

РЕШЕНИЕ

№ 1134

гр. София, 20.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 82 състав,
в публично заседание на 22.01.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вената Кабурова

при участието на секретаря Цветелина Заркова и при участието на прокурора Тони Петрова, като разгледа дело номер **3660** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба от "Флоргарден" ЕООД, [населено място] чрез адв. А. С., срещу Решение № РС-18-(1)/27.01.2023 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 вр. чл. 36, ал. 3, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с № 84560 „PARFEN“, словна, за всички стоки, за които е регистрирана марката в клас 3 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ).

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на решението, като се твърди, че в резултат на погрешни и непълни фактически установявания административният орган е формирал неправилен правен извод за сходството и вероятността от объркване между процесната марка с № 84560 „PARFEN“ и по-ранните марки с № 29571 „REfAN SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV“, № 66936 „REfAN“ и марка на ЕС № 9577024 „REFAN“.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. С., която поддържа жалбата по изложените в нея съображения. В подробни писмени бележки по делото излага доводи за неправилността на фактическите и правни изводи на административния орган, както и за нарушението на методическите правила за марковата експертиза от страна на Патентното ведомство и на вещото лице по делото. Заинтересованата страна – „РЕФАН ТРЕЙД“ ЕООД, редовно призована, се

представлява от адв. А. и адв. И., които считат жалбата за неоснователна и молят съда същата да бъде отхвърлена. Претендират разноски.

Ответникът – Председателят на Патентното ведомство, се представлява от юрк. П., която намира жалбата за неоснователна и моли да бъде отхвърлена. В представени писмени бележки се излагат аргументи относно наличието на основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за заличаване на процесната марка.

Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, се представлява от прокурор П., която дава становище за неоснователност и недоказаност на жалбата.

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството пред Патентното ведомство е започнало с подаването на искане с вх. № 1321903/30.03.2016 г. от „РЕФАН ТРЕЙД“ ЕООД, [населено място], обл. П. за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 84560 „PARFEN“, словна на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО за всички стоки от клас 3 на МКСУ. В срока по чл. 46, ал. 1 от ЗМГО постъпило възражение вх. № 1330134/15.07.2016 г. от притежателя на марката, чието заличаване се искало – „ФЛОРАГАРДЕН“ ООД. Впоследствие постъпили още становища от „ФЛОРАГАРДЕН“ ООД с вх. № 1336177/11.11.2016 г., вх. № 1343067/14.03.2017 г. и вх. № 70072562/19.06.2017 г.

На 13.07.2017 г. „ФЛОРАГАРДЕН“ ООД подало насрещно искане вх. № 70074248 и вх. № 70074249 на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 вр. чл. 19, ал. 1 от ЗМГО (отм., съответства на чл. 35, ал. 1, т. 1 вр. чл. 21, ал. 1 от ЗМГО-нов) за отмяна на регистрацията на марка с рег. № 29571 „REfAN SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV” и рег. № 66936 “REfAN”. От дружеството било поискано и спиране на производството по искането на „РЕФАН ТРЕЙД“ ЕООД за заличаване на марката „PARFEN“, поради подадените горепосочени насрещни искания. Административният орган преценил, че така подадените насрещни искания са преюдициални по отношение на искане с вх. № 1321903/30.03.2016 г. от „РЕФАН ТРЕЙД“ ЕООД, поради което и на основание чл. 46а, ал. 2 от ЗМГО (отм., съответстващ на чл. 78, ал. 1 ЗМГО-нов) с решение № 155/02.10.2017 г. председателя на Патентното ведомство спрял производството за заличаване на марката „PARFEN“. Същото било възобновено служебно с решение № 102/17.08.2022 г. на председателя на ПВ на основание чл. 78, ал. 9 от ЗМГО.

Със заповед № 3-61-(1)/18.01.2023 г. на председателя на ПВ и на основание чл. 69, ал. 2 от ЗМГО бил определен състав по спорове за разглеждане на искане с вх. № 1321903/30.03.2016 г. от „РЕФАН ТРЕЙД“ ЕООД, който се произнесъл със становище, съгласно което искането се явявало основателно във връзка с правното основание по чл. 36, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

С обжалваното в настоящото производство решение № РС-18-(1)/27.01.2023 г. на основание чл. 76, ал. 8 от ЗМГО председателят на ПВ оставил без уважение искането във връзка с правното основание по чл. 36, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, но на основание чл. 76, ал. 7, т. 3 вр. чл. 36, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО заличил регистрацията на марка с рег. № № 84560 „PARFEN“, словна, за всички стоки, за които е регистрирана марката в клас 3 на МКСУ.

За да постанови това свое решение, административният орган приел следното:

Относно основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, съгласно което „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“, е посочено, че в случая е налице идентичност по отношение на стоките в клас 3 на МКСУ „парфюмерия, етерични масла, козметика“, съдържащи се в списъка на атакуваната марка, със стоките, за които противопоставените марки № 29571 „REFAN SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV” и марка на ЕС № 9577024 „REFAN“ са придобили по-ранна закрила в същия клас. Установено било, че част от стоките от клас 3 на атакуваната марка, а именно „парфюмерия, етерични масла“ са сходни на стоките „свеци“ в клас 4 на по-ранната национална марка рег. № 66936 „REFAN“. Визуалното сходство между сравняваните марки е определено в средна степен, тъй като знаците оставяли впечатление за сходно начало, среда и край на тези думи, върху които преимуществено ще се фокусират потребителите – „REFAN” и „PARFEN”. Посочено било, че във фонетичен аспект между сравняваните марки е налице сходство, тъй като двете думи се произнасят с еднакъв ритъм и звучат сходно, като в първата сричка и на двете думи се чува звука „р“, а втората сричка се формира от съгласните звукове „ф“ и „н“. Наличието на вероятността за объркване на потребителите която включва възможност за свързване с по-ранната марка, административният орган обосновал след анализ на представените по преписката доказателства, от които се заключвало, че е налице известност на по-ранните марки предвид доказаното им използване в достатъчна степен от гледна точка на продължителност, географски обхват и икономически параметри за периода преди заявяването на процесната марка през октомври 2012 г.

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима като подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт и в законоустановения двумесечен срок по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

Решението е издадено от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата чл. 76, ал. 8 от ЗМГО. Същото е в писмена форма, като са спазени изискванията на чл. 59 от АПК. При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са ограничили правото на защита на оспорвания и да са препятствали възможността му адекватно да я организира. Съставът на отдел „Спорове“, разгледал искането, отговаря на изискванията на чл. 69, ал. 2 от ЗМГО.

В случая, спорен е въпросът, дали административният орган правилно е приел, че е налице основанието по чл. 36, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за заличаване регистрацията на марка с рег. № № 84560 „PARFEN“, словна. Приложимостта на горепосоченото основание за заличаване изисква да се докаже наличието на следните кумулативни предпоставки:

- по-ранно право върху марка;
- идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и на по-ранната марка;
- идентичност или сходство между атакуваната и по-ранната марка;
- вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка;

По искане на жалбоподателя по делото е допусната съдебно-маркова експертиза,

чието заключение съдът кредитира изцяло, като изготвено от специалист в съответната област, след извършен обстоен анализ на събраните доказателства.

Не се спори относно обстоятелството, че противопоставените марки с № 29571 „REfAN SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV”, комбинирана (регистрирана на 17.12.1996 г.), № 66936 “REfAN”, комбинирана (регистрирана на 18.09.2008 г.) и марка на ЕС № 9577024 „REFAN“ (регистрирана на 30.11.2011 г.), са по-рано регистрирани в сравнение с процесната, заявена на 15.10.2012 г. и регистрирана на 16.05.2013 г.

Процесната марка е регистрирана за стоки в клас 3 от МКСУ, а именно: „препарати за избелване и пране; препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване; сапуни; парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; средства за почистване на зъби“, като е атакувана за всички стоки в регистрацията си. Противопоставените по-ранни марки с № 29571 „REfAN SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV” и марка на ЕС № 9577024 „REFAN“ също са регистрирани за стоки от този клас, поради което е налице идентичност между стоките на атакуваната марка и на горепосочените две по-ранни марки. Що се касае до противопоставената марка № 66936 “REfAN”, то същата е регистрирана за стоки от клас 4 от МКСУ: „свеци, свеци тънки, свеци за коледни елхи, дебели къси свеци, кандила“. Вещото лице е посочило, че в стоката „свеци“ се включва и стоката „ароматни свеци“, които е възможно да се използват за ароматизиране на помещения по подобен начин като етеричните масла, като ароматните свеци са част от търговския асортимент на парфюмерии, в които се продават атакуваните стоки. Посочено е, че сравняваните стоки споделят един и същ потребителски кръг и канали на разпространение, поради което е посочено, че атакуваните стоки „парфюмерия, етерични масла“ в клас 3 са сходни на стоките „ароматни свеци“ в клас 4, за които е регистрирана по-ранната марка.

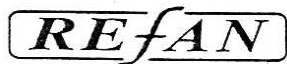
Относно сравнението на знаците на процесната марка и противопоставените ѝ по-ранни марки, трябва да се отбележи следното :

Процесната марка с рег. № № 84560 „PARFEN“, е словна като се изписва по този начин: PARFEN. Марката на ЕС № 9577024 „REFAN“ е словна и се изписва ето така: REFAN. По-ранната марка № 29571 „REfAN SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV” е



комбинирана и изглежда по този начин:

Марката № 66936 “REfAN”, комбинирана визуално изглежда така:



В приетата по делото съдебно-маркова експертиза вещото лице е посочило, че при визуалното сравнение на марките се установява, че словните елементи „REFAN“ и „PARFEN“, които носят отличителността на сравняваните знаци и са доминиращи в по-ранните комбинирани марки, съдържат 5 идентични букви, като това са всичките букви на по-ранната марка. Две от буквите са разположени на идентични позиции – F в средата на думата и N в края, като въпреки че местата на останалите букви E, A и R са

разменени, буквата R остава в първата половина на думите, което увеличава впечатлението за визуално сходство. Посочено е, че буквите R и P в думите „REFAN“ и „PARFEN“ са визуално много сходни, като наличието на стилизация в изписването на буквата f при по-ранната комбинирана марка, както и наличието на рамка около думата, не променя съществено общото впечатление за сходство. Досежно допълнителните словни елементи „SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV“, поради малкия им шрифт и разположението им в знака, напомнящ обяснителен текст под черта, е направен изводът, че ще бъдат пренебрегнати от потребителите. Поради това е направено заключението, че процесната марка е визуално сходна с по-ранните марки.

При извършеното фонетично сравнение на марките вещото лице е посочило, че думите „REFAN“ и „PARFEN“ са двусрични, при които сходно звучат гласните E и A, като в първата сричка и на двете думи се чува звука „p“, а втората сричка се формира от съгласните звукове „ф“ и „н“. Двете думи се произнасят с еднаква мелодика и ритъм и звучат сходно. Поради това е прието, че марката „PARFEN“ е фонетично сходна с по-ранните марки, съдържащи думата „REFAN“.

Съдът се солидаризира с направеното както от административния орган, така и от вещото лице по назначената съдебно-маркова експертиза заключение за сходство между процесната марка на жалбоподателя и по-ранните противопоставени ѝ марки. В действителност и без наличието на специални знания е очевидно визуалното сходство между марките PARFEN и REFAN, което сходство не се разколебава от допълнителните стилизиращи елементи в двете по-ранни марки. На следващо място и фонетично двете думи си приличат, което се дължи както на идентичните звуци, които се чуват при произнасянето им, така и на обстоятелството, че ударението и на двете думи пада върху втората сричка.

Правилен е и изводът на административния орган относно наличието на вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. В хода на административното производство, както и в съдебното производство по обжалване на административния акт по безспорен начин се доказва, че по-ранната словна марка на ЕС с № 9577024 „REFAN“ е придобила повишена отличителност и се ползва с известност на територията на България за стоките в клас 3 и „свещи“ от клас 4 на МКСУ. В случая, съдът не смята за необходимо да изброява всичките доказателства, представени от заинтересованата страна в административното производство, въз основа на които органът е стигнал до заключението, че марката на ЕС с № 9577024 „REFAN“ е придобила известност и доколкото същата е включена в комбинираната марка № 66936 “REfAN” и е отличителен елемент в комбинираната марка № 29571 „REfAN SIR POP STEFAN POPOV PLOVDIV”, то известността на по-ранната марка на ЕС е фактор за възникване на объркване у потребителите и във връзка с по-ранните национални марки. Представените доказателства в своята съвкупност свидетелстват за това, че по-ранната марка на ЕС с № 9577024 „REFAN“ е била използвана на пазара в съответствие с основната си функция да служи за отличаване на услугите на нейния притежател, от тези на останалите търговци. По-ранната марка е

използвана както във вида, в който е регистрирана, така и като транслитерация на марката на кирилица „РЕФАН“ и също като част от комбинирана марка, в която отличителен и доминиращ елемент е словният „REFAN“. За периода от 2008 г. до 2012 г., както и след това, регулярно са правени инвестиции за популяризиране на самата марка и на означаваните с марката стоки.

Предвид гореизложеното настоящият състав счита, че в процесния случай се доказва наличието на основанието по чл. 36, ал. 3, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за заличаване регистрацията на марка с рег. № 84560 „PARFEN“, словна, поради което и обжалваното решение на председателя на ПВ е законосъобразен административен акт, който не страда от пороци, водещи до неговата отмяна и като такъв следва да бъде потвърден.

С оглед изхода от спора, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати направените от ответника и от заинтересованата страна разноски по делото. На основание чл. 143, ал. 4 от АПК, в полза на ответника, с оглед своевременно направеното изявление, следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева, определен съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, вр. чл. 143, ал. 4 и чл. 144 от АПК вр. чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. На заинтересованата страна „РЕФАН ТРЕЙД“ ЕООД също се дължат разноски съобразно представения по делото списък, а именно: 2500 лева заплатен по банков път хонорар за процесуално представителство; 300 лева – депозит за съдебно-счетоводна експертиза; 1390 лева – депозит за съдебно-маркова експертиза или общо разноски в размер на 4190 лева.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Флоргарден" ЕООД, [населено място] чрез адв. А. С., срещу Решение № РС-18-(1)/27.01.2023 г. на председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА "Флоргарден" ЕООД, [населено място], ЕИК:[ЕИК], да заплати на Патентното ведомство на Република България сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА "Флоргарден" ЕООД, [населено място], ЕИК:[ЕИК], да заплати на „РЕФАН ТРЕЙД“ ЕООД със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] сумата от 4190 /четири хиляди сто и деветдесет/ лева, представляващи разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

СЪДИЯ:

