

РЕШЕНИЕ

№ 3558

гр. София, 02.06.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 48 състав,
в публично заседание на 10.05.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Калина Пецова

при участието на секретаря Евгения Стоичкова, като разгледа дело номер **1154** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по жалба на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място], представлявано от адв. Л. Р. срещу Решение №РС-343/1/ от 04.11.2020г. на Председателя на Патентно ведомство, с което е отхвърлена жалбата на същото дружество срещу Решение от 16.05.2019г. по опозиция № 70075245/28.07.2017г. срещу регистрация на регистрационна марка „Щастлива котка ТМ“ с вх. №144136/08.12.2016г., на основание чл. 75, ал.10, т. 5 от ЗМГО / ред. ДВ, бр. 98 от 13.12.2019г./

С жалбата се иска отмяна на оспорения акт, при следните съображения: Сочи, че дружеството е заявило за регистрация комбинирана марка „Щастливата котка“ ТМ за следните стоки: играчки за домашни животни в клас 28 и „храна за домашни любимци; храна за животни“ в клас 31 от МКСУ.

Подадена е опозиция №70075245/28.07.2017г. от дружество I., дружество, регистрирано в Германия.

На база същата е постановено Решение от 16.05.2019г. на състава по опозиция, с което на основание чл. 38г, ал.10 от ЗМГО е постановен пълен отказ за регистрация на заявената марка. Срещу решението е подадена жалба №70125660/22.08.2019г., по която е постановено оспореното в настоящото производство решение на Председателя на Патентно ведомство / ПВ/.

В решението е прието, че е установена идентичност и сходство на стоките в клас 28 и клас 31 от МКСУ, както и наличие на сходство между знаците, поради съпадението на смислово идентичните елементи Н. С./Щастливата котка, както и че в съчетание с

по-ниската степен на внимание на потребителите при закупуване на процесните стоки, не може да се изключи вероятността от объркване на потребителите.

Сочи, че чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, предписващ предпоставките за отказ при посочените условия е кумулативното наличие на: 1. По-ранно право върху марка; 2. Идентичност или сходство на стоките и услугите; 3. Идентичност или сходство на атакуваната и по-ранната марка; 4. Вероятност за объркване на потребителите.

Опонентът бил притежател на по-ранни марки на ЕС и една по-ранна марка – международна марка с действие на територията на Република България. Марка на ЕС „Н. С.“ – комбинирана, Е.[ЕИК], регистрирана на 11.12.2009г. да стоки „храни за котки“ в клас 31 от МКСУ; Международна регистрация на марка „Н. С.“ – комбинирана, №1027103 с действие на територията на Република България, регистрирана за стоки от клас 31 от МКСУ.

Счита, че неправилно е интерпретирана вероятността от объркване на потребителите, като се отчита сходството както между марките, така и между стоките, за които се иска регистрацията. Заявената марка е регистрирана за стоки от клас 28 и 31, а марката на опонента само за стоки от клас 31.

Намира, че е неправилен изводът на органа и по отношение на установеното смислово сходство, като същото следва да бъде съобразявано и в контекста на визуалното и фонетично сходство, каквито е прието, че липсва между марките.

Моли за отмяна на решението.

В проведеното съдебно заседание жалбоподателят не се явява. Депозирани е писмено становище от адв. Е. Д., с която моли жалбата да бъде уважена. Претендира евентуално прекомерност на претендираното юрисконсултско, респ. адвокатско възнаграждение.

Ответникът Председателят на ПВ се представлява от юрк Г., която оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение. Претендира юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на договорения адвокатски хонорар от жалбоподателя.

Заинтересованата страна I. G., Германия, чрез представителя по индустриална собственост, се представлява от адв. П. и адв. Л. с редовни пълномощни. Оспорват жалбата и претендират разноските, за които представят списък.

Съдът, на база данните по делото, становищата на страните и въз основа на закона, намира следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от лице, чиито интереси са неблагоприятно засегнати от акта, в срок и при удостоверена представителна власт.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.

Съдът отбелязва, че производството е водено по реда на отм. ЗМГО / ДВ, бр. 81/14.09.1999г./ до постановяване на решението, предмет на делото, което е от 04.11.2020г., т.е. при действието на новия ЗМГО, обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2019г.

Установява се следното: Дружество [фирма], [населено място] е подало заявление за регистрация на марка „Щастлива котка“ тм, комбинирана, заявена с вх. № 144136/08.12.2016г. Подадена е опозиция срещу същата от I. G., Германия, под № 70075245/28.07.2017г., в качеството му на притежател на по-ранни марки по смисъла на чл. 12, ал.2, т.5 от отм. ЗМГО – марка на ЕС „Н. С.“, комбинирана №088405581, заявена на 03.07.2009г. и регистрирана на 11.12.2009г. за стоки от клас 31; - марка по смисъла на чл. 12, ал.2, т.3 от ЗМГО / отм./ - „Н. С.“, комб. №1027103, с действие на територията на Република България, с дата на регистрация 23.12.2009г., с приоритет

03.07.2009г. за стоки от клас 31; - марки, по смисъла на чл.12, ал.3 от ЗМГО / отм./ , ползващи се с известност.

Опозицията обхваща в цялост заявената марка за стоките от клас 28 и клас 31. Постановено е Решение от 16.05.2019г. на състав по опозиции, с което е отказана регистрацията на заявената марка, поради установена идентичност на стоките от клас 31 на по-ранните марки, както и сходство по отношение на стоките от клас 28 на по-ранните марки, представляваща възможност за реално объркване на потребителите. Установено е и сходство във висока степен в семантично отношение между заявената и предходните марки.

Решението на състава по опозиции е оспорено, по повод което е постановено решението на Председателя на Патентното ведомство, предмет на делото, в което са споделени мотивите на състава по опозиция и са изведени следните правни изводи:

По сравнение на стоките: Анализирани са клас стоки 31 „храни за котки“, като е прието, че същият е идентичен със заявката по отношение на класа стоки, който е същият. По отношение на другия клас стоки, за който е направена заявката, а именно от клас 28 „играчки за домашни животни“ е съобразено следното: Класирането на стоки в различни класове от Ницката класификация не изключва възможността същите да бъдат сходни. Именно такова сходство е установено от ответника, поради следното: Съобразени са фактори като естество, предназначение, начин на реализация. Макар и по същество с различно предназначение, двата вида стоки са предназначени за животни, в това число и котки. Обикновено същите се предлагат в специализирани магазини или са обособени на едни и същи щандове в търговските обекти. Релевантният кръг потребители е еднакъв – собственици на домашни животни. Отбелязано е съществуването на играчки за животни, предназначени едновременно и за храна. С оглед предназначението им, каналите за дистрибуция, начина на разпространение, еднаквият кръг потребители и възможността последните да приемат, че стоките са произведени от един производител, е изведен извод сходство между тях, което да доведе до вероятност от объркване на потребителя.

При сравнение на марките, органът приел, че и двете марки са комбинирани, като атакуваната – в словната си част - е изписана на кирилица, а останалата част представлява изписване на знак „тм“, което се приема за знак за търговска марка. По-ранната марка е изписана на латиница, а в останалата ѝ част са разположени ивични черни линии. Отчетена е разликата в размера и шрифта, както и в броя на буквите и сричките, поради което е изведен извод за липса на визуално и фонетично сходство.

По отношение на семантиката е посочено, че двете марки са с висока степен на сходство. По-ранната марка в превод от английски език е идентична по смисъл с атакуваната „Щастлива котка“. Посочено е, че употребените думи на английски език в ранната марка са основни думи на езика и са известни на широк кръг потребители.

Относно вероятността от объркване: Посочено е, че същата следва да бъде анализирана на база всички относими фактори - предполагаемите очаквания на средния потребител, който е добре информиран, достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка, който в случая кръг е на собственици на домашни любимци. Стоките са с характер за редовна консумация и употреба, интензивно търсене и достъпни цени. Същите са бързооборотни, което се отразява на потребителите като средна или по-ниска степен на внимание при пазаруването им. Посочено е, че предвид установената идентичност, респ. сходство на

стоките, знаците следва да се различават в достатъчна степен един от друг, за да се изключи вероятността от объркване.

Прието е, че отличителният характер на по-ранната марка е един от факторите, който следва да се отчита при вероятността за объркване на потребителя. Опозиционният състав, в тази насока, е извел извод, че по-ранната марка, вследствие на използването ѝ, е придобила над средна степен на отличителност по отношение на стоките от клас 31 от МКСУ.

След анализ на представените доказателства във връзка с твърдяната отличителност, органът е стигнал до извода, че същите доказват единствено реално ползване, а не и повишена отличителност. Прието е, че марката притежава присъща отличителна способност, макар и по-ниска от средната. Същото е възприето и за процесната марка, с оглед нейната идентична семантична натовареност. Сходството и вероятността от объркване са изведени и на база по-голямата степен на знаците и стоките и услугите, за които се отнасят марките. Последното следва и от идентичната концепция в смислов характер и липсата на други елементи, които биха въздействали на потребителите. Отчетена е непряката вероятност от объркване не по отношение на стоките под съответните марки, а на техният произход. Прието е, че е вероятно българските потребители да предположат, че става въпрос за разновидност на по-ранната марка, но пригодена за продукти, разпространявани на българския пазар. Изведен е извод за изпълнение на състава на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО.

При тези изводи, органът е отхвърлил жалбата срещу Решението на състава по опозиции, с която е отказана регистрацията на атакуваната марка.

Съдът възприема изводите на органа.

Следва да бъде отбелязано, че производството е водено по реда и при основанията на отменения ЗМГО, текстовете от който обаче са възпроизведени в същия смисъл в действащия понастоящем ЗМГО.

Съдът приема тезата за идентичност на стоките от клас 31, като по този въпрос няма спор между страните.

Споделя се тезата и за сходство във висока степен по отношение на стоките от клас 28 от МКСУ – играчки за домашни животни. Споделя се изводът, че класирането на стоки в различни класове от МКСУ не изключва сходство между тях, за което следва да бъде извършен анализ на фактори като естеството на стоките, предназначение, начин на пазарна реализация. В процесния случай се споделя извода, че се касае за стоки със сходен кръг потребители – стопани на домашни животни. Стоките са със сравнително ниски цени и високооборотни, както с оглед цените, така и с оглед необходимостта от потреблението им. Последните се предлагат на пазара или в идентични магазини – за стоки за домашни любимци; или на сходни щандове в големите вериги супермаркети. Последното води до занижено внимание от страна на потребителите и налага извод за възможност за объркването им относно произхода на стоките, макар и класифицирани в различни класове. Така направеният анализ води до извод за сходство между стоките от клас 31 и клас 28 от МКСУ.

По отношение на сравнението на марките, съдът също споделя изложените в решението мотиви, при следните съображения:

Няма спор, че се касае за две комбинирани марки, които не притежават визуално и фонетично сходство.

Същите обаче имат висока степен на смислово сходство, доколкото атакуваната представлява буквален превод от английски език на словната част на по-ранната

марка. Съдът приема, че се касае за основни думи в английския език, които са общоизвестни. Съдът приема, че е налице идентичност в семантиката на словните елементи на двете марки.

Съдът приема и анализа, направен в мотивите на решението на състава по опозиция, че и в двете марки доминиращ и отличителен елемент е именно словният такъв, който в двете марки е идентичен, но в превод на български език.

Доколко така установените обстоятелства могат да доведат до объркване у потребителите. Отново следва да се изходи от релевантния кръг потребители, за които беше възприета тезата, че са идентични – стопани на домашни животни. Стоките са високооборотни и на сравнително ниски цени, което занижава вниманието на потребителя. Последното налага по-висока отличителност в знаците на атакуваната марка, с оглед намаляване на опасността от объркване на потребителя.

Сред факторите, подлежащи на обсъждане за установяване на степента за възможност за объркване на потребителя, е необходимо да бъде анализирана степента на отличителност на по-ранната марка за стоките, за които е регистрирана.

По този въпрос органът е извел извод за липса на повишена отличителност, а е установил само наличие на реално ползване на марката на територията на Република България. Приел е наличие на присъща отличителност, макар и по-ниска от средната. Приел въпреки това, че наличието на отличителност на по-ранната марка, макар и по-ниска от средната, следва да бъде отчитано при преценката за вероятност за объркване на потребителя. Последното следвало и от факта на възпроизвеждане на идентична концепция и липсата на други елементи, които да оказват влияние за цялостното ѝ възприемане от потребителя.

Доколкото изводът на органа по отношение на липсата на повишена отличителност на по-ранната марка не е довел до правен резултат, който да не защитава същата, съдът намира за ирелевантно да обсъжда така направените изводи в тази насока.

Споделя се обаче напълно крайният извод, че дори и при по-ниска от средната степен на отличителност на по-ранната марка, при доказване на реалното ѝ ползване и интензивна употреба на стоките, за които е регистрирана, води до извода за наличие на присъща отличителност и налага анализ на сравняваните марки в този контекст. Последното следва отново да бъде съобразено в контекста на преценка на вероятността от объркване на потребителите. Наличието на отличителност на по-ранната марка в процесния случай, анализирано на база установената идентичност на стоките от клас 31 и висока степен на сходство на стоките от клас 28, съобразено с идентичната концепция на смисъла на текста на словната част на сравняваните марки и при липса на установяване на други отличителни или доминиращи техни елементи следва да води до вероятност от объркване на потребителя във висока степен. Последното, съобразено съвместно с изложеното относно високооборотността на стоките и сравнително достъпните им цени, водещо до занижено внимание у релевантния потребител, води допълнително до висока степен на вероятност от объркване на потребителя, както е възприел и органът.

Споделят се изводите и относно вероятността от непряко объркване, т.е. вероятността от свързване или асоцииране, застъпена в мотивите на акта. Такава е налице, когато релевантният кръг потребители е в състояние да направи разлика в марките, но може да повярва, че означените с тях стоки и/или услуги произхождат от едно и също лице или от икономически свързани предприятия. С оглед идентичността в смисловото звучене и внушение на марките, е налице възможност потребителят да възприеме

процесната марка като превод на български език на познатата му вече марка със същото съдържание и значение на английски език, като производна, адресирана до българския пазар или като означаваща продукти, произведени от свързано с притежателя на по-ранната марка предприятие.

По всички изложени съображения, съдът приема, че решението на Председателя на Патентно ведомство се явява законосъобразно, а подадената жалба срещу същото е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

При този изход на спора, в полза на ответника и заинтересованата страна, участник в производството, следва да бъдат присъдени направените и претендирани разноски, в размер на 200 лева юрисконсултско възнаграждение в полза на Патентно ведомство и адвокатски хонорар в полза на участвалата в делото заинтересована страна. Съдът обаче споделя направеното про форма възражение за прекомерност в писмените бележки на процесуалния представител на жалбоподателя, като счита, че с оглед фактическата и правна сложност на делото, както и при преценка обема извършена дейност, вкл. провеждането на 1 брой открито съдебно заседание и поддържане на тезата от административното производство, справедливият размер на възнаграждението следва да бъде редуциран до сумата от 1000 лева, вместо заявеният размер от 1500 евро.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2, предл. последно и чл. 143 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ на [фирма], със седалище и адрес на управление [населено място], представлявано от адв. Л. Р. срещу Решение №РС-343/1/ от 04.11.2020г. на Председателя на Патентно ведомство, с което е отхвърлена жалбата на същото дружество срещу Решение от 16.05.2019г. по опозиция № 70075245/28.07.2017г. срещу регистрация на регистрационна марка „Щастлива котка ТМ“ с вх. №144136/08.12.2016г.

ОСЪЖДА [фирма] да заплати в полза на Патентно ведомство сумата от 200 / двеста/ лева, представляваща претендираното юрисконсултско възнаграждение от ответника.

ОСЪЖДА [фирма] да заплати в полза на I. G., Германия сумата от 1000 / хиляда/ лева, представляваща редуцираният размер на договореното адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Преписи от решението да се изпратят на страните.

СЪДИЯ: