

РЕШЕНИЕ

№ 4564

гр. София, 07.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 25 състав,
в публично заседание на 10.10.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Боряна Петкова

при участието на секретаря Мая Миланова, като разгледа дело номер **12613** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.145 – чл.178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на адв. Е. Г., като пълномощник на „ДАНСОН-БГ“ ООД, ЕИК[ЕИК], срещу РЕШЕНИЕ №РС-299-(1)/13.10.2021г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ). С оспорвания административен акт, на основание чл.75, ал.10, т.5 ЗМГО е оставена без уважение жалба с вх. №BG/N/2018/153146-[14] от 23.03.2021г. срещу Решението от 25.01.2021г., с което е ОТКАЗАНА регистрацията на марка с вх. №153146 Д. Д., словна, за всички стоки от клас 5, както и за стоките „етерични масла; етерични масла за употреба в производствени процеси; масажни гелове, различни от тези за медицински цели; препарати за измиване и избелване; почистващи, полиращи и абразивни препарати; сапуни“ от клас 3 и услугите „търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати“ от клас 35 на Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ), за които марката е заявена.

В жалбата са изложени доводи за недействителност на процесното Решение от които може да се направи извод, че се претендира несъответствие на административния акт с приложимите материалноправни норми и с целта на закона. Жалбоподателят поддържа, че поради погрешен анализ на визуалното, фонетично и смислово сходство на сравняваните знаци административният орган е обосновал неправилен извод за наличие на предпоставките за отказ за регистрация на марка с вх.

№153146 Д. Д., регламентирани в чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО. Смята, че необосновано решаващият състав на Отдела по спорове се е съсредоточил само върху единия елемент - „D.“ и е negliжил факта, че марката е съставена от два словни елемента, вторият „D.“, изписан на кирилица. Твърди, че в оспорваното Решение не е извършен коректен анализ на визуалните различия между сравняваните знаци предвид факта, че по-ранната марка D. е комбинирана, изпълнена в специфичен полегат шрифт и в различни цветове. Изтъква, че звукосъчетанието „кло“ в процесната марка обуславя различно звуково възприятие на сравняваните знаци. Оспорва извода на административния орган относно това, че заявената марка е фантазийна, като претендира, че наличието на елемента „дикло“ в началото на думата извиква в съзнанието на потребителите асоциация с популярния препарат диклофенак от групата на нестероидните противовъзпалителни средства. Смята, че само по себе си наличието на сходни стоки в класификациите на двете марки не води автоматично до извод за вероятност за объркване на потребителите още повече, че по-ранният знак няма особено висока отличителност. Чрез процесуалния си представител адв. Г. моли съда да отмени Решение №РС-299-(1)/13.10.2021г. на председателя на ПВ и да осъди ответника за разноси, съгласно представения списък. Еwentуално прави възражение за прекомерност на заплатеното от заинтересованата страна адвокатско възнаграждение и моли съда да определи по-нисък размер на разноските в тази част. Доводи за незаконосъобразност на административния акт излага и в представени по делото писмени бележки по същество на спора.

Ответникът – ПРЕДСЕДАТЕЛ на Патентното ведомство на РБългария, оспорва жалбата и моли съда да я остави без уважение. Чрез процесуалния си представител юрк. П. – Х. поддържа, че Решение №РС-299-(1)/13.10.2021г. е законосъобразен административен акт и не са налице сочените основания за отмяна. Претендира да му бъдат присъдени разноси за юрисконсултско възнаграждение. Еwentуално 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 същество на спора.

Заинтересованата страна Ф. Р. Л., Румъния, оспорва жалбата. В писмено становище от 18.04.2022г. и чрез процесуалния си представител адв. Л. А. поддържа, че оспорваното Решение на председателя на ПВ е законосъобразно и моли съда да отхвърли жалбата срещу него. Претендира за разноси. Доводи за неоснователност на жалбата излага и в представени по делото писмени бележки по същество на спора.

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

Не е спорно между страните и съдът приема за установено със събраните писмени доказателства, че заинтересованата страна Ф. Р. Л., Румъния е притежател на марка на Европейския съюз „D.“, комбинирана, с рег. (Е.) №011755717, заявена на 19.04.2013г., регистрирана на 21.11.2013г., със срок на закрилата до 19.04.2023г. за стоки от клас 5 МКСУ „Мехлеми за фармацевтични цели“ и услуги от класове 35 и 42 МКСУ. Визуално знакът изобразява думата „D.“, вписана в правоъгълник на син фон с плътен шрифт в бял цвят, първа главна буква „D“ и горната част (точката) на буквата „i“ в червен цвят с формата на капка.

На 05.12.2018г. жалбоподателят „Дансон-БГ“ ООД е подал пред ПВ Заявка с

вх. №153146 за регистрация на словна марка „D. D.“ за стоки от клас 3 МКСУ „етерични масла; етерични масла за употреба в производствени процеси; масажни гелове, различни от тези за медицински цели; парфюми за промишлени цели; препарати за измиване и избелване; почистващи, полиращи и абразивни препарати; сапуни“ и от клас 5 МКСУ „аналгетици; аналгетици за медицинска и фармацевтична употреба; билкови кремове за медицинска употреба; болкоуспокояващи лекарства; гелове за тяло за фармацевтична употреба; имуностимуланти; лекарства; лекарствени средства; локални гелове за медицинска и терапевтична употреба; локални болкоуспокояващи кремове; лечебни хранителни добавки; лечебни гелове за тяло; локални гелове за първа помощ; медицински терапевтични кремове; медицински препарати; медикаменти срещу алергия; медицински препарати с мускулно проникване (за мазане или за вана); нестероидни противовъзпалителни лекарства; облекчаващи болката препарати; противовъзпалителни гелове; санитарни препарати и изделия; санитарни препарати за ветеринарни цели; сиропи за фармацевтични цели; фармацевтични и ветеринарни препарати; фармацевтични средства за инжектиране; фармацевтични препарати за ветеринарна употреба; фармацевтични препарати за лечение на спортни травми; фармацевтични препарати за лечение и превенция на алергии; фармацевтични препарати за лечение и превенция на възпаления; фармацевтични препарати за лечение на мускулно-скелетни разстройства и подагра; фармацевтични препарати за лечение на ревматоидни заболявания и артрит; хранителни добавки за ветеринарна употреба“, както и за услуги от клас 35 МКСУ „административна дейност; реклама; рекламни услуги във връзка с фармацевтични продукти; рекламиране, свързано с фармацевтични продукти и представяне на живо на тези продукти; търговска администрация; търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; управление на търговски сделки“. Заявката е била публикувана в Официалния бюлетин на ПВ брой 02.2/28.02.2019г. (стр. 4363, 4364).

Срещу регистрацията на процесната марка заинтересованата страна F. P. L. е подала опозиция с вх. №70119404/28.05.2019г., на основание чл.38б, ал.1 във вр. с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО (отм.). В опозицията се поддържа, че между заявената марка „D.“ и по-ранната марка „D.“ е налице изключително висока степен на сходство и поради идентичността и сходството на заявените стоки и услуги с тези за които е регистриран по-ранният знак, се създава вероятност за объркване на потребителите.

В представения му срок заявителят „Дансон-БГ“ ООД е изразил становище по подадената опозиция. В отговора (вх. №70133320/09.12.2019г.) са изложени доводи, че визуалните смислови и фонетични разлики между сравняваните знаци надделяват над приликите. Изтъкнато е, че визуалното и фонетичното сходство са в много ниска (пренебрежима) степен и не е налице смислово сходство, тъй като процесната заявка извиква в съзнанието на потребителите асоциация с популярния препарат диклофенак и поради това марката не е фантазийна. Извършен е анализ на идентичността и сходството на заявените стоки и услуги с тези на регистрирания знак. Обоснован е краен извод за липса на вероятност за объркване на потребителите. В заключение е поискано да бъде задължен опонентът да представи доказателства за реално използване на по-ранния знак „D.“.

На 18.02.2020г. опонентът е представил доказателства за реалното използване на мярката на ЕС „D.“ с рег. (Е.) №011755717 за периода 2013 - 2016г. (Молба вх. №70138380) сред които: Разрешително за употреба в Румъния на лекарствен продукт

D. 50 mg/g gel, договори за реклама за периода 2013 – 2014г., фактури за продажба на лекарствения продукт за периода 2013г. – 2018г., рекламни материали, визия на лекарствения продукт в аптеките и извлечения от on-line магазини, предлагащи лекарствения продукт D..

На 25.01.2021г. състав на Отдела по опозиция, на основание чл.57, ал.9, т.1 и т.2 ЗМГО във вр. с §5, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) е приел Решение с което: 1) ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ опозиция с вх. №70119404/28.05.2019г. срещу регистрацията на марка „Д. D.“ с вх. №153146/2018г. по отношение на стоките „парфюми за промишлени цели“ от клас 3 МКСУ и услугите „административна дейност; реклама; рекламни услуги във връзка с фармацевтични продукти; рекламиране, свързано с фармацевтични продукти и представяне на живо на тези продукти; търговска администрация; управление на търговски сделки“ от клас 35 МКСУ и 2) ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯ на марка „Д. D.“ с вх. №153146/2018г. за следните стоки и услуги, за които се търси закрила: а) всички стоки от клас 5 МКСУ; б) стоките „етерични масла; етерични масла за употреба в производствени процеси; масажни гелове, различни от тези за медицински цели; препарати за измиване и избелване; почистващи, полиращи и абразивни препарати; сапуни“ от клас 3 МКСУ и в) услугите „Търговия на едро и дребно с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати“ от клас 35 МКСУ.

Това решение е било оспорено от заявителя „Дансон-БГ“ ООД в частта, с която е отказана регистрацията на заявената марка (жалба от 15.03.2021г. вх. №BG/N/2018/153146-[14]) във връзка с което е образувано производство по Глава втора, Раздел VIII ЗМГО (чл.69 и сл.). Със Заповед №3-818-[1]/05.08.2021г. на председателя на ПВ е определен състав от Отдела по спорове, който да разгледа и се произнесе по жалбата. На основание чл.69, ал.3 ЗМГО съставът изразява Становище за потвърждаване на Решението от 25.01.2021г., в частта на постановения отказ за регистрация на марка с вх. №153146/2018г. „Д. D.“.

Производството пред ПВ е приключило с издаване на оспореното Решение №РС-299-(1)/13.10.2021г.

За изясняване на делото от фактическа страна са приети две съдебно – маркови експертизи (СМЕ). Заключението на вещото лице проф. д-р М. М. е оспорено от жалбоподателя в резултат на което е допусната повторна и допълнителна СМЕ по първоначално поставените и по допълнително зададени за изследване въпроси. Заключението на вещото лице доц. д-р Р. Б. не е оспорено от страните и съдът го кредитира по делото като обективно и компетентно. Въз основа на извършения анализ и сравнение на заявената марка и по-ранния знак и на стоките и услугите за които последните се отнасят, д-р Б. е обосновала следните заключения: 1) Визуалното сходство между сравняваните знаци е в ниска степен поради значителната разлика в броя на писмените символи на по-ранната и на процесната марки.; 2) Фонетичното сходство между сравняваните марки е от средна степен. Предходната марка се състои от две срички: „ди“, „флекс“ и седем звука, а процесната марка съответно има три срички и десет звука.; 3) Няма семантично сходство между сравняваните марки. Общият за двата знака елемент „flex“ е слабоотличителен поради това, че се асоциира с ефект от приложение на продукта, означен с марката.; 4) Стоките от клас 5 МКСУ на по-ранната марка „мехлеми за фармацевтични цели“ са: 4.1. идентични на стоките от същия клас: „лекарства; лекарствени средства; мехлеми за фармацевтични цели; фармацевтични препарати за лечение и превенция на

възпаления; нестероидни противовъзпалителни лекарства; болкоуспокояващи лекарства“ за които е заявена процесната марка, тъй като последните представляват обобщена категория, която обхваща стоките за които е регистриран предходният знак, 4.2. сходни във висока степен на стоките от същия клас на процесната марка: „аналгетици; аналгетици за медицинска и фармацевтична употреба; лечебни хранителни добавки; медикаменти срещу алергия; фармацевтични препарати за лечение и превенция на алергии“, 4.3. сходни в средна степен на стоките от същия клас на заявената марка: „имуностимуланти; сиропи за фармацевтични цели; фармацевтични средства за инжектиране“ и 4.4. сходни в ниска степен на останалите стоки от клас 5 за които е заявена процесната марка.; 5) Налице е сходство в ниска степен между стоките от клас 5 МКСУ за които е регистрирана по-ранната марка и стоките „етерични масла; масажни гелове, различни от тези за медицински цели“ от клас 3 МКСУ за които е заявен спорният знак. По отношение на останалите стоки от клас 3 МКСУ не намира сходство.; 6) Услугите от клас 35 МКСУ за които е регистрирана по-ранната марка са сходни в ниска степен на услугите от същия клас „търговия на дребно и едро с фармацевтични и медицински препарати“ на заявената марка и съответно не са сходни на услугите „търговия на дребно и едро с ветеринарни и санитарни препарати“.; 7) Високата степен на внимание, която потребителите по принцип проявяват при купуване на фармацевтични продукти, намалява вероятността от объркване относно търговския произход на непряко свързани с мехлеми фармацевтични продукти – сиропи, средства за инжектиране, имуностимулатори.; 8) Високата степен на внимание, която потребителите по принцип проявяват при купуване на фармацевтични продукти, намалява риска от асоцииране на заявената с регистрираната марка, когато по-ранният знак се отнася само до мехлеми, а по-късната заявка се отнася до непряко свързани с мехлеми фармацевтични продукти.; 9) Потребителите, които търсят стоки на по-ранната марка от клас 5 МКСУ „мехлеми за фармацевтични цели“ са мотивирани именно от приложението на „мехлем“ за подобряване на подвижността на ставите, а не на други фармацевтични продукти или лекарствени форми с такова предназначение.

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 оспорения административен акт, на всички основания за законосъобразност, съдът достигна до следните изводи:

Решение №РС-299-(1)/13.10.2021 г. е постановено от компетентен орган, в кръга на правомощията му, съгласно чл.75, ал.12 ЗМГО.

Актът е в предписаната от закона форма и при издаването му не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, установени в чл.75, ал.1 – ал.10 ЗМГО, които бъдат определени като съществени и да мотивират неговата отмяна. Съдът споделя разбирането, че нарушението на административно-производствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на

административния орган.

Съдът намира обаче, че оспорваният акт противоречи на приложимите материалноправни норми и на целта на закона.

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 в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветовете, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

С нормата на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО (отм.) е въведена относителна забрана за регистрация на марка при подадена опозиция по чл.38б, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранен знак 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. Идентична е и нормата на чл.12, ал.1, т.2 от действащия ЗМГО (ДВ, бр.98/2019г.). Определение за по-ранна марка е дадено в ал.2 на чл.12 от отменения и от действащия ЗМГО.

От анализа на цитираните норми следва извод, че в производството по опозиция е необходимо да бъде установено едновременно наличие на следните предпоставки: 1) по-ранно право върху марка по смисъла на чл.12, ал.2 ЗМГО; 2) идентичност или сходство на сравняваните знаци; 3) идентичност и/или сходство на стоките и/или услугите на заявената и на по-ранни 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-ранния знак.

В случая не е спорно обстоятелството, че марката на Европейския съюз „D.“, комбинирана, с рег. (Е.) №[ЕИК] е по-ранна от процесната „D. D.“ с вх. №153146/05.12.2018г, по смисъла на чл.12, ал.2, т.7 ЗМГО.

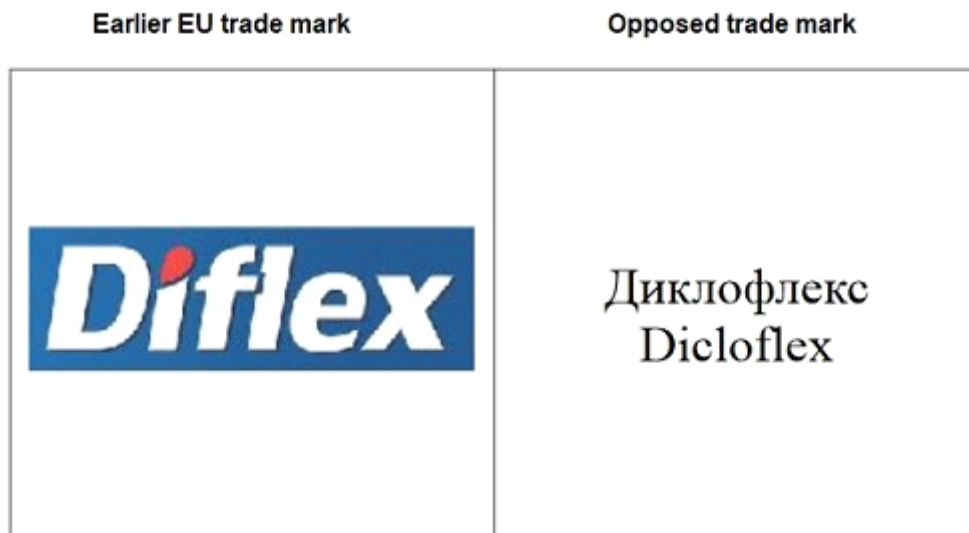
Спорен по делото е въпросът идентични/сходни ли са сравняваните знаци и заедно с това идентични и/или сходни ли са стоките и услугите за които е регистрирана по-ранната марка с тези за които е заявена процесната до степен на вероятност за объркване на потребителите, което включва възможност за свързване с по-ранната марка.

I. Относно сходството на марките:

Преценката за наличие или липса на сходство на сравняваните знаци следва да се извърши след съпоставка на тяхната визуална, фонетична и/или смислова близост и като се отчита въздействието на съществените елементи които придават отличителния характер на марките. В комбинираните марки съществен е словният елемент. Той влияе в най-голяма степен на съзнанието на потребителите, тъй като най-лесно се възприема и запомня. Фигуративните елементи и защитените цветовете подсилват отличителния характер на марката, като създават у потребителя траен образ, който те свързват с определена стока или услуга. При сравняване на комбинирана със словна марка (какъвто е настоящият случай) съпоставката за визуално, фонетично и смислово сходство се извършва между словните елементи. Това следва както

от разширената защита на словните марки, които се смятат защитени във всички шрифтове, цветове и начини на изписване, така и от възможността за вариативно използване на комбинираната марка само чрез отличителните ѝ елементи – аргумент от чл.21, ал.3, т.1 ЗМГО.

Съдът възприема заключението на повторната СМЕ за ниска степен на визуално сходство между сравняваните знаци:



Според Насоките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (С./Е.) когато фигуративните марки със словни елементи и словни марки се сравняват визуално, от значение е дали знаците споделят значителен брой букви на една и съща позиция и дали словният елемент във фигуративния знак е силно стилизиран. По принцип, когато едни и същи букви имат една и съща последователност, стилизацията трябва да бъде висока, за да се намери визуално различие. Обосновано е заключението в повторната СМЕ, че в настоящия случай стилизацията на словният елемент D. в по-ранния знак е достатъчно отличителна като композиция от три цвята – бял, син и червен, масивен шрифт, наличие на главна и малки букви и декоративен елемент, изобразяващ точката в буквата „i“ под формата на червена капка. От друга страна процесният знак съдържа думата „диклофлекс“, изписана с латински и кирилски букви. Сравняваните марки споделят еднакви две букви в началото си „d“ и „i“, както и еднакъв финал „flex“. Значителната разлика в броя на писмените знаци във всяка от марките – 6 латински букви в по-ранната марка срещу 9 латински и 10 букви на кирилица в заявената марка, както и начинът на изобразяване на по-ранния знак, като краен резултат обосновава ниска степен на визуално сходство.

Между сравняваните марки съществува и фонетично сходство в средна степен. Според т.2.2.1.1. от Методическите указания на ПВ за прилагане на чл.11 и чл.12 от ЗМГО (Методическите указания) оценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на сричките, броя на съпадащите 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. В случая по-ранният знак съдържа две срички и седем звука, а процесната марка три срички и десет звука. По отношение на фонетичното сходство следва да се отбележи, че макар процесната марка да включва два пъти думата „диклофлекс“, знакът ще се възприеме като една дума, изписана на кирилица и латиница, която се произнася само един път. Следователно фактът, че процесният знак се състои от две думи от по три срички и десет звука, това няма да се отрази на преценката за фонетично сходство на сравняваните марки. При това е налице съвпадение на два еднакви звука в началото на думите „d“ и „i“, както и пет звука в края на думите - „f“, „l“, „e“ „k-s“: „D.“ – „D.“. Като се отчита, че първата част на думата е тази, която в най-голяма степен привлича вниманието на потребителите и съответно най-лесно и ясно се запомня в сравнение с останалата част, съдът възприема заключението на повторната СМЕ за средна степен на фонетично сходство.

Между сравняваните знаци няма смислово сходство.

В мотивите на Решението от 13.02.2007г. по дело Т-256/04, §57 Първоинстанционния съд приема, че ако средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на отделните детайли (Решение по дело L. S. M., т. 25), то също така е вярно, че възприемайки определен словен знак, той го разчленява на словесни съставни части, които за него имат конкретно значение или му приличат на познати думи (Решение на Първоинстанционния съд от 06.10.2004г. по дело V.-Werke W./CXBP — K. (V.), T-356/02, R., стр. II-3445, т.51).

В случая словният елемент на по-ранната комбинирана марка „D.“ няма самостоятелно смислово значение, но се състои от елементите „DI“ и „F.“, които имат определено смислово значение: първата част (префиксът) „DI“ е вероятно да се възприеме от потребителите като „двоен“, а окончанието „F.“ да се асоциира с английския глагол със значение огъвам или с прилагателното „flexible“ – гъвкав, подвижен. При това марката следва да се определи като асоциативна по отношение на стоките от клас 5 МКСУ „мехлеми за фармацевтични цели“ за които е регистрирана.

Противно на възраженията на жалбоподателя, словният елемент в процесната марка D./D. също няма самостоятелно смислово значение. Съставни елементи на знака са „D.“ и „F.“, като окончанието, както и в по-ранната марка, е вероятно да се асоциира с английските flex/flexible – огъвам/гъвкав, подвижен. От друга страна, началният за думата елемент „diclo“ с голяма степен на вероятност ще се асоциира с противовъзпалителния препарат диклофенак, който е активна съставка на много лекарствени продукти. Следователно и процесната марка се определя като асоциативна по отношение на стоките от клас 5 МКСУ за които е заявена.

Съдът споделя заключението на повторната и допълнителна СМЕ, че тъй като общият елемент „F.“ се асоциира с ефект от приложението на съответния продукт, то той е слабоотличителен и съответно няма семантично сходство между сравняваните марки.

II. Относно сходството на стоките и услугите:

Релевантни фактори при сравняване на стоките и/или услугите са тяхното естество, предназначение, фактът дали са допълващи се, или взаимозаменяеми, и др. (Решение на СЕС, С-39/97 „С.“, §23). При това идентични са стоките и/или услугите които са описани с еднакви термини или със синоними. Идентичност е налице и когато стоките/услугите на по-ранната марка са посочени чрез заглавието (хединга) на класа от Международната класификация или обобщена категория стоки/услуги, включваща конкретно посочени стоки/услуги на заявената марка от същия клас. Обратно, когато обект на закрила на по-ранния знак са точно посочени стоки/услуги, а заявените с процесната марка стоки/услуги са обозначени чрез заглавието на класа или обобщена категория, то идентичност ще е налице само по отношение на конкретната стока, а останалите заявени стоки/услуги следва да бъдат преценявани за степента на сходство.

При това съдът приема, че стоките „Мехлеми за фармацевтични цели“ за които е регистрирана по-ранната марка „D.“ са идентични или с много висока степен на сходство със стоките от клас 5 МКСУ *„билкови кремове за медицинска употреба; гелове за тяло за фармацевтична употреба; локални гелове за медицинска и терапевтична употреба; локални болкоуспокояващи кремове; лечебни гелове за тяло; локални гелове за първа помощ; медицински терапевтични кремове; медицински препарати с мускулно проникване (за мазане или за вана); противовъзпалителни гелове“*, тъй като по същество са описани със синоними: мехлем (от арабски *melhem*) – мас за рани, помада, имат сходен състав, еднакво предназначение и еднакъв начин на пазарна реализация. Според Насоките на С. специфичните фармацевтични продукти се смятат за подобни на други специфични продукти, тъй като обичайно са изпълнени няколко или всички критерии за сходство: споделят една и съща природа, специфични химични продукти са, тяхната цел е лечение – в най-общия смисъл, продават се на едни и същи места – аптеки, и идват от един и същи източник, който е фармацевтичната индустрия. Според настоящия решаващ състав сходни във висока степен са и стоките: *„аналгетици; аналгетици за медицинска и фармацевтична употреба; болкоуспокояващи лекарства; лекарства; лекарствени средства; медицински препарати; нестероидни противовъзпалителни лекарства; облекчаващи болката препарати; фармацевтични средства за инжектиране; фармацевтични препарати за лечение на спортни травми; фармацевтични препарати за лечение и превенция на възпаления; фармацевтични препарати за лечение на мускулно-скелетни разстройва и подагра и фармацевтични препарати за лечение на ревматоидни заболявания и артрит“*. Тези стоки имат сходно естество със стоките *„мехлеми за фармацевтични цели“* за които е регистриран по-ранният знак, тъй като независимо, че могат да са в различно физическо състояние (течно, твърдо, кремообразно) имат медицинско, терапевтично предназначение. Освен това изброените стоки от клас 5 МКСУ имат и еднакъв начин на пазарна реализация и могат да бъдат взаимозаменяеми със стоките на по-ранната марка.

Съдът намира обаче, че останалите стоки от клас 5 за които е заявена процесната марка: *„имуностимуланти; лечебни хранителни добавки;*

медикаменти срещу алергия; санитарни препарати и изделия; санитарни препарати за ветеринарни цели; сиропи за фармацевтични цели; ветеринарни препарати; фармацевтични препарати за ветеринарна употреба; фармацевтични препарати за лечение и превенция на алергии и хранителни добавки за ветеринарна употреба“, са сходни в ниска и много ниска степен на тези от същия клас за които е регистриран по-ранният знак - „мехлеми за фармацевтични цели“. Макар тези стоки да се използват за медицински цели, конкретното им предназначение не е едно и също, не могат да се определят като допълващи се, нито са взаимозаменяеми, като цяло нямат една и съща функция или сходен състав.

Безспорно стоките от клас 3 МКСУ: „етерични масла; етерични масла за употреба в производствени процеси; масажни гелове, различни от тези за медицински цели; препарати за измиване и избелване; почистващи, полиращи и абразивни препарати; сапуни“ за които е отказана регистрацията, не са идентични на стоките от клас 5 МКСУ „мехлеми за фармацевтични цели“ за които е регистриран по-ранният знак. Според Насоките на С. общите категории фармацевтични продукти и козметика се смятат за сходни. Независимо от това, когато се сравняват конкретни фармацевтични продукти с козметика, те могат да имат само ниска степен на сходство или дори да са напълно различни, в зависимост от конкретното лекарство или козметичен продукт, тяхната конкретна цел – медицинско показание/козметично приложение и съответно методът им на използване. При това съдът споделя становището на повторната СМЕ, че стоките от клас 5 МКСУ „мехлеми за фармацевтични цели“ са сходни в много ниска степен на стоките от клас 3 „етерични масла и масажни гелове, различни от тези за медицински цели“, поради слаби критерии - тези стоки могат да имат сходни канали на разпространение: аптеки или други специализирани магазини, както и да има съвпадение на търговския им произход и съответно не са сходни на стоките „препарати за измиване и избелване; почистващи, полиращи и абразивни препарати; сапуни“ от заявената марка.

Необоснован съдът намира извода на административния орган за сходство на стоките от клас 5 „мехлеми за фармацевтични цели“ с услугите от клас 35 МКСУ „търговия на дребно и едро с ветеринарни и санитарни препарати“. В мотивите на административния акт е прието, че по своето естество стоките не са сходни с услугите, но могат да се допълват. Прието е също, че услугите могат да имат същото предназначение и съответно да бъдат в конкуренция със стоките и при определени обстоятелства да се установи сходство между определени стоки и услуги. Обоснован е извод, че за да е налице сходство е необходимо стоките - предмет на услугите за продажба и конкретните стоки – обект на сравнението, да са идентични. Това заключение по принцип е правилно, но е незаконосъобразен изводът, че стоките „мехлеми за фармацевтични цели“ на по-ранната марка са идентични на стоките „ветеринарни и санитарни препарати“ предмет на услугите „търговия на едро и дребно“. Както беше посочено по-рано идентичност е налице и когато стоките/услугите *на по-ранната марка* са посочени чрез заглавието (хединга) на класа от Международната класификация или обобщена категория стоки/услуги, включваща конкретно посочени стоки/услуги

на заявената марка, но обратната корелация не е вярна. В този случай е възможно да се търси сходство, но не и идентичност. При това съдът приема ниска степен на сходство на услугите от клас 35 „търговия на едро и дребно с фармацевтични и медицински препарати“ за които е заявена процесната марка със стоките „мехлеми за фармацевтични цели“ на по-ранния знак.

III. Относно вероятността за объркване на потребителите

Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка, е създаването на грешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите – т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица (Решение СЕС, С-39/97 „С.“, §29). Преценката за вероятност от объркване включва относимите по конкретния случай фактори като: идентичност или степен на сходство на сравняваните знаци; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация; степен на разпознаваемост на марките на пазара. При общата преценка на вероятността от объркване следва да се вземе предвид средният потребител на съответната категория стоки, който се смята за сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като не трябва да се забравя фактът, че нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги (Решение на СЕС по дело С-342/97 „L.“, § 26). Според практиката на СЕС по отношение на фармацевтичните препарати степента на внимание на потребителите е сравнително висока, независимо дали се отпускат по лекарско предписание или не – от една страна медицинските специалисти и фармацевтите имат висока степен на внимание когато предписват лекарствени продукти и от друга непрофесионалистите също проявяват по-висока степен на внимание, тъй като тези стоки влияят на здравословното им състояние.

В случая се констатира ниска степен на визуално и средна степен на фонетично сходство на сравняваните знаци от една страна и идентичност и висока степен на сходство между стоките „мехлеми за фармацевтични цели“ от клас 5 МКСУ за които е регистрирана по-ранната марка и част от заявените стоки от същия клас на процесната марка: „билкови кремове за медицинска употреба; гелове за тяло за фармацевтична употреба; локални гелове за медицинска и терапевтична употреба; локални болкоуспокояващи кремове; лечебни гелове за тяло; локални гелове за първа помощ; медицински терапевтични кремове; медицински препарати с мускулно проникване (за мазане или за вана); противовъзпалителни гелове“, „аналгетици; аналгетици за медицинска и фармацевтична употреба; болкоуспокояващи лекарства; лекарства; лекарствени средства; медицински препарати; нестероидни противовъзпалителни лекарства; облекчаващи болката препарати; фармацевтични средства за инжектиране; фармацевтични препарати за лечение на спортни травми; фармацевтични препарати за лечение и превенция на възпаления; фармацевтични препарати за лечение на мускулно-скелетни разстройства и подагра и фармацевтични препарати за лечение на ревматоидни заболявания и артрит“. При извършения от съда

анализ на сходството на стоките и услугите се установи, че няма или съществува ниска степен на сходство между стоките от клас 5 за които е регистрирана по-ранната марка и стоките и услугите от клас 3 и клас 35 на процесната марка, както и за стоките „имуностимуланти; лечебни хранителни добавки; медикаменти срещу алергия; санитарни препарати и изделия; санитарни препарати за ветеринарни цели; сиропи за фармацевтични цели; ветеринарни препарати; фармацевтични препарати за ветеринарна употреба; фармацевтични препарати за лечение и превенция на алергии и хранителни добавки за ветеринарна употреба“ от клас 5 МКСУ.

При преценката за възможност за объркване на потребителите следва да се има предвид, че словният елемент „D.“ на по-ранната марка има слабо отличителен характер по отношение на стоките от клас 5 МКСУ, тъй като съставният елемент „flex“ потребителите ще свързват с терапевтичното предназначение на продукта и подобряване на гъвкавостта на ставите, а префиксът „Di“ като подчертаващ и хвалебствен (удвояващ) лечебните свойства на продукта, без конотации на някаква марка, които да позволяват да бъде възприеман като знак за произход. Фигуративните елементи на по-ранната комбинирана марка също не съдействат за повишаване на отличителността спрямо стоките от клас 5 за които е регистрирана. От изложеното следва извод, че съществува вероятност за объркване за идентични и с висока степен на сходство стоки от клас 5 МКСУ *в същата лекарствена форма*: „билкови кремове за медицинска употреба; гелове за тяло за фармацевтична употреба; локални гелове за медицинска и терапевтична употреба; локални болкоуспокояващи кремове; лечебни гелове за тяло; локални гелове за първа помощ; медицински терапевтични кремове; медицински препарати с мускулно проникване (за мазане или за вана); противовъзпалителни гелове; аналгетици; аналгетици за медицинска и фармацевтична употреба; болкоуспокояващи лекарства; нестероидни противовъзпалителни лекарства; облекчаващи болката препарати; фармацевтични средства за инжектиране; фармацевтични препарати за лечение на спортни травми; фармацевтични препарати за лечение и превенция на възпаления; фармацевтични препарати за лечение на мускулно-скелетни разстройва и подагра и фармацевтични препарати за лечение на ревматоидни заболявания и артрит“. В този смисъл е и заключението на неоспорената СМЕ, което съдът споделя. Според вещото лице потребителите, които търсят стоки на по-ранната марка от клас 5 МКСУ „мехлеми за фармацевтични цели“ са мотивирани именно от приложението на „мехлем“ за подобряване на подвижността на ставите, а не на други фармацевтични продукти или лекарствени форми с такова предназначение и предвид по-високата степен на внимание което тези потребители проявяват намалява риска от асоцииране на заявената с регистрираната марка, когато по-ранният знак се отнася само до мехлеми, а по-късната заявка се отнася до непряко свързани с мехлеми фармацевтични продукти и намалява вероятността от объркване относно търговския произход на непряко свързани с мехлеми фармацевтични продукти – сиропи, средства за инжектиране, имуностимулатори.

По отношение на останалите стоки от клас 5 и клас 3 МКСУ и услугите

от клас 35 за които е отказана регистрацията на процесната марка, съдът намира, че не съществува вероятност за объркване на потребителите и като е стигнал до обратния извод председателят на ПВ е постановил един незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен, а преписката изпратена на административния орган за ново произнасяне в съответствие с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото съдебно решение.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 АПК на жалбоподателя се дължат разноски за държавна такса в размер на 50 лева, за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева и за две СМЕ в размер на 1100 лева, съгласно представения списък.

Така мотивиран и на основание чл.172 ал.2 АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. - град, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, 25^{-ТИ} състав,

РЕШИ

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №РС-299-(1)/13.10.2021г. на председателя на Патентното ведомство.

ИЗПРАЩА административната преписка на председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне по жалба с вх. №BG/N/2018/153146-[14] от 23.03.2021г. срещу Решението от 25.01.2021г., с което е ОТКАЗАНА регистрацията на марка с вх. №153146 Д. Д., словна, за всички стоки от клас 5, както и за стоките „етерични масла; етерични масла за употреба в производствени процеси; масажни гелове, различни от тези за медицински цели; препарати за измиване и избелване; почистващи, полиращи и абразивни препарати; сапуни“ от клас 3 и услугите „търговия на дребно и едро с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати“ от клас 35 на Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, за които марката е заявена, в съответствие с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на съдебния акт, в 14-дневен срок от влизането му в сила.

ОСЪЖДА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО на РБългария, представлявано от председателя, с адрес: 1040 С., [улица], да заплати на „ДАНСОН-БГ“ ООД, ЕИК[ЕИК], сумата 1450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева – разноски по адм. дело №12613/2021г.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ

Боряна Петкова

