решението на председателя на ПВ да се отмени. Претендират се разноски.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство, оспорва жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованото лице – Mathias Rath, САЩ, чрез адв. Б. в писмена защита излага становище за неоснователност и недоказаност на подадената жалба.

Съдът, след като се запозна с доводите и възраженията на страните и представените доказателства, приема, че жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

От фактическа страна намира за установено следното:

Жалбоподателят [фирма], е заявил за регистрация марка с вх. рег.№153995, заявена на 21.02.2019г. за стоките и услугите от класове 5 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ). Марката е словна. Заинтересованата страна „Mathias Rath, САЩ, притежава марка на Европейския съюз с рег.№1055375 „VitaCForte“,словна. Заявена е за регистрация на 27.01.1999г. и е регистрирана на 07.02.2000г. за стоки и услуги по Международната класификация на стоките и услугите МКСУ от класове 05 и 41. Притежава също марка на Европейския съюз с рег.№689018 „Vitasor“,словна, заявена на 26.11.1997г. и регистрирана на 09.07.2002г. с действие на територията на България за стоки и услуги от клас 05, 16 и 41 на МКСУ. Заинтересованата страна е притежател и на още една по- ранна марка с рег. № 1668565, „ Vitasor Plus“, която също е словна. Заявена е на 22.05.200г., като е регистрирана на 07.05.2002г/ с действие на територията на България от 01.01.2007г. за стоки от класове 05 и 32 на МКСУ.

Производството пред административния орган е започнало по опозиция с вх.№BG/E/2019/70122159, подадена от „Mathias Rath срещу заявената марка от [фирма], „Витафорс Vitafors“. Опозицията е подадена на основание чл. 38б, ал.1, т. 1 вр. чл. 12, ал.1, т. 2 от ЗМГО (отм.) и е насочена срещу всички стоки от клас 5 на МКСУ, за които марка с вх. № 153995 е заявена . Опонентът твърди, че заявената марка е сходна с по-ранни марки и е регистрирана за идентични и сходни стоки, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, които могат да свържат заявената марка с по-ранните марки, чийто притежател е Mathias Rath.

Опозицията е разгледана по реда на чл.38г от ЗМГО (отм.) от състав по опозиции. С цел бързина и процесуална икономия съставът е счел за уместно на първо място да разгледа опозицията във връзка с по- ранната марка № 1055375 „VitaCForte“. С Решение от 10.02.2021г. опозицията е приета за изцяло основателна, като е отказана регистрацията на марка с вх. № 153995 „Витафорс Vitafors“ по отношение на всички стоки в клас 5, за които е заявена. Подробно е обсъдено наличието на идентичност или сходство на стоките и услугите в клас 5: „ хранителни добавки“. Прието е, че е налице такава идентичност между стоките- визуално и фонетично сходство в средна степен и смислова сходство във висока степен. Съставът по опозиция е приел, че е налице вероятност за объркване на потребителите, включително възможност за свързване с по- ранната марка, т.е. потребителите могат да приемат, че стоките, за които е установено наличието на идентичност от клас 5 произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

Решението е оспорено от жалбоподателя пред председателя на ПВ.

Със Заповед № 3-276/07.04.2021г. на председателя на ПВ, на основание чл.69 от ЗМГО е назначен състав по спорове за изготвяне на становище за вземане на решение по жалбата. На основание чл. 75, ал.12 от ЗМГО е издадено оспореното в това производство решение на председателя на ПВ. Със същото председателят на ведомството е оставил жалбата на [фирма] без уважение, а по същество е потвърдил решението на състава по опозиции.

При така изложената фактическа обстановка, съдът стигна до следните правни изводи.

Предмет на оспорване е решението на председател на ПВ, с което административен орган оставя без уважение жалба срещу решение от 10.02.2021 г. на състав по опозиции, с което регистрацията на марка с вх. № 153995 „Витафорс Vitafors”, словна е отказана.

Решението е издадено от компетентния административен орган. Съгласно чл.75, ал.12 от ЗМГО, произнасянето по жалби срещу отказ за регистрация на марки е от компетентността на председателя на ПВ.

Оспореното решение е издадено в установената писмена форма, при спазване на административно процесуалните правила.

Оспореното решение е постановено и в съответствие с материалноправните разпоредби на закона.

Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: 1/искане на лице с правен интерес, притежател на по-ранна марка; 2/идентичност или сходство на двете марки; 3/идентичност или сходство на стоките или услугите, за които са регистрирани марките; 4/вероятност за объркване на потребителите, включително за свързване с по-ранната марка, с оглед ефекта на възприемане на сравняваните марки в тяхната цялост.

П. марка има действие на територията на България и е по-ранна от заявената. Страните не спорят по регистрацията на противопоставената марка и нейната валидност.

Правният спор се свежда до преценката за сходство на знаците и до съществуването на вероятност да се объркат потребителите.

Съдът указва на страните възможността за ангажиране на доказателства и изслушване на СМЕ, при изричен отказ на представителите на страните, участвали в производството за ангажиране на доказателства в тази връзка.

Юридическата класификация на марките според характера на знака се извежда на базата на В. спогодба относно международната класификация на образните елементи на марките, Регламент № 2018/626 на Комисията от 5 март 2018 година за изпълнение на Регламент 2017/1001, практическите указания на Международното бюро към Световната организация за интелектуална собственост, практическите и методическите указания на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, практическите и методически указания на Патентното ведомство на Република България. Подробна класификация на марките според знака се съдържа в Общо съобщение на Службата по интелектуална собственост на Европейския съюз (С.) от 03.04.2020г. относно представянето на новите видове марки.

При сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им. В случая сравняваните марки спадат към един и същ вид – към словните марки. При сравнение на словни марки се прави преценка за наличие на визуално, фонетично и смислово сходство и преценка за сходство на марките в цялост.

Оценка за фонетично сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимното разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита

началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата.

Когато марката съдържа дума на чужд език, както е в случая, трябва да се има предвид, че потребителите може да не са запознати с този език, или дори да разбират смисъла на чуждата дума, имат склонност да я произнасят така, както би се произнасяла според фонетичните правила на българския език.

Когато значителна част от потребителите, благодарение на своята езикова квалификация могат да произнесат чуждата дума по коректен начин, но друга значителна част потребители, поради липсата на такава биха я произнесли съгласно правилата на българския език, и двата начина на произнасяне на думата трябва за бъдат взети предвид при оценката на фонетичното сходство между марките.

Процесната марка „Витафорс Vitafors”, (словесна) , въпреки че е изписана и на кирилица и на латиница се възприема като една дума и се произнася само един път – единично „Витафорс ”, а не двойно „Витафорс Vitafors“.

От друга страна, въпреки че се изписва като една дума, словосъчетанието „Витафорс ” се произнася като съставено от две думи „Вита“ и „форс“.

По-ранната марка, макар и изписана по различен начин на латиница „VitaCforte” би произнесена от повечето потребители като „ Вита Си Форте“.

В заключение – във фонетично отношение процесната и по-ранната марка са изключително сходни, защото притежават идентична последователност при по-голямата част от звуковете на буквите, а именно „ВИТА“ и „ Ф.“. Съдът намира, че изложеното е достатъчно да компенсира съществуващите разлики между разглежданите знаци, тъй като те сами по себе си нямат отграничителен характер. Действително във фонетичен план марките имат различия, но същите не надделяват над елементите на сходство. В случая при дума от 10, съответно 8 знака, имаме пълно съвпадение на 7 букви и идентично изговаряне на осмата / в случая С и S/. Тук следва да се отбележи, че се възприема, че при дългите думи различието само в една или две букви, определят по- голяма степен на фонетично и визуално сходство и обратно, когато марките се състоят от малък брой букви, различието в една или две букви определя по- голяма степен на различие. В този смисъл в случая не може да се твърди, че е налице отграничителна степен на различие между марките.

Оценката за визуално сходство се основава на визуалното въздействие на марките, определено от начина на графично представяне на думи, букви, цифри, фигури, рисунки, цветове и др.

В случая визуалното сходство между марките се дължи на общото им начало „ VITA” и на повтарящите се три букви f, o и r, поставени в идентична последователност при двата знака. Следва да се обърне внимание на факта, че е налице и известна степен на сходство между кириличния елемент „Витафорс“ в състава на заявената марка и елемента “ VitaCforte” на по- ранната марка. Те споделят букви, които се изписват по един и същ начина на кирилица и латиница- а, о, както и букви, които имах сходна визия- t/t и r/p. В допълнение съдът намира, че въпреки че по- ранната марка е изписана изцяло на латиница, а заявената е изписана първо на кирилица, след това на латиница, това не е съществена разлика между словесните елементи. Същността на свободната конкуренция и необходимостта производителите да се адаптират постоянно към пазарните отношения допускат изписването на словесните елементи с различни графични системи. За нуждите на пазара е допустимо дори словният елемент да се преведе на чужд език, включително да му се предаде друг смисъл или от

чисто фантазиен елемент да се превърне в смислов, но това не променя общото впечатление на марката. Отличителната способност на словесните марки, особено фантазийните, е толкова голяма, че дори и словният елемент да е изписан на чужд език с различна графична система, марката се разпознава безпогрешно.

Оценката на смисловото сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. Марките са смислово идентични или сходни, когато имат еднакво или подобно семантично съдържание. Когато думите са на чужд език, някои потребители могат да имат ограничени познания по него и да не са способни да забележат различия в смисъла на двете марки.

Затрудненията при разбирането на смисъла на думите на чужд език се отразяват и на тяхното запомняне и произнасяне. Запомнянето на такива марки може да бъде по-неясно и неточно, в сравнение с марки, които са възприети на български език.

В дадения случай процесната марка ще бъде възприета като комбинация от думите „vita” - от латински в превод живот и “fors” - като фонетичен еквивалент на думата от английски „force”, в превод сила. По-ранната марка ще бъде възприета като комбинация от думите vita- живот и forte- сила, в смисъл на нечия силна страна или сила на музика. Но в който и смисъл да се възприеме „forte”, същата следва да се възприема и като синоним на думата „force” - сила. Смислово имат един семантичен произход и не носят в момента различни значения. Сравняваните марки споделят концепцията за сила на живота. В този смисъл разглежданите знаци разкриват сходство и в концептуален план. На следващо място, съдът отчита, че част от потребителите не биха разделили на части противопоставените думи, но тогава те биха ги приели за фантазийни и тогава не следва да се прави анализ за смислово сходство.

За преценка на вероятността от объркване трябва да се прецени

въздействието на сходството на марките върху потребителите. Освен това при преценката за вероятност за объркване на потребителите трябва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на техните услуги или стоки са взаимно зависими, в смисъл че по-ниската степен на сходството между стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство между марките и обратно.

В този смисъл между стоките „хранителни добавки“ от клас 05 на процесната марка и стоките от клас 05 на по-ранните марки се установява наличие на идентичност.

Предвид това и като се отчете и наличието на визуално, фонетично и смислово сходство в степен близка над средната, то съдът намира, че е налице вероятност от объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на заявената марка с по-ранната такава. Не на последно място вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка, е създаването и на погрешна представа за търговеца или производителя, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките/услугите произхождат от същите или икономически свързани лица. В конкретния случай е налице подобен риск, както правилно е съобразено от ведомството. Налице са и предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО както правилно е приел в решението си административният орган.

При така извършената проверка на законосъобразността на акта по реда на чл.168 АПК и по изложените съображения съдът намира, че оспореният акт е правилен и законосъобразен и поради това следва да бъде оставен в сила.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.3 от АПК, основателни са претенциите на процесуалния представител на ответника за присъждане на

юрисконсултско възнаграждение. Същото следва да бъде уважено в размер на 100 лева, на основание чл. 24 от Наредбата за правната помощ във вр. с чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], със седалище в [населено място], район „И.“, подадена чрез пълномощника адвокат К. Д., срещу Решение № 256 от 26.08.2021г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на Патентно ведомство сумата от 100 (сто) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението.

СЪДИЯ: