

РЕШЕНИЕ

№ 2039

гр. София, 28.03.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 26 състав,
в публично заседание на 26.03.2014 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мирослава Керимова

при участието на секретаря Мая Георгиева, като разгледа дело номер **9188** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и следв. от АПК.

Образувано е по жалба на адв. Ф. Б. като процесуален представител на дружеството G. P. Sp. Z.o.o., Полша, /което някъде по техническа грешка е изписвано като „G. P. Sp. Z.o.o., Полша/ срещу РЕШЕНИЕ на Заместник-председателя на ПВ, в частта му, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на G. P. Sp. Z.. и е потвърдено решение от 12.12.2012г. на Опозиционния състав по Опозицията на G. P. Sp. Z.o.o., подадена с вх. № 70-00-5319/29.05.2012г. срещу заявка за регистрация на марка с вх. № 119 362 „Е.“, в частта му, в която Опозиционният състав е отхвърлил Опозицията като неоснователна за следните стоки: От клас 01: „изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на храни; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността“. От клас 03: „препарати за избелване и пране; препарати за полиране и шлифоване; сапуни; парфюмерия, етерични масла, лосиони за коса; средства за почистване на зъби“. От клас 05: „материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки“. Претендира се незаконосъобразност на оспорвания акт на основанията по чл. 146 т. 3, 4 и 5 от АПК. Адв. Б. споделя изводите на органа в насока че: (на стр. 6, предпоследен абзац): „Анализът на визуалното, фонетичното и смисловото сходство между процесната и по-ранната марки установява, че единствената разлика между тях са съвсем незначителни нюанси в цветовото им оформление, което води до извод, че същите могат да бъдат определени за

идентични.” Въз основа на това становище на ответника прави извод, че тук става въпрос за възприемане от потребителя на ЕДИН И СЪЩ ЗНАК. На следващо място споделя и извода на ответника, че (на стр. 7, абзац 1), че „В своята цялост, общата оценка за вероятността за объркване предполага известна взаимозависимост между релевантните фактори и по-специално сходството на марките и сходството на стоките/услугите. Съответно по-малката степен на сходство между марките може да бъде компенсирани от по-високата степен на сходство на стоките/услугите и обратното (вж решение на Съда на ЕС по дело C-39/97, § 17)”. Адв. Б. твърди обаче, че въпреки правилността на тези теоритични мотиви, същата не са приложени правилно в конкретната хипотеза във връзка с общата оценка за вероятност за объркване като по-малката степен на сходство на стоките да бъде приета за компенсирани от идентичността на марките. В тази насока адв. Б. твърди, че в по-късната марка е налице ПЪЛНО

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ на словния и графичните елементи, в идентичен вид с по-ранната, което може да подведе всеки потребител, компенсирани по-малката, респективно ниска степен на сходство между стоките. Според процесуалния представител на жалбоподателя, идентичността на марките е толкова силно обстоятелство за объркване / свързване, че е достатъчно потребителят да установи някаква връзка между стоките, някакво далечно сходство, за да приеме погрешно, че притежателят на по-ранната марка е започнал производство и/или търговия и със стоките, заявени с по-късната марка (т.е. че двете марки имат единен произход) или че двете марки имат свързан произход. Адв. Б. приема и като правилни изводите на ответника в насока, че /стр. 3, абзац 3 от РЕШЕНИЕТО/:

потребителският кръг на стоките от класове 01 и 05 на сравняваните марки включва както професионално запознати клиенти, така и масовия, средностатистически потребител, а стоките от клас 03 на процесната марка са предназначени за широк кръг потребители, като покупката им е с по-ниска степен на внимание и не е съпътствана с консултация със специалист. Твърди се обаче, че и от тези навид правилни мотиви издателят на

РЕШЕНИЕТО не е направил закономерния извод, че купувачите и потенциалните купувачи на стоките и на двете марки - масовите потребители лесно могат да бъдат заблудени, поради което объркване е вероятно да настъпи дори само при наличие на някаква връзка между стоките, представляваща ниска степен на сходство между стоките. Адв. Б. приема за необосновано и незаконосъобразно РЕШЕНИЕТО, в частта, в която е прието, че отличителният характер на по-ранната марка бил „нормален” (на стр. 3, абзац 2, изр.

последно). Твърди, че заради оригиналната графична композиция, съчетана с чужда дума, непозната за масовата общественост, по-ранната марка има висока степен на присъща отличителност. Според адв. Б., решаващите мотиви в оспорваната част от РЕШЕНИЕТО за липса на

сходство между стоките са твърде лаконични, изразени в по едно изречение, а това се приема от нея като формално мотивиране, което може да се приравни на липса на мотиви: Посочва: На стр. 6, абзац 1: „Предвид различното им естество и предназначение, не се установява сходство между стоките от клас 01 на по-ранната марка на Общността и стоките от клас 05 на процесната марка”. На стр. 6, абзац 3: „По отношение на останалите стоки от клас 03 на процесната марка - „препарати за избелване и пране; препарати за полиране и шлифоване; сапуни; парфюмерия,

етерични масла, лосиони за коса; средства за почистване на зъби", които са обект на жалбата, и стоките от класове 01 и 05 на по-ранната марка на Общността не се установява наличие на сходство или идентичност, предвид различното им естество и предназначение". В жалбата се твърди, че в РЕШЕНИЕТО не е съобразен един СЪЩЕСТВЕН СЪПЪТСТВАЩ Ф., завишаващ вероятността за объркване / свързване, а именно: Фирмените наименования на дружествата на заявителя на процесната марка и на притежателя на по-ранната марка са идентични в съществената си част "Г.", към която е прибавена държавата на дружествата (Полша, Б.): G. P. Sp. Z.o.o. и [фирма]. Според адв. Б., това създава допълнителна предпоставка потребителите погрешно да приемат, че с двете марки им се предлагат стоки, произведени от едно и също или от икономически свързани предприятия и в частност, че заявителят е представител (или дистрибутор) на опонента за българския пазар. Този довод бил направен в жалбата до отдел „Спорове“, той бил изложен на стр. 1, предпоследен абзац от обжалваното РЕШЕНИЕ, не бил опроверган, но и не бил обсъждан в мотивите на оспорваното решение. Излагат се подробни съображения в насока, че между стоките на заявената марка (обект на обжалваната част от РЕШЕНИЕТО) и стоките на по-ранната марка съществува връзка, представляваща СТЕПЕН НА СХОДСТВО, която съчетана с идентичността на марките и високата присъща отличителност на по-ранната марка и фактора, посочен по-горе, се претендира като ДОСТАТЪЧНА за възникване на вероятност за объркване на релевантния потребителски кръг, който в случая включва и масовите потребители. За да обоснове твърдяната степен на сходство, адв. Б. приема, че стоките от клас 01 на заявената марка: „изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на храни; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността“ имат връзка със стоките от клас 05 на по-ранната марка: „средства против насекоми, препарати за отблъскване на насекоми, отрови, препарати за унищожение на бактерии, антимикробни средства, средства против паразити, гризачи, къртици, средства против акари, средства за борба с мухи, залепващи листове за мухи, препарати против молци, защитна хартия срещу молци“, която връзка се състои в използването на химически субстанции като основни суровини и в двете групи стоки, поради което потребителят може да направи погрешния извод, че производителят на едната група стоки произвежда и другата група, тъй като обработва химически суровини в своето предприятие. Твърди се, че стоките от клас 01 на заявената марка: „торове“ имат връзка със стоките от клас 01 на по-ранната марка: „биологични препарати за защита и пречистване на септични ями“, базираща се на факта, че и двете групи стоки се прилагат върху земята (почвата), а освен това една част от торовете са животински, респективно представляват „биологичен препарат“ (с добавени химически вещества за трайност). Сочи се още, че стоките от клас 03 на заявената марка: „препарати за избелване и пране; препарати за полиране и шлифоване; сапуни“ имат връзка със стоките от клас 05 на по-ранната марка: „средства против насекоми, препарати за отблъскване на насекоми, отрови, препарати за унищожение на бактерии, антимикробни средства, средства против паразити, гризачи, къртици, средства против акари, средства за борба с мухи, залепващи листове за мухи, препарати против молци, защитна хартия срещу молци“, изразяваща се в това, че и двете групи стоки се използват в домакинствата в дейности за поддържане на дома, обзавеждането и вещите в дома и привеждането на дома в добро състояние

(почистване, дезинфекциране, предпазване от микроби, вредители и пр., полиране и шлифоване на мебели, врати и пр.). Въвежда се и това, че те се използват често съвместно (при ремонти и основно почистване на дома) и могат да бъдат намерени да се предлагат съвместно в магазини за домашни потреби. Според адв. Б., стоките от клас 03 на заявената марка: „парфюмерия, етерични масла, лосиони за коса; средства за почистване на зъби" имат връзка със стоките от клас 05 на по-ранната марка „противоалергични и противовъзпалителни фармацевтични и хомеопатични препарати", тъй като в много аптеки, а също и в дрогерии, предлагащи стоките от клас 05 на по-ранната марка, се продават и стоките от клас 03 на заявената марка. Твърди се, че крайните потребители на двете групи стоки могат да бъдат едни и същи, а именно такива, търсещи удовлетворяване на нужди, свързани със здравето и естетиката на човешкото тяло (като това се сочи и като мотив на самото РЕШЕНИЕ във връзка със стоките „козметика" на заявената марка и посочените в наст. абзац стоки на по-ранната марка). Според адв. Б., в стоките „лосиони за коса и средства за почистване на зъби" често се добавят и противовъзпалителни фармацевтични вещества с цел подобряване състоянието на косата или зъбите, т.е. съдържат стоки, защитени от по-ранната марка. И на последно място, адв. Б. твърди, че стоките от клас 05 на заявената марка: „материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки" имат връзка със стоките от клас 05 на по-ранната марка: „противоалергични и противовъзпалителни фармацевтични и хомеопатични препарати". Соци се, че връзката се изразява в това, че крайните потребители на тези стоки могат да бъдат едни и същи, а именно такива, които имат стоматологичен проблем, за които ще се приложат както стоките от клас 05 на заявената марка, така и лечение с противоалергични и противовъзпалителни фармацевтични и хомеопатични препарати - т.е. стоките от клас 05 на по-ранната марка.

В съдебно заседание адв. Б. поддържа жалбата. Представя писмена защита, в която като допълнителни съображения излага такива, базиращи се на приетата по делото експертиза. Прави изводи за ВИСОКА СТЕПЕН НА ПРИСЪЩА ОТЛИЧИТЕЛНОСТ на по-ранната марка, която е възприета от вещото лице по делото като изработена при силно въздействащо и запомнящо се съчетание на словни и фигурални елементи и цветове. На второ място, като се базира на заключението на експертизата подчертава наличието на СПЕЦИФИЧЕН Ф., УВЕЛИЧАВАЩ ВЪРХУ ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ОБЪРКВАНЕ, а именно – фонетична идентичност в съществената и първа част от наименованията на притежателите на двете противопоставени марки Г. / G.. Прави извод, че дори и при невисоката степен на сходство между стоките, за които се ползват марките, изразяваща се във възможност потребителят да направи връзка между стоките, се стига до висока вероятност за объркване на потребителя. Адв. Б. прави искане за отмяна на оспорваното решение в обжалваната част, като претендира и разноси по делото.

Ответникът по жалбата, председател на Патентно ведомство, не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна, Г. Б. О., редовно призована за производството по делото, не изпраща представител.

СГП, уведомена за производството по делото, не изпраща представител.

АССГ в настоящия съдебен състав, при извършена служебна проверка за допустимост на жалбата, приема същата за допустима, като подадена в срок, от активно процесуално легитимирана страна, срещу акт, който подлежи на съдебен

контрол за законосъобразност пред настоящия съд и съдебен състав. Предмет на контрол за законосъобразност в настоящото производство е РЕШЕНИЕ на Заместник-председателя на ПВ , в частта му, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на G. P. Sp. Z.. и е потвърдено решение от 12.12.2012г. на Опозиционния състав по Опозицията на G. P. Sp. Z.o.o. , подадена с вх. № 70-00-5319/29.05.2012г. срещу заявка за регистрация на марка с вх. № 119 362 „Е.“, в частта му, в която Опозиционният състав е отхвърлил Опозицията като неоснователна за следните стоки: От клас 01: „изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на храни; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността“. От клас 03: „препарати за избелване и пране; препарати за полиране и шлифване; сапуни; парфюмерия, етерични масла, лосиони за коса; средства за почистване на зъби“. От клас 05: „материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки“.

При извършена служебна проверка за издаване на оспорваното решение във валидна писмена форма, от компетентен орган и при спазване на разпоредбите на материалния и процесуални закон, съдът констатира следното:

Производството пред ответника е образувано по постъпила на 14.03.2013 г. жалба вх. № 70-00-5319 срещу решение от 12.12.2012 г. по опозиция вх. № 70-00-5319/29.05.2012 г. срещу регистрацията на марка вх. № 119362 „Е.“. Ответникът е извършил идентификация на жалбоподателя, като законосъобразно е приел, че G. P. Sp. Z.o.o. е опонент по опозиция вх. № 70-00-5319/29.05.2012 срещу регистрацията на марка вх. № 119362 „Е.“.

Законосъобразно е преценена от ответника същността на жалбата подадена на основание чл. 42 ал. 1. т. 3 във връзка с чл. 38г. ал. 10 от Закона за марките и географските означения (ЗМЕО) чрез представител по интелектуална собственост. В действителност , жалбоподателят, в качеството си на притежател на по-ранна марка на Общността с рег. №[ЕИК] „Е.“, регистрирана за стоки от класове 01 и 05 на МКСУ, възразява срещу решение от 12.12.2012 г. на отдела по опозиция, постановено по опозиция вх. № 70-00-5319/29.05.2012 г., подадена срещу заявка за регистрация на марка с вх. № 119362 „Е.“, с което, на основание чл. 38г, ал. 9 от ЗМГО опозицията е отхвърлена по отношение на стоките в посочени класове.

Ответникът в производството е дал възможност на заинтересованата страна да вземе становище по жалбата, като същата не прави възражение и в дадения ѝ срок не взема становище.

АССГ в настоящия съдебен състав приема, че ответникът законосъобразно е направил преценка за допустимост на жалбата на полското дружество като подадена в срок, от активно процесуално легитимирана страна .

След анализ на събраните в производството доказателства, ответникът е взел решение за частична основателност на жалбата, като предмет на контрол за законосъобразност в настоящото производство е тази част от решението, с която жалбата е частично отхвърлена в посочената погоре част.

В обжалваното решение ответникът е изложил основанията и мотивите на отдела по опозиция, като е направил и самостоятелен анализ на фактите и приложимите правни норми.

Съдът приема изводите на органа в оспорваното решение, че марка с вх. № 119362 „Е.“ е заявена на 12.05.2011 г. за стоки от класове 01, 03 и 05 на МКСУ от

[фирма] с адрес: 9010 В., [улица], бл. 34. вх. В, ап. 2. Същата е публикувана в Официален бюлетин бр. 2 от 29.02.2012 г. на Патентното ведомство. С публикацията на заявката е започнал да тече тримесечен срок, в който всяко лице може да подаде възражение на основание чл. 38а, ал. 1 от ЗМГО, а лицата по чл. 38б ал.1 на ЗМГО опозиция срещу регистрацията.

От издаденото на 12.12.2012 г. решение на отдела по опозиция е видно, че на процесната заявка за регистрация на марка е противопоставена марка на Общността с рег. №[ЕИК] „Е.”, комбинирана, с притежател G. P. Sp. Z o.o., Полша. Същата е заявена на 26.01.2011 г. и регистрирана на 05.07.2011 г., за стоки от класове 01 и 05 на МКСУ, които са индивидуализирани по делото. Решението на опозиционния отдел е обжалвано в частта му, която се основава на чл. 38г, ал. 9 от ЗМГО, който гласи, че когато опозицията е неоснователна се взема решение отхвърлянето ѝ.

Съгласно чл. 38б, ал. 1. т. 1 от ЗМГО притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12 ал. 2 и 3, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност

на територията на Република Б. и за нея е подадена заявка за регистрация, както и притежателят на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без негово

съгласие, може на основание чл. 12, ал. 1 да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по този закон. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 (изм.) от ЗМГО, **не се регистрира марка, когато 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.**

Съдебният състав приема извода на ответника в обжалваното решение, че вероятността за **объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна 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 С.. С-39/97. „С.”, параграф 29). Също законосъобразно ответникът е обосновал фактическите елементи на претенцията и състава ѝ, като е приел, че преценката за наличие на вероятност за объркване на потребителите е обща, въз основа на всички фактори по конкретния случай, по-специално **степен на сходство на стоките/услугите, степен на сходство на марките и връзката, която релевантният кръг потребители** може да направи между марките.

При проверка на този фактически състав, органът законосъобразно е приел /в оспорваната пред съда част/, че е налице фактическият състав относно елемента „по-ранно право върху марка” с оглед датата на регистрацията. При анализ относно сходство на марките, органът е направил преценка за наличие и на този елемент от фактическия състав. По отношение на преценката относно сходството на стоките обаче /в оспорваната пред съда част/, органът след анализ в тази насока, е стигнал до извод за различно естество и предназначение на стоките от различните класове и липса на сходство или идентичност между стоките на процесната марка и тези на по-ранната марка.

Въз основа на така установените елементи на фактическия състав, ответникът е направил извод, че жалбата на полското дружество следва да се отхвърли по

отношение на следните стоки: От клас 01: „изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на храни; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността". От клас 03: „препарати за избелване и пране; препарати за полиране и шлифоване; сапуни; парфюмерия, етерични масла, лосиони за коса; средства за почистване на зъби". От клас 05: „материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки".

При преценка относно законосъобразността на изводите на ответника в тази част, АССГ приема изводите на адв. Б., че в решението се съдържа описание на процедурата и становищата на страните, но що се касае до правните изводи на ответника за отхвърляне на жалбата в оспорваната част, същите са лаконични и липсва анализ на всяко от възраженията на жалбоподателите, като това е довело до постановяване на незаконосъобразен акт в оспорваната му пред съда част.

Пред съда е допусната, изслушана и приета като доказателство СМЕ, която съдът цени като доказателствено средство и на чието заключение ще базира решението си спора, като приема, че така изготвеното заключение отговаря пълно и подробно на поставените по спора въпроси, като излага компетентно становище в няколко основни насоки, които са от съществено значение при решаване на спора по същество: На първо място, експертизата отговаря на въпроса, касаещ степента на присъща отличителност на противопоставената по-ранна марка. Според текста на експертизата по делото: Съгласно Методическите указания за прилагане на член 12 на ЗМГО и Ръководството на О. по опозицията (М.) при определянето на отличителния характер на даден знак следва да се даде отговор на въпроса доколко този знак е в състояние да идентифицира стоките и/или услугите, за които се търси неговата регистрация, като ги свързва с определен търговски произход (Решение от 22/06/1999, С-342/97 L. S. М.', пара. 22). Понятието отличителност или отличителна способност е дефинирано както следва: *Не притежават отличителност знаците, които са описателни по отношение на стоките, за които се отнася марката или които указват някакви техни характеристики като качество, количество, стойност, предназначение, географски произход или други. С ниска отличителност се характеризират знаците, които не указват пряко нито вида на стоките, нито каквито и да е техни характеристики, но навеждат по своето смислово значение към заявените стоки и/или услуги или техни характеристики. В.л. е направило извод в насока, че отличителността е обект на степенуване, зависещо от различни фактори и може да се разглежда в рамките на следната градация: - Липса на отличителна способност - когато знакът указва вида и/или качествата на заявените стоки и/или услуги; - Ниска отличителна способност - когато знакът насочва към заявените стоки/услуги без да е пряко описателен; - Средна отличителна способност или нормална отличителна способност; - Придобита отличителна способност - като следствие на интензивно използване.* При изследване на отличителността на даден знак, според експертизата, е необходимо да се определи, на първо място, неговото семантично значение, ако такова е налице, във връзка със заявените стоки, и, на второ място, да се определи дали това семантично значение се използва в търговията във връзка със съответните стоки и/или услуги. Тези принципи на О., според експерта, са изцяло заложили и в българската нормативната уредба, в частност в Методическите указания за прилагане на член 11 и член 12 от Закона за марките и географските означения. В разглеждания казус, по-ранната марка представлява комбинация от словен елемент, изписан на латиница в специален шрифт - Е. и характерно фигуративно оформление състоящо се от изображение на щит, в рамките на който е разположен словният елемент. През словният елемент, контрастно, преминава стилизирано

изображение на светкавица. Марката е изпълнена в комбинация от цветове. Думата Е., в превод от английски език означава изгонвам, изключвам, което според експертизата, е абстрактно понятие по отношение на стоките от класове 1 и 5, за които се отнася по-ранната марка и което по никакъв начин не може да бъде свързано със стоките на конфликтните марки. Вещото лице прави извод, че елементът Е., по отношение на колидиращите стоки ще се възприема от потребителите като фантазиен. Фигуративните елементи в състава на марката също по никакъв начин не указват и не навеждат към стоките или към техни характеристики. Следователно марката в своята цялост представлява фантазиен знак, а това е основание да се заключи че е с висока отличителна способност. На второ място, вещото лице посочва, че марката, поради стилистиката в която е представена е силно запомняща се. Това се дължи както на звучният и лесен за запомняне кратък двусричев и еднозначно възприеман словен елемент, така и на фигуративната композиция, в която той е разположен. Към това, значително съдействие оказва и характерната цветова комбинация, която оказва допълнително въздействие върху потребителите и превръща комбинирания знак в още по отличителен и запомнящ се от страна на потребителите. Следователно, по-ранната марка е в състояние успешно да изпълнява своята основна функция на пазара - да гарантира, че потребителите ще идентифицират безпогрешно произхода на стоките, които са означени с нея и с определен производител, като им позволява без всякакво объркване да отличат стоките от тези, произхождащи от други лица. *В заключение, вещото лице приема, че предвид фантазийния характер на марката, в отделните ѝ елементи и в нейната цялост, както и предвид силно впечатляващото ѝ изображение в характерни цветове, представляващо силно въздействащо и запомнящо се съчетание на словен и фигуративни елементи, противопоставената марка притежава висока степен на присъща отличителна способност.* **Като се позовава на тази част от заключението на експертизата, съдът приема , че противопоставената марка притежава висока степен на присъща отличителност.** На следващо място, в заключението на експертизата се изследва въпроса относно идентичността на процесната и по-ранната марка:

При отговора на този въпрос, вещото лице е следвало да направи заключение, дали при наличие на идентичност между марките и във връзка с високата степен на присъща отличителност на по-ранната марка, може да се създаде вероятност за объркване на потребителя , дори и при ниска степен на сходство между стоките, за които се отнасят марките и може ли потребителят да направи връзка между стоките на двете марки.

За първи път в хода на съдебното производство, съдът дава отговор на въпроса касае възражението на жалбоподателя във връзка с наименованието на дружествата , регистрирали двете марки. За да отговори на този въпрос № 2, експертизата по искане на адв. Б. поставя същия и във връзка с констатирана идентичност в съществената и първа част Г./ G. от наименованията на притежателите на процесната и по-ранната марка [фирма] и G. P. SP Z O O. Експертизата приема, че вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна 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 С., С-39/97, „С.“, параграф 29). Преценката на вероятността за объркване , според експерта, е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. Един от

основните фактори при определяне на вероятността от объркване е отличителността на по-ранната марка. Във връзка с това, според вещото лице, за да се дефинира степента на отличителност на марката, и съответно да бъде определено дали тя притежава достатъчна отличителност, следва да се извърши обща преценка относно наличието, респ. отсъствието на по-голяма или по-малка способност на марката да идентифицира стоките и/или услугите, за които се отнася като произхождащи от определено лице, като по този начин ги отличи от тези на другите лица (Решение С., С-342/97 „L.“, параграф 22). Експертната сочи, че преценката за наличие или отсъствие на вероятност за объркване, съгласно Методическите указания за прилагане на член 12 на Закона за марките и географските означения, както и съгласно Ръководството за опозиция на О. и утвърдената практика на О., зависи от цялостната преценка на различни, независими един от друг фактори, в това число: 1) сходство на стоките; 2) сходство на знаците; 3) отличителни и доминиращи елементи в състава на конфликтните знаци; 4) отличителност на по-ранната марка, и 5) релевантен кръг потребители. Според експерта, в настоящия спор е **налице идентичност** между сравняваните по-ранна марка и заявката обект на опозиция. Следователно, вещото лице приема, че при сравнителния анализ, фактори като сходство на знаците и отличителни и доминиращи елементи в тях нямат отношение, тъй като сравняваните марки са идентични и следователно и елементите им и тяхното разположение също са еднакви. От особено значение в настоящия казус, според експерта, е факторът **висока отличителност** на по-ранната марка, а следователно и нейната разпознаваемост от потребителите, което я прави и лесна за запомняне и **силно увеличава вероятността за объркване на потребителите**, дори и когато стоките не са с висока степен на сходство.

С. изрично е постановил, че колкото по-висока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване (Решение С., С-251/95 „S.“, параграф 24). По-голямата отличителност на по-ранната марка увеличава вероятността за объркване, поради което различията между стоките трябва да бъдат по-съществени, за да се изключи наличието на вероятност за объркване на потребителите. **Въз основа на направените анализи и изводи от експерта, се стига до извод, че е достатъчно по-малко сходство в стоките, когато е налице висока отличителна способност на по-ранната марка, за да се стигна до възможност за объркване у потребителя.**

В заключението си експерта се позовава на практиката на С., като формално и ответника се е позовал на този извод, без обаче реално същият да намери приложение в изводите от правна страна: **При преценката на вероятността за объркване, сходството на марките и сходството на стоките и/или услугите са взаимно зависими, в смисъл че по-ниската степен на сходство на стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство на марките** и обратно (Решение С., С-39/97 „С.“, параграф 17). Като прилага този извод от практиката на С., вещото лице приема, че в настоящия спор предвид идентичността на сравняваните знаци се налага извода, че е достатъчна и минимална степен на сходство между сравняваните стоки (т.е. минимална възможност те да могат да се свържат по някакъв начин), за да се направи заключението, че е налице вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка, съгласно член 12 на Закона за марките и географските означения.

Въз основа на така дадения отговор от експерта, съдът приема, че предвид

идентичността на сравняваните знаци /която се признава и от ответника/, когато са налице стоки, които на пръв поглед не са еднакви, потребителите, поради идентичността на знаците и поради високата отличителност на по-ранната марка, а следователно и лесно разпознаваема и запомняща се, същите ще смятат че и тези стоки са със същия търговски произход като тези предлагани с по-ранната марка.

В допълнение, към изложеното по отношение на вероятността от объркване, вещото лице е анализирано и евентуалната пазарна реализация на колидиращите стоки. Според експертната, известна е практиката при търговската реализация на стоките, същите да се означават с марки с оглед идентифицирането им на многообразния пазар. Твърди, че наред с това, в желанието си за открояване на пазара, често срещана практика е върху етикетите на предлаганите стоки да се отбелязват и съответните производители и респективно техните идентификационни данни. Подобен бил и подходът при рекламиране и съответно други пътища за реализация на стоките. В настоящия спор фирмените наименования Г./ G. ще се възприемат от потребителите като идентични в основната си част, която се запомня от потребителите (тъй като останалата част от наименованията им е несъществена част от него и представлява вида на дружеството и страната на произхода, поради което не се възприема от потребителите като „име“), независимо от това каква азбука е използвана за тяхното изписване. Дори и когато са изписани с различна азбука, какъвто е настоящия случай, едното наименование е на латиница, другото на кирилица, на практика тези наименования представляват транслитерация на едно и също звучене и ще се възприемат от потребителите като идентични наименования, а следователно и като идентичен произход на стоките. Според експертната, в случая транслитерацията е директна и достъпна на практика за всеки потребител, който познава латинската азбука без оглед на езиковата му квалификация. Това обстоятелство, в допълнение към изводите направени по-горе за наличие на висока степен на вероятност от объркване на потребителите, представлява според вещото лице, допълнителен, но с висока тежест аргумент в подкрепа на вероятността от объркване на потребителите, която включва 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 от класове 1, 3 и 5 са на същите или икономически свързани лица.

Като се позовава на изслушаната и приета като доказателство по делото експертна, съдът приема, че поради идентичността между процесната и по-ранната марка, високата отличителност на по-ранната марка и фонетичната идентичност в съществената и първа част Г./ G. на наименованията на производителите, представляват достатъчно силно обстоятелство да се породи вероятност за объркване на потребителите, която включва и възможност за свързване, когато стоките на двете марки имат ниска степен на сходство, изразяваща се в това, че потребителят да направи някаква връзка между стоките.

По отношение на извода на ответника в оспорвания акт за липса на каквото и да било сходство между стоките на двете марки, съдът не приема този извод. В тази насока споделя съображенията на адв. Б. в жалбата в насока, че между стоките в отделните класове могат да се открият връзки, като такива са дадени в текста на самата жалба, изложен погоре от съда и не следва да се повтаря в тази част на изложението. Направените връзки от адв. Б. идват да покажат, че сходни елементи съществуват и предвид направеното погоре заключение, може да се направи извод за вероятност от

объркване на потребителя.

Предвид гореизложеното, АССГ в настоящия съдебен състав, приема, че решението на зам.председателя на Патентно ведомство в оспорваната част е валиден акт, постановен от компетентен орган и във валидна писмена форма, при постановяването на който обаче неправилно е приложен материалния закон, поради което и същото в обжалваната част следва да бъде отменено. По отношение на компетентността на органа, подписал оспорвания акт, съдът приема следното: Решението е подписано от зам. председател на ПВ на основание чл. 45 ал. 1,2 и 4 от ЗМГО и заповед № 515/17.05.2013г на председателя на ПВ. В случая компетентността на зам. председателя е на основание заповед за заместване - л. 28 по делото. В хипотеза на заместване, актът дори и подписан от заместника, се приема издаден от името на замествания – компетентният орган – председател на ПВ. Обжалваното решение е в писмена форма, изведено през деловодната система на администрацията при органа с № и дата, подписано от органа издател. Съдът не констатира в хода на производството да са допуснати съществени процесуални нарушения, основание за формална отмяна на акта. Касае се обаче за неправилно приложение на материалния закон , имащо за последица отмяна на обжалваното решение в оспорваната част и отмяна на решение от 12.12.2012г по опозиция вх. № 70 -00 – 5319/29.05.2012г, в частта в която отхвърля жалбата по опозиция. Тъй като съдът отменя решението по жалбата по опозиция , съгласно разпоредбата на чл. 38г ал.10 от ЗМГ, когато опозицията е основателна, се взема решение за частичен или пълен отказ на регистрацията на марката - обект на опозиция. Съдът приема, че в случая се касае за основателност на опозицията, което следва да се вземе предвид в производството по регистрация на марката на вх. № 119362 „Е.“, като при ПВ следва да се постанови решение, с което да се откаже регистрацията на тази марка.

Предвид изхода на делото, на жалбоподателя се дължат разноски в размер на 50 лв държавна такса и 200 лв депозит за вещо лице.

Воден от горното, АССГ в настоящия съдебен състав

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА НА дружеството G. P. Sp. Z.o.o., Полша, РЕШЕНИЕ на Заместник-председателя на ПВ , в частта му, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на G. P. Sp. Z.. и е потвърдено решение от 12.12.2012г. на Опозиционния състав по Опозицията на G. P. Sp. Z.o.o. , подадена с вх. № 70-00-5319/29.05.2012г. срещу заявка за регистрация на марка с вх. № 119 362 „Е.“, в частта му, в която Опозиционният състав е отхвърлил Опозицията като неоснователна за следните стоки: От клас 01: „изкуствени смоли в необработено състояние, пластмаси в необработено състояние; торове; пожарогасителни състави; препарати за закаляване и заваряване на метали; химически вещества за консервиране на храни; дъбилни вещества; адхезиви (лепливи вещества), предназначени за промишлеността". От клас 03: „препарати за избелване и пране; препарати за полиране и шлифване; сапуни; парфюмерия, етерични масла, лосиони за коса; средства за почистване на зъби". От клас 05: „материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки".

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА НА Председател на ПВ за произнасяне съгласно мотивите на съдебното решение.

ОСЪЖДА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО да заплати на G. P. Sp. Z.o.o., Полша разноски

по делото в размер на 250лв.

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

Препис от решението да се изпрати на страните по делото.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:.....