

# РЕШЕНИЕ

№ 3783

гр. София, 04.06.2013 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав,**  
в публично заседание на 13.05.2013 г. в следния състав:

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Антоанета Аргирова**

при участието на секретаря Ина Андонова, като разгледа дело номер **358** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.226 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.46, ал.5 от Закона за марките и географските означения /З./.

С Решение №1121/01.03.2012 г. , постановено по адм. дело №1925/2011 г. по описа на Административен съд София град, АССГ, II о., 25-ти състав е отменил Решение № 422/ 17.11.2010г. на председателя Патентното ведомство.

По реда на редовния инстанционен контрол, упражнен по касационни жалби на председателя на Патентно ведомство, на [фирма] /S. des produits N. S.A./ и М.- Г. Сп. зо. о. С.К.А. /M. Sp.zo.o./, с Решение №206/08.01.2013 г., постановено по адм.дело №5533/2012 г. по описа на Върховен административен съд, ВАС, VII отделение е обезсилил Решение №1121/01.03.2012 г. по адм. дело №1925/2011 г. на АССГ и е върнал делото на друг състав на същия съд за ново разглеждане и произнасяне по същество по жалбата на М. срещу Решение №423/17.11.2010 г. на председателя на Патентно ведомство.

С Решение №423/17.11.2010 г. на председателя на Патентно ведомство е заличена регистрацията на марка рег.№58452 „3 in 1 La F. I.”, с притежател М. Sp.zo.o, П.

В о.с.з. пред Административен съд София град, при новото разглеждане на делото, жалбоподателят М.-Г., П. /„М.”, Командитно дружество с акции/ се представлява от адв.Б., която поддържа жалбата и моли за уважаването ѝ по съображенията, изложени в писмените бележки при първоначалното разглеждане на делото

Ответникът-председателят на Патентно ведомство на Република Б., чрез процесуалния си представител-юрисконсулт Е. оспорва основателността на жалбата и

моли за отхвърлянето ѝ.

Заинтересованата страна /ЗС/- [фирма] не се представлява в производството пред АССГ при новото разглеждане на делото.

Прокурор от Софийска градска прокуратура, редовно призована, не взема участие в производството по делото и не изразява становище за законосъобразността на оспорения акт.

Административен съд-София град, след като прецени домогите на страните и събраните по делото доказателства по реда на чл.235 от ГПК, вр.чл.144 от АПК, и съобрази задължителните указания, дадени от Върховен административен съд в отменителното решение, намира следното от фактическа и правна страна:

Въз основа на приетата при новото разглеждане административна преписка по издаването на Решение №423/17.11.2010 г. на председателя на Патентно ведомство и събраните при първоначалното разглеждане на делото доказателства, от които страните заявяват, че ще се ползват, както и предвид обстоятелството, че в приетото по делото при първоначалното му разглеждане заключение, вещото лице е обсъждало именно марки рег.№58452 и рег.№859037-предмет на Решение №423/17.11.2010 г. на председателя на Патентно ведомство, съдът приема за установено от фактическа страна, че:

1. [фирма] е притежател на международни марки с признато действие на територията на РБългария:

а/ „N. F.”, словна с рег. № 553748, регистрирана за стоки от класове 29 и 30 М., с приоритет от 24.04.1990г. /л.63-64, 245-251 от досието на адм.дело №1925/2011 г./.

б/ „F.”, комбинирана, с рег. № 859037 с приоритет от 17.02.2005 г., регистрирана за стоки от клас 30 от Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки /М./- „кафе, екстракти от кафе, препарати и напитки на кафена основа; айскафе; заместители на кафе, екстракти от заместители на кафе; цикория; чай, чаени екстракти, препарати и напитки на основата на чай; студен чай; препарати на малцова основа за човешка консумация; какао и препарати и напитки на какаова основа; шоколад, шоколадови продукти, напитки и препарати на шоколадова основа; сладкарски изделия, сладкиши, бонбони; хлебни изделия, хляб; мая; бисквити, сладкиши, торти, вафли, пудинги; сладоледи, замразени сладкиши, замразени торти, замразени десерти, замразени кисели млека”, със срок на закрила до 19.07.2015 г.

Марката изглежда така:



2. Жалбоподателят М.- Г. Сп. зо. о. С.К.А. /М. Sp.zo.o./ е притежател на марка „3 in 1 La F. I.”, комбинирана с рег. № 58452, заявена на 23.02.2005 г. и регистрирана на 06.03.2007 г. за стоки от клас 30 М.- „кафе, разтворимо кафе, напитки съдържащи кафе, напитки от кафе със захар и сметана на прах /3 в 1/,

айскафе, капучино и със срок на действие-23.02.2015 г. Марката се състои от словни елементи „3 in 1 La F. I.“, изображения на кубчета лед и зърна кафе, разположени върху светло син фон с бели оттенъци и изглежда така:



3. Административното производство е започнало по искане, вх. № 70-00-4200/ 21.03.2008 г. /л.118 от делото/ за заличаване регистрацията на марка рег.№58452. Като основание за искането е въведено твърдение за визуално сходство на атакуваната марка с противпоставените по-ранни марки, основаващо се, както на сходството между техни отделни елементи, така и на сходното общо впечатление, създавано от двете марки.

4. Производството се е развило по реда на чл.42 - чл.46 З. и след размяна на възражения и становища между страните, състав от отдел „Спорове“ дава становище за основателност на искането и заличаване на процесната марка, предвид наличието на сходство между атакуваната марка с едната от противопоставените по-ранни марки- марка „F.“, комбинирана, с рег. № 859037, създаващо вероятност за объркване по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 от З..

5. Изложеният в становището на състава от отдел „Спорове“ анализ в цялост на сравняваните марки, въз основа на фонетичното, визуално и смислово сходство е, че:

а/ Липсва сходство между по-ранната марка „N. F.“ и атакуваната марка „3 in 1 La F. I.“: Между двете марки, предвид броя на буквите, наличието на съвпадащи звуци, разположение на еднакви или близки звуци, липсва фонетично сходство; Липсва смислово сходство, основано на значението на думите в състава им, включително и в превод. По-ранната марка- марка „N. F.“ и противопоставената ѝ марка включват в съставите си, както словни елементи „N.“ и „La festa“, между които не се установява каквото и да е сходство, така и други словни елементи „frappe“ и „I.“, които имат сходно смислово значение, указващо характеристики на стоките от клас 30, за които се отнасят сравняваните марки, т.е. тази словни елементи не оказват влияние по отношение смисловото сходство на сравняваните марки; Липсва и визуално сходство- атакуваната марка е композиция от словни елементи, шрифтове, графични елементи, цетова комбинация, а по-ранната марка е словна. Общото впечатление е различно, поради което може да се направи заключение за липса на визуално сходство. Въз основа на това е обусловен извод, че разглеждани в цялост сравняваните марки се различават съществено във визуален, фонетичен и смислов аспект, поради което между тях няма сходство, което да доведе до объркване на потребителите.

б/ По отношение наличието на фонетично сходство между противопоставената комбинирана марка „F.“ № 859037 и атакуваната марка „3 in 1 La F. I.“, е изложено, че такава липсва, тъй като съществуващото сходство между марките се дължало единствено на сходство между

описателните елементи „F.“ и „I.“ и не е от естество да доведе до объркване или свързване на двете марки; Смесовото сходство на марките се обуславя с наличието на сходно семантично значение на словните елементи „F.“ /фр.език-"изстуден в лед. Обикновено за кафе, в което има сладолед, вид студено кафе/ и „I.“ / исе- лед, леден, заледен, изстудявам, ледено студено/ в състава на марките. Предвид обаче, че тези словни елементи, както и „3 in 1“ в атакуваната марка са описателни елементи по отношение на стоките, за които са регистрирани сравняваните марки, те нямали отличителен характер; Изложено е, че е налице обаче сходство в цялост между противопоставената комбинирана марка „F.“ № 859037 и атакуваната марка „3 in 1 La F. I.“, дължащо се на сходното визуално въздействие на композициите, състоящи се от син фон, преливащ в бели оттенъци, изображение на кубчета лед, почти идентичен шрифт и разположение на думите „F.“ / в по- ранната марка/ и „I.“ /в атакуваната/. Отличителността на по- ранната комбинирана марка се дължало на цветовото решение и графичното ѝ оформление, като практически бил налице идентичен начин на оформяне на общия фон на графичното пространство, водещ до възникване на сходни, дори идентични впечатления у потребителя- свежест, бодрост и ефирност. Това създавало представа за продукти с един и същ произход, която можела да доведе до объркване или свързване на марките. Още повече, че марките били заявени и регистрирани за точно определени стоки, които в случая са идентични. Словният елемент „La F.“ в атакуваната марка сам по себе си бил отличителният словен елемент в състава на атакуваната марка, но бил представен с много дребен шрифт, поради което при възприемането на знака в цялост, той не можел да привлече вниманието на потребителите;

6. Възприемайки становището на състава от отдел „Спорове“ по предметното съдържание на акта, председателят на ПВ е издал оспореното решение- Решение №423/17.11.2010 г. за заличаване регистрацията на марка рег.№58452 „3 in 1 La F. I.“, с притежател M. Sp.zo.o, П..

7. В приетото по делото заключение, вещото лице обуславя извод, че сравняваните марки не са сходни от фонетична гледна точка, а визуално са сходни само по отношение на нюанса на синия фон. Между тях са налице визуални различия-наличието на словните елементи „La F.“, „3 in 1“, „I.“ в атакуваната марка; неяснота на фона и фигуративните елементи на по-ранната комбинирана марка в сравнение с фона и очертанията на фигуративните елементи на атакуваната марка, които са достатъчно ясни; явно различие в използваните шрифтове. Налице са и фонетични различия-отличителният елемент в атакуваната марка е „La F.“, тъй като е поставен в средата на марката и не препраща към вида, качествата или друга характеристика на стоките. Предвид изложените различия, вещото лице обуславя изводите си, че между сравняваните марки, разглеждани в цялост, не съществува визуално сходство. Такова не можело да се обуслови единствено с наличието на син фон и кубчета лед, и да се приеме, че тези елементи придават отличителност на по-ранната марка. Изложените визуални и фонетични различия обуславяли липса на сходство до степен, при която да съществува възможност потребителят да бъде заблуден.

8. Съдът в този съдебен състав не кредитира заключението на вещото лице,

като съображенията за това ще изложи при изграждането на правните си изводи.

При та така приетото за установено т фактическа страна, от правна страна съдът обуславя следните изводи:

9. Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган-председателя на ПВ- чл.46, ал.6 от З.. Спазени са установения от З. административно-производствен ред и общите изисквания за форма и съдържание нана индивидуалните административни актове- чл.59, ал.1 и ал.2 АПК, доколкото в чл.45 и чл.46 от З. не се съдържат специални такива. Р. е мотивирано. Обосновани са и изводите на административния орган за наличието на фактите, очертани в чл.12, ал.1, т.2 от З., пораждащи правомощието му по чл.45, ал.6, вр.чл.26, ал.3, т.1 от З. за издаване на оспорения акт.

10. Съгласно постоянната съдебна практика, отличителният характер на дадена марка по смисъла на чл.12 от З. означава, че тази марка позволява да се установи стоката/услугата, за която е поискана регистрацията, като произхождаща от определено предприятие и следователно тази стока/услуга може да бъде различена от стоките/услугите на останалите предприятия. Този отличителен характер следва да се преценява, от една страна, на стоките/услугите, за които се иска регистрацията, а от друга страна, от гледна точка на възприемането им от съответните потребителите.

11. Сходството между марки при преценка на възможността за объркване на потребителите е взаимнообвързано във фонетично, семантично и визуално отношение. Наличието на възможност за объркване не зависи само от всяко едно от горепосочените сходства поотделно, а от взаимната им обвързаност. Освен това отличителността на марката не зависи само от степента на нейната репутация, но също и от това в каква степен нейните компоненти са описателни и с малко фантазийно съдържание. Сравнението трябва да се основава на цялостното впечатление от марките, като се вземат предвид техния отличителен и доминиращ елемент.

12. В общия случай се приема, че има вероятност за объркване при идентичност или голяма степен на сходство между стоките и по-ниска степен на сходство между марките; Знаците са сходни, стоките/услугите са идентични и по-ранния знак има нормална или във висока степен отличителност, тъй като релевантните потребители могат да предположат, че стоките/услугите на по-късната марка и стоките/услугите на по-ранната марка имат един и същ произход или произхождат от икономически свързани предприятия.

13. Знаците се сравняват във вида, в който са заявени /регистрирани;

14. Преценката на сходството между знаците не трябва да се базира само на отделни изолирани елементи, а на възприемането на сравняваните знаци в тяхната цялост.

15. Общата преценка се извършва въз основа на визуално, фонетично и смислово сходство, като се имат предвид техните отличителни и доминиращи компоненти, съобразно доминиращото възприятие.

16. Отличителните и доминиращите компоненти са особено важни при преценката на сходството между знаците, тъй като в нормалния живот вниманието се фокусира върху доминиращия елемент, който отличава знака,

като именно той се запомня най-трайно.

17. Общото впечатление от марките винаги се разглежда в тяхната цялост и във връзка със стоките/услугите.

18. Преценява се степента на отличителност на по-ранната марка. При определяне на отличителния характер на по-ранната марка, общото впечатление се оценява по отношение на по-голямата или по-малката способност на по-ранната марка да идентифицира стоките/услугите, за които е регистрирана, като произхождащи от дадено предприятие, като по този начин ги отличи от тези на други предприятия.

19. При преценяване на общото впечатление се взема предвид вида на стоките/услугите.

20. Възможност за объркване на потребителите може да съществува и тогава, когато потребителите могат да разграничат марките, но могат да приемат, че стоките са на един и същ търговец или на икономически свързани търговци.

21. По отношение на идентичността на стоките, означени с атакуваната марка и с предходните марки следва да се отчетат всички релевантни фактори, свързани с тях. Тези фактори включват *inter alia*, тяхната същност, техните крайни потребители и техният начин на използване, дали те са в конкурентна връзка помежду си или се допълват /решение ЕС от 29.09.1998 по С-39697 С. К. К. v М.-G.-M., I., Е.-5507, § 23/. В случая, същността на сравняваните стоки, техните крайни потребители и техният начин на използване, са идентични.

22. По отношение сходството на марките, вероятността от объркване се преценя, като се оценят всички релевантни фактори и обстоятелства. Цялостната преценка за визуалното, фонетичното и семантично сходство на марките трябва да се основава на цялостното впечатление от марките, като се отчетат техните отличителни и доминиращи компоненти /Е., 11.11.1997, С-251/95, Р./S./.

23. В редица свои решения Общият съд е изложил, че ако по-късната марка съдържа изцяло по-ранната марка или нейна доминираща част, то е налице сходство на знаците и вероятност за объркване, особено в случаите на идентични или много сходни стоки /В този смисъл: Решение от 03.07.2003г. по казус Т-129/01q J. A. SL v. O. [B. v. B.]; Решение от 18.02.2004 г. по казус Т-10/03, J.-P. K. v. O. [F. v. C.]; Решение от 06.10.2004г. по казус Т-356/02, V.-W. W. & S. G. & Co. KG v. O. [K. v. V.]; Решение от 16.03.2005г. по казус Т-112/03, L'O. SA v. O. [F. v. F. A.]; Решение от 08.03.2005г. по казус Т-32/03, L. & S. AG v. O. [S. v. J. S.]; Решение по 04.05.2005г. по казус Т-22/04, R. G. fur M. mbH v. O. [W. v. W.]; Решение от 25.05.2005г. по казус Т-288/03, T. H. I. v. O. [T. G. V. V. T. I.]; Решение от 14.12.2005г. по казус Т-169/04, A. L. v O. [C. / C.]; Решение от 30.11.2006г. по казус Т-43/05, C. v O. [B. / B. by C.]; Решение от 16.05.2007г. по казус Т-491/04, M. v O. [M. F. / F.]; Решение от 16.05.2007г. по казус Т- 158/05, T. B. v O. [T. / A.]; Решение от 9.09.2008г. по казус Т-363/06, H. M. E. v. O. [S. v. M. S.]; Решение по 02.12.2008г. по казус Т-212/07 [B. / B. B.]; Решение от 16.12.2008г. по казус Т-259/06, T. v O. [V. / M. DE V.]; Решение от 12.11.2008г. по казус Т- 281/07, esoblue AG v. O. [B. v. E.] /.

24. Съгласно практиката на Европейския съд както и на Отдела по Апелации

на Водомството по хармонизация на вътрешния пазар /О./, при преценката на сходството на две марки следва да се отчита също и това дали те са едновременно на пазара и се купуват от потребителите по едно и също време. В свое решение по дело C-342/97 L. S. M. & Co. G. v K. H. BV, в § 27, Европейския съд е счел, че „при всички случаи следва да се вземе предвид, че средният потребител рядко има възможност да прави директно сравнение между различните марки, трябва да се довери на непълния образ, който е останал в неговото съзнание. Трябва да се отчете също така, че средният потребител отделя различно внимание при закупуването в зависимост от категорията на въпросните стоки или услуги." Оттук следва, че сходството между сравняваните марки остава в по-голяма степен в съзнанието на средния потребител отколкото разликите между тях. Това разбиране е развито в решение T-22/04 от 04.05.2005 г. R. gesellschaft fiir M. mbH v O. [W. v W.], § 34. Това се отнася в много голяма степен и за настоящия случай, тъй като напитките са стоки за масова и ежедневна употреба. Когато потребителите купуват такива стоки те отделят само няколко секунди за да решат какво да закупят и не подхождат с особено внимание към тази покупка.

25. С оглед на изложеното т.20, т.21, т.23 и т.24, и след като по-ранната марка „F.” се съдържа изцяло в атакуваната марка „3 in 1 La F. I.”, при почти идентичен шрифт и разположение, общо цветово решение и графично оформление /наличие на син фон и кубчета лед/ за двете сравнявани комбинирани марки, обосновано решаващият административен орган е приел, че между марките в цялост е налице сходно визуално въздействие на композициите. Налице е практически идентичен начин на оформяне на общия фон на графичното пространство, който действително води до възникването на идентични впечатления у потребителя-свежест, бодрост и ефирност, и това- при идентичност на стоките, за които са регистрирани марките. Словният елемент „La F.” в атакуваната марка сам по себе си, макар и отличителен словен елемент в състава на атакуваната марка, е представен с много дребен шрифт, поради което при възприемането на знака в цялост, той не може да привлече вниманието на потребителите и да остане в остане в тяхното съзнание;

26. Наличието на вероятност за объркване на потребителите по отношение на производствения произход на стоките е последица от това, че сравняваните знаци са сходни, а стоките на атакуваната марка-идентични.

27. За да постанови решението в оспорената му част, административният орган е приел за установени същите факти и обстоятелства, които и съдът приема за установени по несъмнен и безспорен начин: в полза на молителя в административното производство е възникнало по-ранно право върху марка; налице е идентичност и сходство на част от услугите от клас 30 на М. на атакуваната марка и услугите от същия клас, за които е регистрирана по-ранната марка, както и сходство между двете марки, които създават вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на двете марки, респ. опасност да се създаде погрешна представа у производителя относно произхода на услугите, за които са регистрирани, тъй като релевантните потребители могат да предположат, че стоките/услугите на по-късната марка /„3 in 1 La F. I.”/ и стоките на по-ранната

марка /„F.“, комбинирана, с рег. № 859037 /имат един и същ произход или произхождат от икономически свързани предприятия.

28. Така установените факти субсумират състава на чл.26, ал.3, т.1, вр. с чл.12, ал.1, т.2 от З., поради което и оспореното решение, с което по искане на [фирма] е заличена регистрацията на марка рег.№58452 „3 in 1 La F. I.“, с притежател М. Sp.zo.o, П. е постановено при правилно приложение на материалния закон.

29. С оглед на изложеното, съдът намери жалбата за неоснователна.

30. При този изход на спора, разноските следва да останат така, както са направени от страните-на жалбоподателя не се дължат, а от ответника и заинтересованата страна не са поискани.

**Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, предл.5-то от АПК, Административен съд-София град, II о., 23-ти състав**

### **Р Е Ш И:**

**ОТХВЪРЛЯ** жалбата на „М.-Г. Сп. зо. о. С.К.А. /М. Sp.zo.o./ срещу Решение №423/17.11.2010 г. , издадено от председателя на Патентното ведомство.

Решението е постановено с участието на заинтересованата страна [фирма] Ш. /S. des produits N. S.A./.

**Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд София-град пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.**

**Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.**

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:**