

РЕШЕНИЕ

№ 4102

гр. София, 09.12.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 38 състав, в публично заседание на 10.11.2010 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Татяна Жилова

при участието на секретаря Илияна Василева, като разгледа дело номер **5800** по описа за **2010** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.50 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на „С.“, подадена чрез пълномощника адвокат Р К, срещу решение №274 от 21.12.2006г. на заместник-председателя на Патентното В. на Република Б. С оспореното решение е заличена регистрацията на марка с рег.№50838 „ТРОКСЕРУТИН ВРАМЕД“, триизмерна, с притежател „С.“, гр.С., за регистрираните стоки от клас 01 и 05.

Жалбоподателят моли за отмяна на решението като незаконосъобразно поради противоречие с разпоредбата на чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО. Счита че административният орган не е обсъдил сравняването марки в цялост, поради което е извършил неправилен анализ на сходството между тях. Сочи, че анализът се основава само на общия фигуративен елемент, който неоснователно е приет за доминиращ. Счита, че словният елемент е неправилно игнориран. Твърди, че не съществува вероятност да се заблудят потребителите.

Ответникът – заместник- председателят на Патентното В. /ПВ/, оспорва жалбата. Счита, че е налице сходство между двете марки в достатъчна степен да въведе потребителите в заблуждение.

Заинтересованото лице – „А.“ ЕАД, оспорва жалбата. Счита, че именно фигуративният елемент е доминиращ, тъй като словният елемент и формата на заличената марка – опаковка, нямат отличителен характер. Счита, че сходството между фигуративните елементи създава вероятност за объркване на потребителите и

свързване на заличената марка с по-ранните марки.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, счита жалбата за допустима и основателна.

Съдът приема от фактическа страна следното:

Жалбоподателят „С.“ е притежател на марка с рег.№50838 „ТРОКСЕРУТИН ВРАМЕД“, триизмерна. Марката е заявена на 25.08.2003 г. и е регистрирана е на 14.03.2005 г. за стоки от класове 01, 05, 16. Марката е регистрирана като триизмерна и представлява опаковка във формата на паралелепипед, върху която са комбинирани словният елемент "ТРОКСЕРУТИН ВРАМЕД" и фигуративен елемент, представляващ правоъгълник без контур, оформен от повтарящи се кръгове,, подредени в четири редици по осем броя (4x8). В центъра на правоъгълника е изобразен шестоъгълник с вписана буква "М".

Заинтересованото лице "А." ЕАД е притежател на следните марки : 1/Фигуративна, рег. N 48672, с приоритет от 26.11.2002 г., за стоки и услуги от класове 01, 05 и 35. Марката се състои от черни кръгове, подредени един до друг във формата на правоъгълник без контур в четири редици по шест броя (4x6).; 2/Фигуративна, рег. N 45211 с приоритет от 26.11.2002 г., за стоки и услуги от класове 01, 05 и 35. Марката се състои от вишневочервени кръгове, подредени един до друг във формата на правоъгълник без контур в четири редици по шест броя (4x6).; 3/Фигуративна, рег. N 43186 и приоритет от 31.03.2000 г., за стоки и услуги от класове 01, 05 и 35. Марката се състои от червени шестоъгълници, подредени един до друг във формата на правоъгълник без контур в четири редици по шест броя (4x6).

Производството пред административния орган е започнало по искане на „А.“ ЕАД за заличаване на регистрацията на марка с рег.№50838 „ТРОКСЕРУТИН ВРАМЕД“, подадено на 05.10.2005г. Искането е във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, съгласно който не се регистрира марка, при 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, включваща възможност за свързване с по-ранната марка. Копие от искането е съобщено на притежателя на марката, който в срок е представил възражение срещу него и доказателства.

В мотивите на оспореното решение заместник-председателят на ПВ е приел, че формата на триизмерната марка няма отличителен характер, тъй като е обичайна за лекарствените продукти. Приел е също, че словният елемент няма отличителен характер, тъй като възпроизвежда генеричното наименование на лекарствения продукт и фирменото наименование на производителя. След анализ на фигуративния елемент административният орган е направил извод, че е налице визуално сходство между по-късната триизмерна марка и предходните три фигуративни марки, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите относно произхода на стоките, означени с марките.

По делото е изслушано заключение на тричленна съдебно-маркова експертиза. Вещите лица са единодушни, че фигуративните елементи са сходни, но мненията им се различават доколко това сходство обърква потребителите. Вещите лица

П и Х са изразили становище, че сходството между фигуративните елементи е в съществен елемент и в степен, достатъчна да създаде погрешна представа у потребителите относно произхода на стоките. Вещото лице Шентова е изразила становище, че фигуративният елемент не е съществен и сходството не е достатъчно да създаде вероятност за объркване на потребителите. Счита, че словният елемент в триизмерната марка, който е с ясно изразено смислово значение, е доминиращ в марката.

Заинтересованото лице не представя доказателства, че притежаваните от него марки се възприемат от потребителите еднакво и като отличителен знак за притежателя си. По делото не се установи трите фигуративни марки да се възприемат като идентификатор нито за сегашния си притежател „А.” ЕАД, нито за предходния си притежател „Балканфарма холдинг”.

Въз основа на установените факти съдът прави следните правни изводи:

Решението е издадено от компетентния административен орган. Съгласно чл.46 ал.4 и ал.5 от ЗМГО произнасянето по искания за заличаване на регистрацията на марки е от компетентността на председателя на ПВ. С разпоредбата на чл.81 ал.2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели е регламентирана възможността председателят на ПВ да делегира свои правомощия на заместник-председателите си. Това той е сторил със заповед №699/15.12.2007г., представена по делото.

Оспореното решение е издадено в установената форма и при спазване на специалните административно-производствените правила по чл.46 ал.1 и ал.2 от ЗМГО- надлежно са разменени книгата между молителя и притежателя на марката, изразените от тях възражения и становища са обсъдени от административния орган.

Оспореното решение обаче е постановено в несъответствие с фактическото положение и съответно с материално правните разпоредби.

Разпоредбата на чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО, свързана с чл.26 ал.3 т.1 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.

Марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на съществените елементи.

Правилно административният орган е определил формата на триизмерната марка – паралелепипед, като несъществен елемент, тъй като е обичайна за лекарствените продукти.

Погрешен обаче е изводът на административния орган, че словният елемент е също несъществен. Напротив, съдът счита, че словният елемент е най-съществен, тъй като той се възприема и запомня най-лесно и влияе в най-голяма степен върху съзнанието на потребителите. При изследване на значението на словен елемент, включен в комбинирана или триизмерна марка, трябва да се намери баланса между елементите и да се прецени възможността за тяхното свързване. Тук следва да се вземе предвид, че езикът е общо комуникационно средство и основна част от процеса на

усвояване на културата. Вербалното мислене надгражда и допълва образното мислене на човека и безспорно влияе на общото впечатление, което оставят у него фигуративните елементи. Когато в марката е включен словен елемент при това с ясно изразено смислово значение, той неминуемо засилва отличителността ѝ. Човешкото съзнание не е устроено да възприема приоритетно само графичните елементи и фигурите като се абстрахира от значението на думите. В този смисъл съдът споделя заключението на вещото лице Шентова.

При преценка на визуалното сходство на фигуративните елементи административният орган е акцентирал основно на приликите между тях. Сама по себе си правоъгълната форма няма отличителен характер и не може да се обсъжда при определяне степента на сходството между марките. Административният орган е разглеждал фигуративните марки като мостра - шарка от повтарящи се геометрични елементи. Не е взета предвид обаче отчетливата разлика във фигуративния елемент на триизмерната марка – в средата на правоъгълника, съставен от малки кръгчета, подредени в редици и колони, е поставен друг образен елемент- шестоъгълник с вписана в него буква „М”. По страничните стени на опаковката елементите в правоъгълника са в конфигурация 8x2, което придава на шарката вид на лента.

Сравнени в цялост, триизмерната марка и фигуративните марки не създават у потребителите общо визуално впечатление, поради което съдът счита, че сравняваните марки не са сходни.

Налице е идентичност и сходство между класовете, за които е регистрирана процесната марка, и класа стоки, за който са регистрирани по-ранните марки.

При установяване на липса на сходство между марките, не се налага да се обсъжда дали съществува вероятност от объркване. Въпреки това, за пълнота на изложението съдът намира за необходимо да обсъди релевантния кръг потребители, по отношение на които следва да се преценява вероятността от объркване. В случая това са от една страна лекари и фармацевти, които са специалисти в областта на лекарствените продукти, и от друга страна – пациентите. Не съществува вероятност да се заблудят специалистите – за тях безспорно доминиращ и отличителен елемент е словният, включващ генеричното наименование на лекарството, а не броят на кръгчетата върху опаковката. Не биха се заблудили и пациентите. Дори да не могат да възпроизведат пълното наименование на лекарствения продукт, те биха го описали по друг начин - за какво се използва, на каква цена се предлага, а не по броя на кръгчетата върху опаковката. Наличието на словен елемент в триизмерната марка доминира над фигуративния, поради което потребителят не може да бъде въведен в заблуждение.

Не се установи потребителите да възприемат фигуративните марки като серия марки (фамилия) и да ги идентифицират с техния притежател „А.” ЕАД. Съдът приема, че не съществува вероятност от свързване с по-ранните марки.

Оспореното решение е nezаконoсъобразно и следва да бъде отменено.

По изложените съображения и на основание чл. 172 ал.2 от АПК Административен съд С.-град, 38-ми състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение №274 от 21.12.2006г. на заместник-председателя на Патентното В. на Република Б.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния

административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

СЪДИЯ: