

РЕШЕНИЕ

№

гр. София, г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав, в
публично заседание на 15.02.2011 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Ситнилка

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **24** по описа за **2010** 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 Е. Д., действаща като „Е.-99-Е. Д.” против решение № 343 от 09.09.2009 г. на заместник-председателя на Патентното В. на Република Б, с което на основание чл. 45, ал. 1 от ЗМГО е потвърдено решението за отказ да се регистрира марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”, В. № 74725 със заявител „Е.-99-Е. Д.”. Наведени са доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, поради допуснатото нарушение на материалния закон. Обосновават се съображения за липсата на предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО. Конкретно се твърди, че е недопустимо да се извежда единият словен елемент от контекста на едната марка и да се сравнява със същия елемент на другата марка. В допълнителна молба, пълномощникът на жалбоподателя навежда доводи за нищожност на оспореното решение, поради възобновяване на административното производство по регистрацията на марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”, В. № 74725 след изтичане на сроковете по чл. 99 от АПК с антидатирано на 11.05.2007 г. решение на заместник-председателя на

Патентното В.. Претендира се да бъде обявено за нищожно оспореното решение на заместник-председателя на Патентното В., респ. да бъде отменено като незаконосъобразно, като се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът по делото, заместник-председателят на Патентното В. чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Подробни съображения са изложени в депозираните по делото писмени бележки. Моли да бъде оставено в сила оспореното решение и се присъдят направените по делото разноски.

Заинтересованата страна „Д. С.“, чрез пълномощниците си изразява становище за неоснователност на жалбата и моли същата да бъде отхвърлена. Подробни съображения са изложени в депозираните по делото писмени бележки. Отправя се искане до съда жалбата да бъде отхвърлена като недопустима, респ. като неоснователна като се присъдят направените по делото разноски.

Заинтересованата страна С. G. D. S. чрез представителя по индустриална собственост К. Д. К не изразява становище по жалбата.

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото, прецени доводите на страните и съобрази законосъобразността на оспорения административен акт, намира жалба за ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна-адресат на административния акт.

Жалбата е подадена по факс по реда на чл. 152, ал. 1 от АПК чрез административния орган, който е удостоверил датата на получаване с печат, рег. № и дата. Предвид липсата на специални правила, регламентирани в АПК за начина на подаване на жалбата, настоящият съдебен състав намира, че получената на 23.12.2009 г. в Патентното В. жалба на „Е.-99-Е. Д.“ е депозирана в рамките на преклузивния срок по чл. 50, ал. 1 от ЗМГО. Предвидените способи в разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ГПК, приложим по силата на чл. 144 от АПК, на която се позовава пълномощника на заинтересованата страна „Д. С.“, предвид спецификата на пощенската дейност, целят да обезпечат достоверността на датата на осъществяване на процесуалното действие, с оглед правилата за броене на сроковете, установени в ал. 1 на същата разпоредба. В настоящия случай, достоверността на датата на подаване на жалбата, с оглед правилото на чл. 152, ал. 1 от АПК, е удостоверена от административния орган.

Предвид констатираната от съда редовност на подадената по факса жалба съгласно императивната разпоредба на чл. 150 от АПК, неоснователни са доводите на пълномощника на заинтересованата страна „Д. С.“ за недопустимост на жалбата.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА *по* следните

съображения:

От представените по делото доказателства се установява следното от фактическа страна:

Производството пред административния орган е образувано по искане на „Е. 99-Е. Д.” В. № 74725 от 10.11.2004 г. за регистрацията на марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”. След публикация на заявката, на 21.12.2005 г. „Д. С.” е депозирало писмено възражение срещу регистрацията на основание чл. 36б от ЗМГО, което е прието за основателно /писмо от 23.12.2005 г./. На основание чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, на 26.10.2006 г. е постановен предварителен отказ за регистрация. На 12.04.2007 г. заявената марка е регистрирана с рег. № 58956.

Със заповед № 269/10.05.2007 г. председателят на Патентното В. е оправомощил заместник-директора на Патентното В. да възобнови административното производство по регистрацията на марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” и да постанови решение по чл. 99, т. 1 от АПК. Въз основа на това оправомощаване, на 11.05.2007 г. заместник-председателя на Патентното В. е отменил регистрацията на марка с В. № 74725 и е възобновил производството по регистрацията ѝ, като е върнал преписката на дирекция „ЕМГО” за ново произнасяне.

За възобновяване на административното производство по регистрацията на марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”, заявителят „Е. 99-Е. Д.” е уведомен чрез изпращане на препис от решението на заместник-председателя на Патентното В. с писмо № 70-00-3250/13.07.2007 г., получено на 18.07.2007 г.

На 15.10.2007 г., на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е постановен предварителен отказ за регистрация на марка „Бабино вълшебство”. Предварителният отказ е съобщен на заявителя, чрез упълномощен представител по индустриална собственост. В удължения, на основание чл. 47 от ЗМГО, срок е депозирано писмено възражение В. № 70-00-6158/23.04.2008 г. от заявителя на марката. Въз основа на експертно решение, на 06.06.2008 г., на основание чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е взето решение за отказ за регистрацията на марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”. Отказът е обжалван пред отдел „Спорове” на Патентното В.. Назначеният със заповед № 726/30.09.2008 г. на председателя на Патентното В. състав е изразил становище, на основание чл. 45, ал. 1 от ЗМГО, за потвърждаване на решението за отказ за регистрация на процесната марка.

Въз основа на така проведеното административно производство и заповед № 541/07.09.2009 г. на председателя на Патентното В., заместник-председателят на Патентното В. е издал оспореното решение, с

което е потвърдил решението за отказ за регистрация на марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”, В. № 74725 със заявител „Е. 99-Е. Д.”.

Решението на председателя на Патентното В. е мотивирано с наличието на сходство на заявената за регистрация марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” с по-рано регистрирана марка „D. ВЪЛШЕБСТВО”, рег. № 40932, заявена на 23.06.2000 г. и регистрирана на 06.12.2001 г., с притежател С. G. D. S. обстоятелството.

По делото е изслушана съдебно-маркова експертиза, която дава заключение, че стоките, за които е заявена регистрацията на марката „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” със заявител „Е. 99-Е. Д.” са идентични на стоките, за които е регистрирана марката „D. ВЪЛШЕБСТВО”, с притежател С. G. D. S. Преценката за сходството между двете марки е извършена от вещото лице въз основа на сравняване на марката „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” с думата „ВЪЛШЕБСТВО” от по-ранната марка, тъй като „D.” представлява фирмена марка, указваща произхода на стоката. Вещото лице е установило наличието на сходство между знаците на двете марки до степен, създаваща възможност за объркване на потребителите по отношение на произхода.

Във връзка с оспорване на автентичността и датата на издаване на решението от 11.05.2007 г. на заместник-председателя на Патентното В., по делото е изслушана съдебно-графологическа експертиза, която е дала заключение, че решението е подписано заместник-председателя на Патентното В. М Н, но датата 11.05.2007 г. не е положена от нея.

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

Обжалваното решение № 343 от 09.09.2009 г. на заместник-председателя на Патентното В. на Република Б е издадено от компетентен орган по смисъла на чл. 46, ал. 4 от ЗМГО, въз основа на делегираните му със заповед № 541/07.09.2009 г. на председателя на Патентното В. правомощия.

При издаване на оспорения административен акт не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Спазена е процедурата по чл. 37 от ЗМГО. Решението си по подаденото от „Е. 99-Е. Д.” искане, съставът, назначен със заповед № 726/30.09.2008 е обективирал в становище до председателя на Патентното В..

Настоящият съдебен състав намира за неоснователни доводите на пълномощника на жалбоподателя за нищожност на оспореното решение, поради нищожност на решението от 11.05.2007 г. на заместник-председателя на Патентното В. за възобновяване на административното производство по регистрацията на марката „БАБИНО

ВЪЛШЕБСТВО”. Събраните в хода на съдебното производство доказателства, включително заключението от съдебно-графологическата експертиза не дават основание да се приеме, че същото е антидатирано и издадено след изтичането на преклузивния срок по чл. 102, ал. 1 от АПК, в какъвто смисъл са твърденията на пълномощника на жалбоподателя. Хронологическата последователност на актовете, издадени в това производство /резолюция от 10.05.2007 г. върху доклада за констатирани нарушения, заповед № 269/10.05.2007 г. на председателя на Патентното В., уведомлението от 12.06.2007 г. за невалидност на регистърния номер и т.н. / оборват тезата за липсата на времева компетентност по отношение на издателя на административния акт. Антидатиране не се установява и от заключението от съдебно-графологическата експертиза. Изводът, че датата 11.05.2007 г. не е поставена от заместник-председателя на Патентното В., въпреки твърдението на процесуалния представител на ответника, че административния орган, който подписва административния акт го датира, с оглед липсата на вътрешно ведомствени правила към този период, които да регламентират отчетността на съставяните във ведомството документи, не е достатъчен да се приеме за основателна, тезата на пълномощника на жалбоподателя за антидатиране на решението.

Оспореното в настоящото съдебно производство решение е мотивирано с наличието на сходство между заявената за регистрация марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” със заявител „Е. 99-Е. Д.” с по-рано регистрираната марката „D. ВЪЛШЕБСТВО”, с притежател С. G. D. S. до степен, създаваща възможност за объркване на потребителите по отношение на произхода.

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, послужила като правно основание за постановяване на оспорения отказ, не се регистрира марка, която поради своята 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.

Хипотезата на визираната правната норма изисква кумулативното наличие на следните предпоставки:

1. да съществува по-ранно регистрирано право върху марка;
2. идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка;
3. идентичност или сходство на стоките, за които са регистрирани двете марки;
4. вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Процесната марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” е заявена за регистрация на 10.11.2004 г. с В. № 74725 от „Е. 99-Е. Д.”.

Марката „D. ВЪЛШЕБСТВО”, рег. № 40932 е заявена на 23.06.2000 г. и регистрирана на 06.12.2001 г. от С. G. D. S.

По делото не е спорно, че стоките, за които е заявена регистрацията на марката „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” със заявител „Е. 99-Е. Д.” са идентични на стоките, за които е регистрирана марката „D. ВЪЛШЕБСТВО”, с притежател С. G. D. S. И двете марки се отнасят за стоките от клас 29.

Спорно е наличието на сходство между по-ранната марка и заявената марка, и дали това сходство е до степен, че да съществува вероятност за объркване на потребителите, която да 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 обективна и неоспорена от страните, съдът изцяло кредитира, настоящия състав счита, че е налице сходство между по-ранната марка „D. ВЪЛШЕБСТВО”, с притежател С. G. D. S. и заявената от „Е. 99-Е. Д.” марка „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”. 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. Степента на сходство се определя въз основа на общото впечатление, което марките създават, като същевременно се държи сметка и за въздействието на отделните елементи от тях. Марката „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” е словна, докато по-ранната марка „D. ВЪЛШЕБСТВО” е комбинирана и представлява правоъгълник с бял фон, върху който са разположени следните елементи: син шестоъгълник, съдържащ думата „D.”, изписана с бели букви, под шестоъгълника е разположен словния елемент „ВЪЛШЕБСТВО”, изписан вълнообразно със сини букви, като най-отдолу е разположена синя вълнообразна линия.

Съгласно Методическите указания на Патентното В., марките следва да се сравняват в цялост, като се отчита въздействието на отделните елементи. Когато общият елемент има доминиращо въздействие може да се направи заключение за сходство на марките, разглеждани в цялост. Отново съгласно Методическите указания при сравняване на словна с комбинирана марка, сравнението се извършва с оглед словните елементи в състава на комбинираната марка.

Следователно преценката за сходство между словната марка БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО” и комбинирана по-ранна марка „D. ВЪЛШЕБСТВО”

следва да се извърши въз основа на сравняване на словния елемент на комбинираната марка със заявената за регистрация марка.

Словният елемент на по-ранна марка се състои от наименованието на търговското дружество-собственик D. и думата „ВЪЛШЕБСТВО”. Елементът D. като част от по-ранната марка представлява фирмено лого на компанията собственик и означава принадлежността на правото на марка, докато елементът „ВЪЛШЕБСТВО” е този, който индивидуализира конкретния продукт и го отличава от останалите продукти на C. G. D. S.

Заявената за регистрация марка от „Е. 99-Е. Д.” се състои от думите „БАБИНО” и „ВЪЛШЕБСТВО”. Елементът „БАБИНО” е асоциативен и определящ думата „ВЪЛШЕБСТВО”, която се явява доминираща.

При съпоставката на двете марки се установява идентичност между отличителния елемент на марката „D. ВЪЛШЕБСТВО” и доминиращия елемент на марката „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”. Наличието на визуално сходство се обуславя именно от тази идентичност на вторите две думи от марките и от идентичното разположение на техните букви и буквосъчетания, което не може да се игнорира от различния им шрифт на изписване. Фонетичното сходство на двете сравнявани марки произтича от фонетичната идентичност на думата „ВЪЛШЕБСТВО” в двете марки. Смесовото сходство на двете марки не може да бъде преодоляно посредством прилагателното „БАБИНО” в заявената за регистрация марка. Предвид изложеното следва да се приеме, че сравняваните марки са смислово, фонетично и индивидуално сходни.

Последната предпоставка на хипотезата на правната норма на 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. В този смисъл са и дадените от Патентното В. Методически указания. В случая, съпоставяните марки са регистрирани за стоки от един и същи клас, клас 29, които по естеството си са продукти за ежедневна употреба, купуват се

рутинно и са с ниска цена. Това обстоятелство, налага изводът че потребителите на тези стоки в реална пазарна ситуация правят изборът си импулсивно, не влагат особено внимание, което увеличава вероятността от объркване. Потребителите възприемат марките като цяло, не анализират детайлите. Те запомнят доминиращия елемент на марките, а не ги възпроизвеждат фотографски. При съпоставката на две марки, Методическите указания на Патентното В. изискват да с държи сметка не толкова за различията между тях, а за сходствата, защото те са тези, които остават в паметта и се възстановяват във въображението на потребителите. Предвид това, с оглед на установеното фонетично, смислово и визуално сходство на доминиращите елементи на двете сравнявани марки, изразяващо се в идентичност на словния елемент „ВЪЛШЕБСТВО” и идентичността на стоките от клас 29 следва да се приеме, че е налице вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Като е приел, че в случая е налице фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и е потвърдил решението за отказ за регистрация на марка В. № 74725 „БАБИНО ВЪЛШЕБСТВО”, със заявител „Е. 99-Е. Д.”, заместник-председателят на Патентното В. е постановил законосъобразно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Предвид изхода на делото, жалбоподателят следва да бъде осъден да възстанови направените от жалбоподателя 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

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е. Д., действаща като „Е.-99-Е. Д.” против решение № 343 от 09.09.2009 г. на заместник-председателя на Патентното В. на Република Б.

ОСЪЖДА Е. Д., действаща като „Е.-99-Е. Д.”, ЕИК * със седалище и адрес на управление да заплати на Патентното В. на Република Б разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

ОСЪЖДА Е. Д., действаща като „Е.-99-Е. Д.”, ЕИК * със седалище и адрес на управление да заплати на „Д. С.”, ЕИК * със седалище и адрес на управление: Г. С., У. „О. Е.” № 3, представлявано от изпълнителния директор Е М Г разноски по делото в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

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

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: