Р Е Ш Е Н И Е
№ 3323

гр. София, 19.05.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, **Второ отделение 39 състав,** в публично заседание на 07.05.2014 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Вяра Русева

при участието на секретаря Камелия Миладинова, като разгледа дело номер **8899** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 – 178 от АПК във връзка с чл.50 от ЗМГО.

Образувано е по жалба на [фирма] срещу Решение № 329 от 6.06.2013г. на Зам.Председателя на Патентното ведомство (заместващ Председателя за процесния период по силата на заповед № 515 от 17.05.2013г.) с което се заличава регистрацията на марка рег. № 82379 „С. Т. Р.” комбинирана с притежател [фирма] за всички стоки и услуги.

В жалбата се излагат подробни доводи за материална незаконосъобразност на решението. Твърди, че по- ранните марки и процесната са достатъчно отличими по отношение на словните, образни и смислови елементи, които съчетани дават изцяло различно композиционно оформление на марките, които ги правят отличими една от друга до степен тяхното паралелно съществуване на пазара да не доведе до вероятност от заблуда на потребителите и смесване на собствениците им. Сочи, че доминиращия елемент в сравняваните марки е различен, въпреки съвпадението между словните части „termo“ и „plus“ не е налице фонетично сходство,водещо до объркване на потребителите, марките се различавали във визуално отношение. Поддържа тезата, че трите по- ранни марки и атакуваната марка разглеждани в цялост нямат самостоятелно смислово значение, поради което и не е налице смислово сходство. Сочи, че предвид, че не е налице сходство в нито един аспект – фонетичен, смислов или визуален , както и че процесната марка е част от серия марки с общ елемент С., то не е налице вероятност от объркване по отношение произхода на

стоките и услугите от класове 1,17,19,35 и 37.Моли да се отмени решението. Подробни съображения излага в писмени бележки.Претендира разноски.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли.Претендира юриск.възнаграждение.

Заинтересованата страна [фирма] не взема становище по жалбата.

С. градска прокуратура - редовно призована, не изпраща представител за участие в производството и не дава заключение по предявеното оспорване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. – ГРАД, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по искане вх. № 70-00-11868 от 8.11.2012г на [фирма] за заличаване на регистрацията на комбинирана марка рег. № 82379 „С. Т. Р.” с притежател [фирма] за стоките от класове 1,17, 19, 35 и 37. Със заповед № 833/17.12.2012 г. председателят на Патентното ведомство е назначил състав, който да изготви становище за вземане на решение по искането. На основание чл. 46, ал. 1 от ЗМГО искането е изпратено на притежателя на атакуваната марка за възражения. В законоустановения тримесечен срок е постъпило възражение. Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗМГО на молителя е дадена възможност да изложи становището си по възражението, което той е сторил. Решението си по подаденото от К. Инвест ЕАД искане, съставът е обективирал в становище до председателя на Патентното ведомство. Въз основа на това е издадено оспореното решение № 329 от 6.06.2013г.

Решението на председателя на Патентното ведомство е мотивирано с разпоредбите на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО, като е приел, че е налице сходство на стоките и услугите от класове 1,17, 19, 35 и 37, за които са регистрирани сравняваните марки, сходство между четирите сравнявани марки по отношение на словните елементи, фонетичното и смислово значение, което не позволява тяхното паралелно съществуване на пазара, без вероятност от заблуда на потребителите. Това е дало основание на председателя на Патентното ведомство да заключи, че е изпълнен фактическия състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, тоест общата оценка на всички фактори води до извод, че предвид идентичността на стоките и услугите от сравняваните класове 1, 17, 19, 35 и 37 и сходството на марките в конфликт , дължащо се на общия им словен елемент Т., Т., Т. Р. се създава вероятност от объркване , която включва възможност за свързване с по- ранните марки.

По делото е изслушано заключение от съдебно-маркова експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено, неоспорено от страните и ще коментира при правните изводи.

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното Решение е издадено от материално компетентен орган (чл.46 ал.6 от ЗМГО) – заместник-председателят на Патентно ведомство, (заместващ Председателя за процесния период по силата на заповед № 515 от 17.05.2013г. на Председателя на Патентно ведомство (л.34 от делото). По арг. от Тълкувателно решение № 4 от

22.04.2004г. на ВАС по дело № ТР-4/2002г. на ОС на съдиите /ТР № 4/2004г./ заместването се различава от делегирането, като за определения период заместващият изпълнява правомощията на заместваня в пълен обем, като върши това от името на заместваня орган. В процесният случай, въз основа на съществуващата заповед за заместване, З. М.-В. е действала от името на Председателя на ПВ, който е и конституиран като надлежен ответник.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, спазена е процедурата по чл. 46 ал.1 до ал.6 ЗМГО.

За да постанови решението си, председателят на Патентното ведомство е приел, че в случая е изпълнен фактическия състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. По силата на чл.26, ал.3 т.1 от ЗМГО регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12;

Хипотезата на правната норма на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО изисква кумулативното наличие на следните предпоставки:

1. искането да е подадено от лице с правен интерес;
2. да съществува по-ранно регистрирано право върху марка;
3. идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка;
4. идентичност или сходство на стоките или услугите, за които са регистрирани двете, респ . сравняваните марки;
5. вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

По делото не се спори, че искането е подадено от лице с правен интерес, което притежава право върху по-рано регистрирана марка. Искателят К. Инвест ЕАД е притежател на по- ранните марки Т. рег. № 65135 словна, Т. рег. № 65134 словна и termoplus рег. № 58322 комбинирана, докато атакуваната комбинирана марка рег. № 82379 „С. Т. Р.” е с притежател жалбоподателя [фирма].

Преди всичко следва да се отбележи, че не е спорно, а и от кредитираната от съда СМЕ се установява, че е налице сходство на стоките и услугите от класове 1,17,19, 35 и 37 на процесната марка с тези от същите класове на по-ранните марки. Спорният въпрос е налице ли е идентичност или сходство между марките както и води ли това сходство до вероятност за объркване на потребителите, поради свързване с по-ранната марка.

Анализът, като цяло за сходство на марките включва преценка за визуално, фонетично и смислово различие или сходство. Оценката на степента на сходство на марките не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните" и „доминиращи" елементи в състава им. Под „отличителен" елемент се разбира този елемент в състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и / или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ" елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Анализът на сходството на марките е записано и в Методическите указания на Патентното

ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО.

Анализът за сходство на отличителните и доминиращите елементи на процесната и противопоставените по-ранни марки показва, че отличителен и доминиращ елемент на процесната марка е С., тоест върху този словен елемент пада ударението, той е в началото на общото словосъчетание и е с фантазиен характер. Под ударение се разбира отделянето на една сричка в думата с фонетични средства - артикулационно напрежение, интензитет, височина и дължина при изговора на гласната. Ударението организира целия звуков състав на думата. В българския език то е свободно. При атакуваната марка отличителния и доминиращия елемент съвпадат. При по- ранната марка termoplus рег. № 58322 доминиращия елемент е правоъгълника оцветен в жълто , заедно с изписаната с уголемени черни букви и част от словния елемент termo, а отличителния елемент е словната част на марката termoplus. При другите две по- ранни марки Т. рег. № 65135 словна и Т. рег. № 65134 словна доминиращия и отличителен елемент съвпадат и това са съответно словните елементи Т. и Т.. При това положение и въз основа на възприетото изцяло заключение на вещото лице съдът прави извод, че доминиращия елемент в сравняваните марки е различен.

При оценката за фонетично различие или сходство се взимат под внимание фактори като звучене на марките, определено от дължината на думите, брой на буквите и сричките, брой на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. Фонетичното сходство на думите следва да се прецени като се вземат предвид основните категории от звуковия строеж на езика - граници на сричката (сричкоделение), място на ударение и интонация на думата, артикулационно-акустични характеристики на звуковете в думата. Сричката е основната ритмична единица не само на думата, но и на речта въобще. Основният принцип на сричкоделението е един гласен звук да образува една сричка. Когато марката съдържа дума на чужд език , както е в случая следва да се има предвид, че може потребителите да не са запознати с този език или дори да разбират смисъла на чуждата дума, имат склонност да я произнасят така както би се произнесла според фонетичните правила на българския език.Процесната марка „С. Т.” комбинирана е съставена от две словосъчетания С. и Т. подредени в два реда, един под друг. При това подреждане според българската граматика първо се произнася С., а след това и Т.. И двете словосъчетания са съставени от по две думи , макар и изписани слято и двете словосъчетания имат еднакъв брой срички- по три . Първото словосъчетание е съставено от 7 букви, 7 звука и болшинството български потребители ще го произнесат като С. кол. Второто словосъчетание е съставено от 9 букви, 9 звука и болшинството български потребители ще го произнесат като Т.. По ранните марки представляват словосъчетанието Т. което както посочихме се състои от 9 букви, 9 звука и и болшинството български потребители ще го произнесат като Т.. Във фонетично отношение процесната марка и по- ранните марки се различават по броя на звуковете, сричките и интонацията на изговарянето им, като произнасянето на по-ранните марки и само на втората част на процесната марка е сходно. Произнасянето обаче, на този общ елемент в марките се различава в интонационно отношение, като при по- ранните марки това словосъчетание се произнася ясно, без потъмняване, като ударението пада върху първата част от словосъчетанието „термо“,

като при произнасянето при процесната марка ударението пада върху началната част, а именно „С.“, а следващата Т. се произнася с постепенно и плавно спадаща интонация. Изложеното налага извод за липса на фонетично сходство между сравняваните марки.

Оценката на визуалното сходство на сравняваните марки държи сметка за тяхното визуално въздействие, определено от начина на графично представяне на думи, букви, цифри, фигури, рисунки, цветове и др. От основно значение при преценката за визуално сходство или различие на марките е визуалното сходство или различие на техните доминиращи и отличителни елементи. Преценката на сходството между знаците на комбинирани марки не трябва да се основава само на някои изолирани елементи на марката, а на цялостното впечатление от двата знака при тяхното сравняване в съзнанието на потребителите. Процесната марка „С. Т.” комбинирана е съставена от две словосъчетания С. и Т. подредени в два реда, един под друг, като на първия ред словосъчетанието е изписано с червени букви с характерен шрифт, а на втория ред Т. е изписано с червени букви с шрифт като на първото словосъчетание , а Р. с жълти букви с черни кантове и различен шрифт. По -ранната марка termoplus е съставена от правоъгълник оцветен в жълто върху който с черни букви е изписан словния елемент termoplus, като първата част на словния елемент е изобразена с по-големи и окантени букви сравнение с втората.Цялото словосъчетание е подчертано с черна линия. Двете части са изписани с различни шрифтове. Другите две по-ранни марки Т. и Т. словни са изписани върху бял фон с черни букви със стандартен шрифт. Също така различното начало на словните елементи на марките има съществено влияние върху цялостното впечатление създавано от тях. Крайния извод до който е достигнало вещото лице и който се възприема изцяло от съда е , че като се вземат предвид всички отделни елементи на процесната марка и по -ранните марки, то те се различават във визуално отношение, предвид използваните различни шрифтове, различна цветова гама, различна цялостна композиция.

Оценката за смислово различие или сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. Марките са смислово идентични или сходни когато имат еднакво или подобно семантично съдържание. Първото словосъчетание на процесната марка С. има фантазиен характер, а второто Т. е донякъде с асоциативен оттенък и описателен характер.В превод С. означава град, централна част на града, а С. означава седловина, проход, депресия, като втората дума, за разлика от първата не е сред известните. Буквалния превод на словосъчетанието е труден, поради което тази част на марката (С.) има фантазиен характер. Първата съставка от второто словосъчетание Т. се употребява като съставна част на сложни думи които характеризират процес или обект свързани с промяна температурата им, а съставката Р. придава усилващ ефект.Поради тези причини второто словосъчетание, респ. тази част от марката се определя като асоциателно-описателна. Процесната марка в цялост е фантазийна, а по -ранните марки са с асоциативен характер. Ето защо трудно е установимо смислово сходство. Извод за семантично сходство не може да се направи.

След анализ на марките за визуално, фонетично и смислово различие или сходство се извършва сравнение на марките в цялост. Като цяло, общата преценка за фонетично, визуално и смислово сходство на процесната и по-ранните марки се основава на общото впечатление, което те създават, като се отчита и въздействието на

техните отличителни и доминиращи елементи, т.е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти. Процесната и противопоставените марки имат различно смислово значение - процесната марка е фантазийна, няма определено смислово значение , а по ранните марки- асоциативно описателни и имат определено смислово значение. В дадения случай не е налице смислова идентичност или сходство, а разликата в смисъла понижава степента на вероятността за объркване. От теорията и практиката е известно още, че в случаите, в които сравняваните марки имат различно смислово значение, те предизвикват различни представи, или когато едната от тях има смисъл, а другата няма, фонетичното сходство не е съществен фактор при общата преценка на вероятността за объркване на потребителите. Включването на една от марките или на част от нея в състава на другите (има се предвид словосъчетанието termoplus) не е значим фактор при общата преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите, ако: по-ранната марка не е разпознаваема като такава в процесната марка, какъвто е и конкретният случай; думите, добавени в процесната марка са очевидно преобладаващи - в случая това е думата „С.", с прибавянето на която дума (словосъчетание) процесната марка се отличава във визуално, фонетично и смислово отношение. Базирайки се на направените изводи относно различията във визуално, фонетично и смислово отношение съдът приема, че атакуваната марка и по- ранните марки, разгледани както в тяхната цялост, така и по техните отличителни и доминиращи компоненти, са различни.

Предвид направения извод за липса на сходство между сравняваните марки, тоест липсата на една от кумулативно изискуемите и изброени по- горе предпоставки прави безпредметно произнасянето по последната посочена като пета предпоставка, а именно вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Независимо от това съдът намира за необходимо да отбележи, че липсата на сходство не може да доведе до доведе до объркване на потребителя. Последната предпоставка на хипотезата на правната норма на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО изисква наличието на вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Вероятността за объркване на потребителите е възможност за свързване с по-ранна марка и създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица. Преценката на вероятността за объркване се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. По- специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация (търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др.); степен на познатост (разпознаваемост) на марките на пазара;

връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка. Вероятността от объркване следва да се преценява не при съпоставяне на марките едновременно, а дали марките, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност от объркване. Степента на внимание на потребителите при покупката на тези стоки може да се определи като средна. Стоките и услугите за които е регистрирана процесната марка в по -голяма част са идентични и сходни на стоките за които са регистрирани по -ранните марки. От друга страна, сравняваните марки, разгледани, както в тяхната цялост, така и по техните отличителни и доминиращи компоненти, са различни. Ако може да се търси някакво сходство между тях, то това е в общия им словен елемент „Т.“, което обаче не може да се приеме като достатъчно основание за сходство на марките, разглеждани в тяхната цялост. Смисловото сходство между марките няма достатъчна тежест, за да доведе до вероятност от объркване, като словния елемент С. е явно преобладаващ в съзнанието на потребителя. Това обстоятелство съществено намалява възможността за объркване на потребителите. Не е налице вероятност 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 в средна степен потребители в конкретният случай са наясно, че производителят на атакуваната марка е друг, различен от този на по- ранните марки. Различното визуално, смислово и фонетично значене на марките ги прави достатъчно отличими една от друга, за да не съществува вероятност за заблуда на потребителя, марките са достатъчно отличими една от друга до степен тяхното паралелното съществуване на пазара да не доведе до вероятност от заблуда на потребителите и смесване на собствениците.

В обобщение следва да се отбележи, че марката, чието заличаване е поискано и по-ранните марки, не са идентични или сходни. Изводите съдът прави въз основа на задълбочено и подробно, детайлно изследване степента на визуално, фонетично и смислово сходство, въз основа на всички подлежащи на изследване признаци за тези видове сходства. В заключението си, което изцяло се възприема от съда като обективно дадено, компетентно изготвено и неоспорено от страните, и въз основа на което съдът прави правните си изводи вещото лице е оценило марките в тяхната цялост, като е отчело, че потребителите възприемат марката като цяло без да анализират детайлите и я запомнят по-скоро с общо впечатление или с някой елемент, привличащ вниманието, извършено е 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, констатирани са разликите в изследваните марки, както и въздействието на отделните елементи на процесната марка, като 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. Отчетено е, че по отношение на процесната и противопоставените марки няма смислова идентичност или сходство в смисловото значение. Обоснован е анализът за общото впечатление от сравняваните марки върху потребителя като се извежда извода, че не е налице вероятност за объркване на потребителите. Настоящият състав приема, че различията в сравняваните марки ги правят в достатъчна степен отличими една от друга и изключват възможността от объркване на потребителите и свързване с по-ранните марки на заинтересованата страна, независимо от идентичността и сходството на стоките за които са регистрирани, като в тази връзка изцяло споделя заключението на вещото лице по приетата съдебно-маркова експертиза.

С оглед горното, като е приел, че в случая е налице фактическия състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и е заличил регистрацията на марка рег. № 82379 „С. Т.” комбинирана (част от серия марки за продукти с общ елемент С.) за всички стоки и услуги, председателят на Патентното ведомство е постановил материално незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.

Предвид изложеното, съдът намира, че решението е издадено от материално компетентен орган, в пределите на неговата власт и в предвидената форма и съдържание, както и с оглед проследената по- горе хронология на действията извършени в административното производство, респ. установеното от фактическа страна не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, обуславящи отмяна по см. на чл.146 АПК, актът е постановен при спазване на процесуално правните норми, в т.ч. и срокове, съдържащи се в АПК и ЗМГО, но при неправилно приложение на материалния закон.

Относно разноските:

С оглед изхода на спора и на осн. чл.143 ал. 1 от АПК на жалбоподателя следва да се присъдят разноски в размер на 850 лв. от които 50 лв. държана такса, 500 лв. внесено адвокатско възнаграждение и 300 лв. депозит за вещо лице. На ответника с оглед изхода на спора не му се следват разноски.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 329 от 6.06.2013г на Зам.Председателя на Патентното ведомство *(заместващ Председателя за процесния период по силата на заповед № 515 от 17.05.2013г.) с* което се заличава регистрацията

на марка рег. № 82379 „С. Т. Р.” комбинирана с притежател [фирма] за всички стоки и услуги.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Р Б. да заплати на [фирма] разноски по делото в размер на 850 лв.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14 -дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Препис от решението да се изпрати на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: