

РЕШЕНИЕ

№

гр. София, г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав, в
публично заседание на 15.03.2011 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Ситнилка

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **439** по описа за **2011** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Делото е образувано по жалбата на „. Г. - Г, като правопреемник на „Алтана фарма”АГ-Г против решение № 394 от 30.09.2008 г. на заместник-П. на Патентното В. на Република Б, с което на основание чл. 46, ал. 4 от ЗМГО е отхвърлено искането за заличаване на регистрацията на марка рег. № 56332 „Пенто ХЕКСАЛ” с притежател HEXAL A.G. Наведени са доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, поради нарушение на материалния закон. Обосновават се съображения, че двете марки са регистрирани за сходни стоки, което съчетано с фонетичното, визуално и смислово сходство между тях има за последица възможност за объркване на потребителя и обуславя прилагането на разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Претендира се да бъде отменено оспореното решение на заместник-П. на Патентното В. и се постанови ново, с което да се заличи атакуваната марка.

Ответникът по делото, заместник-председателят на Патентното В. чрез

процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Моли да бъде оставено в сила оспореното решение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна „” А. Г., чрез пълномощника си изразява становище за неоснователност на жалбата и моли същата да бъде отхвърлена. Подробни съображения излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с доказателствата по делото, прецени доводите на страните и съобрази законосъобразността на оспорения административен акт, намира жалбата за ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна-адресат на административния акт, в рамките на преклузивния срок по чл. 50, ал. 1 от ЗМГО.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Производството пред административния орган е образувано по искане на „Алтана фарма” А.Г. /преобразувано в Никомед” Г. – Г/ с вх. № 70-00-619 от 23.05.2007 г. за заличаване на регистрацията на марка рег. № 56332 „Пенто ХЕКСАЛ”, словна с притежател HEXAL A.G.-Г. Със заповед № 313/05.06.2007 г. председателят на Патентното В. 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 от HEXAL A.G.-Г чрез представител по индустриална собственост с вх. № 70-00-6125/11.09.2007 г. Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗМГО на молителя е дадена възможност да изложи становището си по възражението, което той е сторил с писмо вх. № 70-00-8840/02.11.2007 г. Решението си по подаденото от „Алтана фарма” А.Г. искане, съставът е обективирал в становище до П. на Патентното В.. Въз основа на това е издадено оспореното решение № 394/30.09.2008 г., с което на основание чл. 46, ал. 4 от ЗМГО, председателят на Патентното В. е отхвърлил искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 56332 „Пенто ХЕКСАЛ”, словна с притежател HEXAL A.G.-Г.

Решението на заместник-П. на Патентното В. е мотивирано с различието на фармацевтичните препарати, за които са регистрирани сравняваните марки и с липсата на сходство между двете марки по отношение на словните елементи, фонетичното и смислово значение, което позволява тяхното паралелно съществуване на пазара, без вероятност от заблуда на потребителите. Това е дало основание на заместник-председателят на Патентното В. да заключи, че не е изпълнен фактическият състав на чл. 26,

ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и нормата не може да бъде приложена.

При първоначалното разглеждане на делото е изслушано заключение от съдебно-маркова експертиза, което изцяло потвърждава извода на административния орган за липсата на фонетично, визуално и смислово сходство на двете марки до степен да доведе до объркване на потребителя.

С оглед на изложеното от фактическа страна, настоящия съд прави следните правни изводи:

Компетентността на административния орган, издал оспорения административен акт е разрешена с влязло в сила съдебно решение № 15321/14.12.2010 г., постановено по адм. дело № 3424/2010 г. на Върховния административен съд.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Спазена е процедурата по чл. 46 от ЗМГО. Искането за заличаване е изпратено на притежателя на атакуваната марка за възражения. В законоустановения тримесечен срок е постъпило възражение от HEXAL A.G.-Г, чрез представител по индустриална собственост. Съгласно ал. 2 на чл. 46 от ЗМГО на молителя е дадена възможност да изложи становището си по възражението. Решението си по подаденото от „Алтана фарма” А.Г искане, съставът, назначен със заповед № 313/05.06.2007 г. е обективирал в становище до П. на Патентното В..

За да постанови оспорваното решението, с което е отказал заличаването на словната марка рег. № 56332 „Пенто ХЕКСАЛ” с притежател HEXAL A.G.-Г председателят на Патентното В. е приел, че в случая не е изпълнен фактическият състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. По силата на цитираните правни норми регистрацията на марка се заличава по искане на лице с правен интерес, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранната марка и идентичност или сходство на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

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, за които са регистрирани

двете марки;

5. вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

По делото не се спори, че в настоящия случай искането е подадено от лице с правен интерес, което притежава право върху по-рано регистрирана марка. Искателят „Алтана фарма” А.Г. /преобразувано в Никомед” Г. – Германия/ е притежател на словна марка № 737919 „PANTO” с приоритет от 16.07.2004 г., докато атакуваната словна марка № 56332 „Пенто ХЕКСАЛ”, с притежател HEXAL A.G.-Г е заявена на 21.10.2004 г. и е регистрирана на 10.11.2006 г.

Спорно по делото е наличието на идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка, идентичност или сходство на стоките, за които са регистрирани двете марки и вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Въз основа на събраните по делото доказателства и заключението от изслушаната по делото съдебно-маркова експертиза, която като неоспорена от страните, съдът изцяло кредитира, настоящият състав счита, че не е налице сходство между по-ранната словна марка № 737919 „PANTO” с притежател „Алтана фарма” А.Г. и словната марка № 56332 „Пенто ХЕКСАЛ”, с притежател HEXAL A.G.-Г до степен да доведе до объркване на потребителите.

Анализът на сходството на марките, така както е записано и в приложените по делото Методически указания на Патентното В. за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО, включва преценка на тяхното визуално, фонетично и смислово сходство. В случая и двете марки са словни.

Съгласно Методическите указания на Патентното В., марките следва да се сравняват в цялост, като се отчита въздействието на отделните елементи.

Оценката на визуалното сходство на сравняваните марки държи сметка за тяхното визуално въздействие, определено от начина на изписване на думите и дължината на буквените словосъчетания.

Думите в състава и на двете марки са изписани със стандартен шрифт, но докато по-ранната марка „PANTO” е изписана на латиница с главни букви, то атакуваната марка „Пенто ХЕКСАЛ” е изписана на кирилица с главни и малки букви, което води до липса на визуално сходство между двете.

Различната дължина на думите, включени в състава на двете марки, респ. различния брой срички в тези думи, променя мястото на поставяне на ударението на думите „PANTO” и „Пенто” и занижава съществено наличието на фонетично сходство между тях.

Относно смисловото сходство на двете сравнявани марки следва да се има предвид, че използваните в марките думи нямат самостоятелно смислово значение в общоупотребимия език. По същността си те представляват произволен набор от буквени съчетания, без самостоятелно значение, което определя техния фантазиен характер и липсата на смислово значение между тях.

Дадените от Патентното В. Методически указания изискват при сравняване на стоките и услугите да се отчитат следните фактори: естеството на стоките и услугите, наличието на връзка между тях, релевантния кръг потребители и начина на тяхната пазарна реализация. Отбелязано е, че принадлежността на стоките и услугите към един клас на Международната класификация на стоките и услугите, увеличава вероятността за сходство. В случая и двете марки са регистрирани за стоки от клас 5 на МКСУ, като атакуваната марка е регистрирана за стоки от клас 5 „фармацевтични продукти за лечение на периферни васкуларни нарушения”, а противопоставимата марка е регистрирана за стоки от клас 5 „лекарства, по специално стомашно-чревни препарати”. С оглед на това съдът приема, че е налице сходство на стоките, за които са регистрирани двете марки, но това сходство е в ниска степен и не е в състояние доведе до объркване 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.

Вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките или услугите са на същите или на свързани лица. При преценката на тези обстоятелства следва да се изходи от вида на стоките и услугите, за които се отнасят марките, релевантния кръг потребители и начина на пазарна реализация. 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.

Сравняваните марки са регистрирани за стоки от клас 5, но по-ранната марка е регистрирана за „лекарства, по специално стомашно-чревни препарати”, а по-късната за „фармацевтични продукти за лечение на периферни васкуларни нарушения”. Това определя и разликата в предназначението на стоките, за обозначаването, на които са регистрирани двете марки и различния кръг потребители на тези стоки. Разликата в

стоките и техните потребители, съчетано с различно визуално, смислово и фонетично значене на двете марки ги прави достатъчно отличими една от друга, за да не съществува вероятност за заблуда на потребителя. Този извод не се променя и от обстоятелството, че разпространяването на стоките, обозначени с двете марки, става посредством едни и същи разпространителски обекти, а именно: аптеки. Напротив, предназначението на стоките, обозначени със сравняваните марки, за лечение на различни заболявания, ограничения достъп на потребителите до тези стоки, поради факта, че той се осъществява посредством специалисти в областта на фармакологията, намалят възможността за заблуда на потребителя.

Изложените различия при сравняването на всички елементи на двете марки, налагат извода, че въпреки наличието на минимално сходство в стоките, един и същи клас 5 от МКСУ, 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.

Като е приел, че в случая не е налице фактическия състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и е отхвърлил искането на „Алтана фарма” А.Г. /преобразувано в Никомед” Г. – Г/ за заличаване на регистрацията на марка № 56332 „Пенто ХЕКСАЛ”, с притежател НЕХАЛ А.Г.-Г заместник-председателят на Патентното В. е постановил материално законосъобразно решение, което следва да бъде потвърдено изцяло.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 3 и ал. 4 от АПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати направените от ответника и заинтересованата страна разноски по делото.

С оглед на изложеното, Административен съд С.-град, Второ отделение, 33 състав, на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 от АПК

РЕШИ:

ОХВЪРЛЯ жалбата на „. Г. - Г, като правопреемник на „Алтана фарма”АГ-Г против решение № 394 от 30.09.2008 г. на заместник-П. на Патентното В. на Република Б

ОСЪЖДА „. Г. - Г, като правопреемник на „Алтана фарма”АГ-Г да заплати на Патентното В. на Република Б разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

ОСЪЖДА „. Г. - Г, като правопреемник на „Алтана фарма”АГ-Г да заплати на „” А. Г. разноски по делото в размер на 900 /деветстотин/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, Тричленен състав в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: