

РЕШЕНИЕ

№ 3549

гр. София, 26.06.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 28 състав, в
публично заседание на 06.06.2012 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Катя Аспарухова

при участието на секретаря Мая Ц. Иванова, като разгледа дело номер **9874** по описа за **2011** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.145 и сл. от АПК вр.46, ал.4 от ЗМГО.

Образувано е по жалба на [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място] СРЕЩУ РЕШЕНИЕ №230 от 27.07.2011г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл.26, ал.3 т.6 от ЗМГО е постановено да се заличи частично регистрацията на марка рег.№73 1644 „О.” за стоките от клас 05 с притежател жалбоподателя.

По изложените в жалбата съображения, поддържани в с.з. от адв.К. -се моли да бъде отменено решението като неправилно и незаконосъобразно. Претендират се разноски.

Заинтересованата страна „Л. Щ. и Ко” КГ-Г. чрез адв.Е. М. оспорват жалбата и моли като неоснователна да бъде отхвърлена. Претендират се разноски.

Ответникът, чрез процесуалния си представител юрк. Д.- моли да се остави жалбата без уважение. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд София-град като се запозна с доказателства по делото и с оглед правомощията си по чл.168, ал.1 вр. чл.146 от АПК, прие за установено следното:

Жалбата е допустима –в срок, от адресат на акта засегнат неблагоприятно, поради което следва да се разгледа по същество.

Във връзка с изложеното се има предвид следното: с обжалваното решение

ответникът е уважил искането на заинтересованата страна за заличаване частично на регистрацията на марка рег.№73 1644 „О.” за стоките от клас 05 с притежател жалбоподателя.

Ответникът е приел, че заинтересованата страна е притежател на по-ранни марки на Общността СТМ №4935489 О. и рег.№6957898 О. регистрирани за стоки от клас 05 –фармацевтични продукти за възстановяване на солевия баланс, хранителни продукти за възстановяване на соления баланс за медицински цели, диетични вещества за медицински цели. Обобщено е, че двете марки са словни със срок на действие за първата 28.02.2016г. и 03.06.2018г. за втората. Ответникът е приел, че трите марки са фантазийни без самостоятелно смислово значение. Визирал е, че оценката за фонетично сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, съвпадащите звуци. От друга страна е подчертано, че визуалното сходство също се определя от дължината на думите, брой еднакви букви, срички, строеж на думите. Констатирано е, че 6 букви от общо 7 на процесната мярка О. се съдържат в по-ранната О. – а именно еднакви са О., поради което е направен извода, че има фонетично и визуално сходство без оглед на това, че началото на думата ОРТИ може да се свърже с оптика и не е пречка за паралелни регистрации. Прието е, че различието само в окончанието не е достатъчно да придаде отличителност на марката. Не е споделено възражението на притежателя на марката „К.”, че марките са смислово различни, тъй като е прието, че това са фантазийни марки без самостоятелно смислово значение. Прието е, че потребителите предвид установеното сходство ще се объркат и че проверката за това се извършва не на база едновременното сравняване на марките, а въз основа на по отделното им възприемане на потребителите. Подчертано е, че стоките от клас 05 могат да се разпространяват без рецепта и без посредничеството на фармацевт, поради което е повишен риска от объркване. Не е споделено и възражението, че по-ранните марки –след като не присъстват на българския пазар- няма да объркат потребителите.

От друга страна в жалбата си жалбоподателят твърди, че е неправилен извода на ответника, че има сходство, което може да доведе до вероятност от объркване, тъй като има смислова, визуална и фонетична отлика. Визира се, че ОТПИ –означава оптимален, САЛ –от англ.соли, което означава, че марката –е регистрирана за стоки свързани с оптималността на солевия баланс в организма. Визирано е, че има разлика в рода на думите, което също смислово ги различава. Визуално се приема, че марките имат различни окончания, отделно могат да се изписват различно, поради което има и визуална отличителност. Фонетичната разлика според жалбоподателя се състои в това, че различното окончание на думите- САЛ и САНА, ударението е върху САЛ, докато на предходните марки не са върху окончанието САНА. Подчертава се, че доколкото се касае за стои от клас 05 т.е. фармацевтични продукти –вниманието на потребителя е повишено и вероятността за объркване, поради тази причина е намалена. Отново се поддържа тезата, че марките на заинтересованата страна не са използвани в страната, което съгласно Ръководството за хармонизация на вътрешния пазар /ОНИМ/ -изисква да се отчете именно обстоятелството дали марките едновременно присъстват на пазара на една и съща територия.

Съдът намира следното:

Ответникът е компетентен орган да се произнесе с оспорения акт, не е допуснал процесуални нарушения в производството, като спорът между страните е има или не-сходство на марките и способно ли е същото да обърка потребителите.

По въпроса, който изисква специални познания е изслушана една единична и една тройна експертиза, последната подписана с особено мнение на в.л.П..

Видно от единичната СМЕ на в.л.Ш. - /л.223/ л.230 –двете марки са словни, като О. се състои от 4 срички и 8 букви, докато О. се стои от 3 срички и 7 букви, като началото ОПТИ съвпада и разликата е само в края СА-НА и САЛ. Прието е, че има различие и в слуховото впечатление с оглед различния край, тъй като н–не винаги ясно се чува при САНА, докато при САЛ- л е сонорна и ясно се чува. Относно смисловото сходство- ОПТИ е приет като оптимален, докато САНА- е посочено, че няма смислов аналог със стоките, също за САЛ. В заключение в.л. достига до извода, че смисловите марки са различни.Визуално и фонетично е отчетено известно сходство, но то е от по-ниска степен и е прието, че не е в състояние да обърка потребителя. С оглед всичко изложено е направен извода, че като цяло маркиите не са сходни до степен да объркат потребителя.

Последният извод се поддържа и от заключението на в.л.П.- изразил особено мнение в тройната експертиза-л.214. В.л. сочи, че в страната има регистрирани множество марки с частицата ОПТИ – оптирей, оптифлект, оптизорб и т.н, като в ЕО също- оптикук, оптифри, оптибанд, оптикалм, оптикан. С оглед това е прието, че ОПТИ не придава тежест в думите и не дава сходство на маркиите. Прието е, че втората част на сравняваните марки носи отличителност- САЛ и САНА. Потребителят, доколкото първата част е еднаква, ще фокусира вниманието си върху втората. Визуално се възприема известно сходство, но не и фонетично, тъй като има различен брой срички и звуци –СА-НА, завършваща с гласна и САЛ-завършваща със сонорна съгласна. Прието е категорично, че фонетично маркиите не са сходни. Относно смисловото значение- е прието изразеното от в.л.Ш., че само за специалистите О.- би навел на извода, че се касае за солиеви продукти от превода на двете частици. В.л. П. прави извода, че не само специалиста, но и всеки потребител не би се объркал, тъй като има смислово сходство, доколкото сравняваните марки като цяло са фактазийни и нямат самостоятелно смислово значение.

От друга страна- другите две вещи лица от тройната експертиза П. и М. /л.200-л.212/ приемат, че е налице сходство във висока степен –сходство фонетично и визуално, доколкото маркиите имат сходна визия и фонетика. Приема се, че предвид това, че маркиите са регистрирани за стоки от един и същи клас –съществува голяма вероятност от объркване на потребителя – пациент купувач, без надзор от специалист. Приема се, че доколкото са фантазийни марки – не може да се търси смислово сходство. Изводите за висока степен на фонетично сходство се базират на съпадението на 6 от 7 звука при едната марка и на 6 от 8 при другата марка. Твърди се, че първата част от марката, съгласно методическите указания на ПВ: е тази, която привлича вниманието и ще бъде запомнена по-ясно, но според състава изложеното както го подчертават вещите лица се касае за словни марки. Съдът не приема становището, че думата ОПТИ привлича вниманието и заключението САНА или САЛ –следователно са по-неотличителни. Съдът споделя изцяло изразеното в особеното мнение на в.л. П., че ОПТИ, поради честата си употреба вкл. на регистрирани марки не се помни и не придава отличителност, а такава има края на думата. Следователно - тези указания на ПВ са насочващи, а не универсални и всичко зависи от конкретния случай и сравняването на маркиите в цялост. В цялост съдът не приема, че броенето на буквите и съпадението на 6 от тях води до висока степен на фонетично сходство, тъй като съображенията за това са как са ситуирани буквите. Същите видно от заключението

на в.л.П. и в.л. Ш. –са разположени в срички, различно ударени и отворени, поради което като звучене в цялост има разлика, която изключва сходството. Съобразява се мнението на посочените вещи лица и относно вида на стоката, че потребителят е със завишено внимание, когато се касае за фармацевтични продукти. Следователно - марките са фантазийни и правилно не може да се установява смислово сходство. Приема обаче, че има визуално и фонетично сходство, но същото не е в степен да обърка потребителя. Във връзка с последното изцяло се споделят изводите на в.л.П. и на в.л.Ш..

Следователно - като краен извод съдът приема, че марките няма такава степен на сходство, че да объркат потребителя, поради което жалбата е основателна, а решението като материално-незаконосъобразно следва да се отмени.

Относно разноските: жалбоподателят е направил следните разноски- 50лв. за д.т., 350лв. за в.л., не се намират данни за платен адв.хононар или разноските са общо в размер на 400лв., за които следва да се осъди ответника.

Водим съдът

РЕШИ:

По жалба на [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място] ОТМЕНЯ като незаконосъобразно РЕШЕНИЕ №230 от 27.07.2011г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл.26, ал.3 т.6 от ЗМГО е постановено да се заличи частично регистрацията на марка рег.№73 1644 „О.” за стоките от клас 05 с притежател жалбоподателя.

ОСЪЖДА ответника да заплати 400лв.р разноски на жалбоподателя.

Решението е постановено при заинтересована страна „Л. Щ. и Ко” КГ-Г..

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок с касационна жалба от съобщаването му чрез настоящия съд пред ВАС. Преписи.

Съдия: