

РЕШЕНИЕ

№ 6459

гр. София, 17.11.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 28 състав,
в публично заседание на 28.10.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Антони Йорданов

при участието на секретаря Наталия Дринова, като разгледа дело номер **3392** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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

Образувано е по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], срещу Решение № 40/03.02.2020г. на Председателя на Патентното ведомство на РБ, с което е заличена регистрацията на марка с рег. № 84289 R. М. – словна, за услугите от клас 43 на МКСУ.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, немотивирано и неправилно. Изложени са съображения за нарушения на процесуалните правила във връзка с доказателствената тежест в административния процес. По същество се твърди, че по-ранната регистрирана марка, собственика на която е инициирал административното производство, е била регистрирана при действието на редакцията на МКСУ 9-то издание. По-късната марка - с рег. № 84289 е била регистрирана при действието на МКСУ 10-то издание. ПВ е приел, че заявката за регистриране на преди въвеждането на Решение по дело С-307/10 IP Т. от 19.06.2012г. обхваща всички стоки и услуги от съответния клас, съдържащ пълните им наименования. В тази връзка счита, че е следвало да бъде извършено идентифициране и сравнение на всички услуги от съответните класове, което не е било направено от ПВ. Счита още, че в хода на административното производство не е доказано реално ползване на по-ранната марка.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Р., която поддържа

жалбата и претендира разноси по делото.

Ответникът - Председател на Патентно ведомство на Република България, се представлява от юрисконсулт Г., която моли за отхвърляне на жалбата като неоснователна и претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна [фирма], се представляват от адв. Д., който аргументира неоснователност на жалбата

Административен съд – София град, след като се запозна с жалбата, становищата на страните и приложените поделото писмени доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

[фирма], ЕИК[ЕИК], е притежател на атакуваната марка с рег. № 84289 R. М. – словна, за услугите от класове 35, 36, 37 и 43 на МКСУ., заявена на 11.05.2012г. и регистрирана на 24.04.2013г.

[фирма], [населено място] е притежател на марка с рег. № 75405 РОМАНС, словна, заявена на _____ на _____ 26.10.2007г.

и

уги от класове 30, 35

43 на МКСУ, и марка с рег. № 75406 R. словна, заявена на 26.10.2007г. и регистрирана на 20.10.2010г.

стоки и услуги от класове 30, 35 и 43 на МКСУ.

Производството пред административния орган е образувано с искане вх. № 1344149/31.03.2017г. от [фирма] за заличаване на марка рег. № 84289 R. М. – словна, за услугите от клас 35 на МКСУ /реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност/ и клас 43 от МКСУ /ресторантьорство; временно настаняване/. Със Заповед № 920/11.11.2029г. отменена със Заповед № 94/23.01.2020г. на председателя на ПВ е назначен състав за разглеждане на искането за заличаване и изготвяне на становище.

С уведомлението за образуваното производство е изпратен екземпляр от искането на притежателя на марката като му е даден три месечен срок за становище и представяне на доказателства за използване на марката. При спазване процедурните правила на страните е предоставена възможност с насрещни становища да вземат отношение по твърденията от тях аргументи в защита на развитите тези. Разменени са книжа и становища на страните, като е дадена възможност за представяне на допълнителни доказателства, предвид което комисията по Заповед № 94/23.01.2020г. е излязла със становище за основателност на искане вх. № 1344149/31.03.2017г. за заличаване на марка рег. № 84289 R. М. – словна, за услугите 35 и 43 от МКСУ.

Становището е възприето изцяло от председателя на ПВ и е преповторено в мотивите на Решение № 40/03.02.2020г., с което е заличена регистрацията на марка рег. № 84289 R. М. – словна, за услугите от клас 43 от МКСУ. Със същото решение е оставено без уважение искането за заличаване на марка рег. № 84289 R. М. – словна, за услугите от клас 35 от МКСУ.

За да достигне го този извод ответникът е приел, че марка с рег. № 75405 РОМАНС и марка с рег. № 75406 R., са регистрирани по-рано и реално са използвани на територията на Република България за услугата „ресторантьорство“. От друга страна е прието, че атакуваните услуги „временно настаняване“ (клас 43) се определят като сходни на услугите на по-ранните марки. Сходството между конфликтните услуги се обуславя от факта, че обичайно местата за временно настаняване имат ресторанти или кафенета, предназначени да предлагат храна и напитки на своите гости. Поради тези

причини е възможно да има съвпадение на търговския произход на услугите и те да се предлагат от едни и същи лица, както и да имат едни и същи канали на разпространение.

Прието е още, че марките с рег. № 84289 R. M., рег. № 75405 РОМАНС и рег. № 75406 R. са сходни предвид наличието на фонетично, визуално и смислово сходство. По отношение на услугите от клас 43 от МКСУ е прието, че думата "М." има по-ниска степен на отличителност, предвид значението на думата (морски), респ. насочване на потребителите към вида на предлаганата храна или към местонахождението където се предлагат услугите настаняване.

Предвид наличието на идентичност и сходство в трите аспекта на сравнение на марките по отношение на техните отличителни елементи, процесната марка ще се прецени като припокриваща се с посланието на по-ранните знаци или най-малкото като директно произтичаща от него разновидност или вариант. От последното е направен извод, че съществува вероятност за объркване на потребителите, в т.ч. за свързване на процесната с по-ранните марки.

По отношение на услугите от клас 35 от МКСУ е прието, че не са представени доказателства за реалното им ползване.

Въз основа на така приетата фактическа страна, съдът прави следните правни изводи: Жалбата е процесуално допустима за разглеждане. Подадена е от активно легитимирано лице, в законоустановения преклузивен срок, насочена срещу акт подлежащ на съдебен контрол.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Решението е постановено от компетентен съгласно чл. 46, ал. 6, във вр. с ал. 4 ЗМГО орган - председателят на ПВ, който има правомощието да заличи регистрацията на съответна марка, съответно да откаже заличаване. Решението съответства на предвидената законова форма, доколкото съдържа подробни фактически и правни мотиви и следващ се от тях диспозитив.

В хода на административното производство не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила от категорията на съществените, които да са ограничили правото на защита на оспорващите и да са препятствали правото им адекватно да я организират. Съгласно трайно установената практика на Върховен административен съд, съществено е това нарушението, наличието на което да повлияе върху съдържанието на акта, т.е. ако това нарушение не е допуснато, би се стигнало до постановяване на акт с различно съдържание. Съдът приема, че органът е спазил предвидената в закона процедура, предвид описаното по-горе фактическо установяване. Видно от данните по делото, подаденото заявление за заличаване на регистрацията на процесната марка е връчено на притежателя на марката, като неговият отговор и представените от него доказателства са връчени на молителя, който в определения едномесечен срок не е депозирал възражения.

По приложението на материалният закон съдът съобрази следното:

Според определениято дадено в чл. 9, ал. 1 ЗМГО (отм.) аналогична с чл. 9 от ЗМГО, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Във второто изречение на чл. 9 е предвидено, че такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. В чл. 10 от ЗМГО е разписан начина за придобиване на право върху марка, което става

чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. В чл. 11, ал. 1 от ЗМГО при изрично и изчерпателно изброяване са установени абсолютни основания за отказ за регистрация на марка.

Спорът в случая се свежда до това марка с рег. № 84289 R. M. – словна съдържа в себе си в достатъчна степен отличителност, даваща възможност за преодоляване на ограничението по отношение на стоки и услуги от клас 43 от МКСУ /ресторантьорство; временно настаняване/ спрямо регистрираните марки с рег. 75405 РОМАНС и 75406 R..

Съгласно визираните в искането и разгледани в процесното решение основания /чл. 36, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО/, Регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12, в случая 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.

Преценката за отличителност следва да бъде извършена от една страна по отношение на заявените стоки и услуги, а от друга по отношение на релевантния кръг от потребители.

Правилни са заключенията на административния орган, който е уважил искането за заличаване на регистрацията на марката на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

По въпроса дали е идентичност или сходство между марките както и води ли това сходство до вероятност за объркване на потребителите, поради свързване с по-ранната марка:

Анализът, като цяло за сходство на марките включва преценка за визуално, фонетично и смислово различие или сходство. Оценката на степента на сходство на марките не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и / или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Анализът на сходството на марките е записано и в Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО.

Споделят се изводите на председателя на ПВ, че по-ранната марка с рег. № 75406 е включена изцяло в състава на атакуваната марка, поради което между тях е налице сходство. Макар и в по-ниска степен, сходни във визуално отношение са и процесната марка и по-ранната марка с рег. № 75405, което се дължи на съвпадение на 4 от буквите (ОМА-С) на словните елементи R./ РОМАНС, както и на сходството при изписването на буквите „R/P“ и „N/H“ които присъстват в еднаква последователност на думите.

Налице е и пълно фонетично съвпадение на словните елементи R./ РОМАНС тъй като потребителите ще разпознаят думите като една и съща дума, изписана на български и на английски език и ще ги произнесат по един и същи начин - „романс“. В случая, доколкото съществуват различия във фонетичен аспект между марките, то те се дължат на присъствието на допълнителния словен елемент М. - „марин“ в състава на атакуваната марка.

Думите R./РОМАНС, означават „къса лирическа поема с любовно съдържание“ или в

превод от английски език - „романтика“. Независимо по кой от двата възможни начина ще се възприеме общият за знаците елемент, присъствието му обуславя наличие на смислово сходство между тях. Думата М. в превод от английски език означава „морски“, което допълва смисловата натовареност на процесната марка като поясняващ съществителното име романс/романтика. Елементът R./РОМАНС се определя като този, който изпълнява отличителната функция на марките, доколкото той не кореспондира с характеристиките на конфликтните услуги.

По отношение на услугите от клас 43 на МКСУ /ресторантьорство; временно настаняване/, думата М. се характеризира с ниска степен на присъща отличителност. Това е така, защото предвид значението си (морски), насочва потребителите към вида на предлаганата храна в заведенията, както и към местонахождението, на което се предлагат услугите по настаняване.

При сравнението на услугите „ресторантьорство“ (клас 43) на марките в конфликт се установява идентичност, тъй като са посочени с идентични термини. От друга страна атакуваните услуги „временно настаняване“ (клас 43) се определят като сходни на услугите на по-ранните марки. Сходството между конфликтните услуги се обуславя от факта, че обичайно местата за временно настаняване имат ресторанти или кафенета, предназначени да предлагат храна и напитки на своите гости. Поради тези причини е възможно да има съвпадение на търговския произход на услугите и те да се предлагат от едни и същи лица, както и да имат едни и същи канали на разпространение.

Анализът на знаците показва, че включването на думата R. в процесната марка определя съществуването на визуално, фонетично и смислово сходство между нея и двете противопоставени марки. Именно словните елементи R./РОМАНС, обуславящи сходството между марките в конфликт, са носители на тяхната отличителност. Различията между марките се дължи на присъствието в състава атакуваната марка на прилагателното име М. (морски), което има пояснителен характер спрямо посочения отличителен елемент и е указателен по отношение на услугите от клас 43 на МКСУ.

Доколкото е налице идентичност и сходство в трите аспекта на сравнение на марките по отношение на техните отличителни елементи, процесната марка ще се прецени като припокриваща се с посланието на по-ранните знаци или най-малкото като директно произтичаща от него разновидност или вариант. Предвид идентичността и сходството на услугите от класове 43 на МКСУ и сходството на марките, се налага извода, че съществува вероятност за объркване на потребителите, в т.ч. за свързване на процесната с по-ранните марки.

Съдът не споделя възражението на жалбоподателя, че не е било доказано ползването на марка с рег. № 75405 и марка с рег. № 75406 за услуги от клас 43 от МКСУ. По административната преписка са събрани доказателства, подробно обсъдени, от които е направен извода, че по-ранните марки са използвани на територията на страната във връзка с услугите „ресторантьорство“. Услугите са предоставяни в търговски обект - сладкарница, виенски слон, означен с марката „Романс“, който се намира в [населено място],[жк], [улица]. Сладкарницата е популяризирана чрез презентирания ѝ на публични мероприятия и чрез Интернет сайтове, като освен на място в заведението, потребителите са се възползвали от услугите и чрез онлайн поръчки. Използването на марките се е осъществявало чрез словния елемент „Романс“ или в комбинацията от словния елемент и обозначенията „сладкарница“ или „виенски салон“, изпълнени в червен цвят. Видно е, че тези начини на използване, не се различават съществено от

вида, в който са регистрирани марките, тъй като от една страна добавените словни елементи са описателни относно мястото, на което се предлагат услугите, а от друга страна потребителите ще разпознаят думите R. (марка с рег. № 75406) и РОМАНС като една и съща дума, изписана на български и на английски език.

Най-после неоснователно е и възражението, че не са били изследвани всички услуги от клас 43 от МКСУ и дали притежателят на марки с рег. 75405 и 75406 е използвал марките по отношение на тях. В случая видно от библиографска справка на л. 34 марка с рег. № 84289 R. M. E регистрирана за услуги от класове 35, 36, 37 и 43, като по отношение на последната (клас 43) са посочени единствено ресторантьорство и временно настаняване. Същите услуги (клас 43) са регистрирани и марки с рег. 75405 РОМАНС и 75406 R.. Административният орган е разгледал предпоставките за прилагане на чл. 36, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО по отношение на услугите ресторантьорство и временно настаняване, като по отношение на последната е изложено подробно съображение защо се приема, че е сходна на ресторантьорство, като и че обичайно се предлагат от едни и същи лица. споделя се извода, че обичайните места за временно настаняване имат ресторанти или кафенета, предназначени да предлагат храна и напитки на своите гости, поради което е възможно да има съвпадение на търговския произход на услугите, респ. вероятност за объркване на потребителите.

Гореизложените съображения налагат извода за законосъобразност на Решение № 40/03.02.2020г. на председателя на ПВ и липса на отменителни основания по чл. 146, т. 1 – 5 от АПК. Същото е издадено от компетентен орган в предвидената от закона форма при липса на съществени процесуални нарушения и в съответствие с материалния закон.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.4 от АПК, оспорващата страна следва да бъде осъдена да заплати на ответника сторените по делото разноски в размер на 100 лева представляващи юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.4 от АПК, оспорващата страна следва да бъде осъдена да заплати на заинтересованата страна сторените по делото разноски в размер на 1200 лева адвокатски хонорар, своевременно поискани и доказани със списък по чл.80 от ГПК.

Мотивиран така и на основание чл. 172, ал. 2, предл.5 от АПК Административен съд София – град, II о., 28-ми състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК], [населено място], срещу Решение № 40/03.02.2020г. на Председателя на Патентното ведомство на РБ, с което е заличена регистрацията на марка с рег. № 84289 R. M. – словна, за услугите от клас 43 на МКСУ, като неоснователна.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати в полза на Патентното ведомство сумата от 100 (сто) лева представляваща юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на [фирма] сумата от 1200 (хиляда и двеста) лева, представляваща разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд София-град пред Върховен 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.

СЪДИЯ