

РЕШЕНИЕ

№ 1569

гр. София, 04.03.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 53 състав,
в публично заседание на 25.02.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Стефан Станчев

при участието на секретаря Валентина Христова, като разгледа дело номер **11429** по описа за **2019** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (отм.)

Производството е образувано по жалба на [фирма] (старо наименование [фирма]), срещу решение № 6/23.01.2019 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България /ПВ/, с което е заличена марка с рег. № 94995 А. fine food – комбинирана за всички стоки от клас 29 на МКСУ на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.) В останалата част решението на ППВ не се оспорва Наведените и аргументирани подробно в жалбата основания за незаконосъобразност на акта са за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материално правните разпоредби и несъответствие с целта на закона – чл. 146, т. 2 - т. 5 от АПК. Конкретните твърдения са, че дружеството [фирма] не е доказало правен интерес в административното производство пред ПВ за искането за заличаване на комбинирана марка рег. № 94995 А. fine food. Има оплакване за необоснованост на оспорвания административен акт, тъй като органът постановил обжалваното решение не е обсъдил и преценил доказателствата относно кръга на продуктите и стоките, които се брандират с марката А. fine food са различни по съществото си от тези с бранд А.. Оспорва се извода на ответника, за наличие на сходство между спорната марка и противопоставената по ранна такава. Не е ценено обстоятелство, че страната, поискала заличаване на марка 94995 А. fine food, изобщо произвежда стоки от клас

29, идентични с тези, произведени от жалбоподателя. Искането е за отмяна на решение № 6/23.01.2019 г. на председателя на Патентното ведомство, отхвърляне на искането за заличаване на марка № 94995 А. fine food от 08.02.2017 г. Алтернативно има искане да не се заличава марката за стоките „зеленчукови консерви“, базов № 290152 и „консервирани зеленчуци“, базов № 290029.

Ответникът, председател на ПВ, чрез процесуален представител оспорва жалбата по приложено становище. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Заинтересована страна [фирма] чрез процесуален представител, оспорва жалбата, като неоснователна и претендира присъждане на разноси по представен договор за правна защита и съдействие. Доводи във връзка със становището са развити в хода на производството пред този съдебен състав.

Съдът, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от свидетелство за регистрация на марка (л. 216) [фирма] е притежател на комбинирана марка № 94995 за класове на стоки/услуги 29 и 30 и срок на защита до 27.07.2025 г.

Производството пред Патентното ведомство е образувано по постъпило с вх. № 1341062.08.02.2017 искане от [фирма], чрез представител по индустриална собственост (ПИС) за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 94995 А. fine food – комбинирана. Като основание за заличаване на регистрацията е посочен чл. 26, ал.3, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 3 от ЗМГО.

Със Заповед № 56/14.02.2017 г. на председателя на ПВ е назначил състав за разглеждане на искането.

Искането е изпратено до дружеството притежател на марката рег. № 94995, [фирма] с указание за възможността да направи възражение относно искането за заличаване на регистрацията в тримесечен срок съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗМГО.

Депозирано е възражение относно неоснователността на искането. Постъпилото възражение е изпратено на заинтересованата страна, която е представила становището си против възражението в срок.

Със заповед № 25/07.01.2019 г. на председателя на ПВ е назначен нов състав за разглеждане на искането и изготвяне на становище. Въз основа на приобщените към преписката писмени доказателства съставът формира извод, че е налице голямо сходство между марките А. и 94995 А. fine food, налице е идентичност и сходство между стоките и услугите на сравняваните марки, марките имат сходно въздействие, обусловено от сходния начин на графично представяне на словните и фигуративни елементи. Направен е извод, че съществува вероятност за объркване на потребителите, относно произхода на стоките и услугите 29 МКСУ. Взето е решение на основание чл. 46, ал. 5 от ЗМГО да се заличи регистрацията на марка с рег. № 94995, А. fine food, като съставът е приел, че заличаването на марката следва да е по реда на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.). Със същото становище съставът по спорове е намерил искането на [фирма] в частта за заличаване на марка 94995 А. fine food, комбинирана на основание чл. 12, ал. 3 от ЗМГО (отм.) за недоказано и неоснователно.

С решение № 6/23.01.2019 г. на председателя на Патентното ведомство е

възпроизведено становището на отдела, разглеждащ преписката по спора, като в този смисъл е и обжалваното решение.

По делото е назначена и изслушана съдебно-маркова експертиза, която съдът кредитира като компетентна, обективна и безпристрастна.

Според заключението на ВЛ, предмет на изследване са три марки: рег. № 94995 А. fine food, комбинирана, с притежател жалбоподателя; рег. № 69818 – А., комбинирана и рег. № 36682, А. словна,, собственост на з. страна. Заключението на вещото лице не се оспорва от страните.

Според заключението, сравени в цялост процесната марка и марките на з. странаса сходни във висока степен, което сходство е наложено от съществуващи фонетично и визуално сходство във висока степен на вътрешно присъщ отличителен характер. Доминиращите елементи в марките а сходните А. и А., изписани и разположени по еднакъв начин. Те се явяват и отличителни за вписаните стоки. Другите отличителни елементиса фигуративните отрязък от лента и подобие на правоъгълник, върху които са изписани по еднакъв начин словните елементи. Марките имат много сходна концепция. Отчитаните разлики не са в степен на отличителност на марките и не преодоляват съществуващи идентичности и сходства във висока степен между марките. При високата степен на сходство съществува вероятност за объркване на потребители. Съществуващото сходство е във висока степен между марките в тяхната цялост, от една страна, а от друга – сходство и идентичност на всички вписани в процесната марка стоки с вписани такива в по ранните марки, което според вещото лице е двойно кумулативно сходство. При преценка на вероятността за объркване следва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на стоките/услугите са взаимно зависими. Съществува възможност за объркване на потребителте и у последните има възможност да се създаде впечатление, че стоките от двете марки са от един и същ производител и с едно и също каечство, тъй като е налице хипотезата“сходни в най високастепен марка/знак за идентични или сходни стоки. За потребителите не може да се предполага, че знаят коя от марките на кой производител е и дали има възможност за преценка на качествата на стоките/услугите по отношение на различаващите се производители. Има опасност от смесване на атакуваната марка с по ранните. И от смсване на знаците на всяка от марките, тъй като всички вписани в процесната марка стоки са идентични и сходни с вписаните във всяка от по-ранните марки, а съществуващото сходство във висока степен между марките е продено от високата степен и в цялост и по отношение на отделни елементи от марките, най вече словния.

Жалбата на [фирма], старо наименование [фирма] е допустима. Подадена е срещу акт, подлежащ на съдебен контрол, от лице, адресат на акта, чиито права са засегнати неблагоприятно от него, в законоустановения 3 - месечен срок в съответствие с разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от ЗМГО(отм.).

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата власт съгласно чл. 46, ал. 6 във връзка с ал. 4 и ал. 5 от ЗМГО (отм.), доколкото при искания за отменяне на регистрацията по чл. 25 от с.з., компетентен да се произнесе е председателят на Патентното ведомство или от оправомощен от него заместник-председател. Поради това, съдът приема, че не е налице предпоставката за отмяна на атакувания акт – липса на компетентност на председателя на ПВ по смисъла на чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 1 от АПК.

Съдът намира, че е спазено изискването за форма на административния акт,

регламентирано в чл.59 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Оспореното решение е в писмена форма и съдържа задължителните реквизити по чл.59, ал.2 АПК – наименование на органа, който го е издал; наименование на акта; адресат на акта; фактически и правни основания за издаването му; разпоредителна част; указания за реда и срока на обжалване; подпис на лицето, издало акта с означаване на заеманата от него длъжност. Предвид това не е налице отменителното основание по чл.146, т.2 АПК.

Не се констатира допуснати нарушения на административно производствените правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и да мотивират отмяната на акта само на това основание. Производството по заличаване на регистрацията пред ПВ се развива по реда на чл. 42 и следващите от ЗМГО(отм.). При депозирано искане за заличаване на регистрацията на марка по чл. 26 от с.з. компетентен да разгледа спора е специализиран за това отдел в административния орган. Искането на [фирма] за заличаване на регистрацията, депозирано с вх. № вх. № 1341062.08.02.2017 г. е обосновано с приложимостта на разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, а именно 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.

Спазени са разпоредбите на чл. 46, ал.1-ал.3 от ЗМГО(отм.). На притежателя на правото върху марка рег № 94995 е изпратен екземпляр от искането на д. страна, като е предоставен му е тримесечен срок за възражение. В отговор е постъпило писмо, в което е обосновано липса на предпоставките за заличаване. Възражението е предоставено на молителя за становище в законоустановения срок по чл. 46, ал. 2 от ЗМГО(отм.). Към преписката са приложени становищата и възраженията на страните в производството пред ПВ, което удостоверява спазването на процедурата по чл. 46, ал.1-ал.3 от ЗМГО(отм.). Със Заповеди, приложени по делото, Председателят на ПВ определя по чл. 42, ал. 2 от ЗМГО състав от отдел Спорове, който може да изиска от страните допълнителни доказателства и материали, когато е необходимо. Императивно е въведено правилото, че допълнителните доказателства и материали се предоставят на другата страна за писмено становище в едномесечен срок.

Решението на председателя на ПВ е мотивирано с обстоятелството, че марките имат сходно въздействие, обусловен от сходния начин на графично представяне на словните и фигуративни елементи. Съществувала разлика, която обаче била само в отделни детайли и символи, което не е било достатъчно да се преодолее сходството между знаците. Предвид последното и поради идентичността и сходството между стоките и услугите на сравняваните марки и поради високата степен на сходство на марките, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на процесната марка с по-ранната, т.е. налице е опасност да се създаде погрешна представа у потребителите относно произхода на стоки и услуги от класове 29 и 30 на МКСУ.

Според чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО (отм.), регистрацията на марката се заличава, когато е регистрирана в противоречие с чл. 12, а според т. 2 от ал. 1 на чл. 12 не се регистрира марка, когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките и услугите на двете марки, съществува вероятност за объркване на потребителите, което включва възможност за свързване с по-ранната марка. По смисъла на посочения текст по-ранна е по-рано регистрираната

марка или тази, която е заявена за регистрация с по-ранна дата или е с по-ранен приоритет, както и марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета .

Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО (отм.), с която законодателят е предвидил забрана за регистрация на марка, която поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките и услугите на двете марки, създава вероятност за объркване на потребителите, което включва възможност за свързване с по-ранната марка, свързана с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗМГО (отм.), визира трите предпоставки за заличаване на вече регистрирана търговска марка: идентичност на стоките и услугите на двете марки; идентичност или сходство между тази марка и по-рано регистрираната; това сходство да предполага вероятност за объркване на потребителите.

Административният орган правилно е извършил сравнението на стоките.

Не е правно обосновано да се изследват само стоките, за които марката е използвана. Съгласно разпоредбите на ЗМГО, обхватът на закрила за определя от стоките, за които марката е получила регистрация.

В конкретни случаи обхватът може да се определи от стоките, за които марката е използвана, като тези случаи са определени от закона. Съгласно чл. 38г (6) и (7) от ЗМГО, по искане на заявителя на марката -обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка през 5-те години, предхождащи публикуването на заявката на марката-обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на подаване на опозицията.

В настоящия случай притежателят на процесната марка (настоящ жалбоподател) не е отправил искане за представяне на доказателства за използване. Следователно, няма основания към настоящия момент да се иска сравнението на стоките да се извършва според стоките, за които по-ранната марка е използвана, а сравнението следва да се извърши за стоките, за които марките са регистрирани.

В процедурата по опозиция обект на сравнение са стоките/услугите, за които марката е заявена, а не стоките/услугите, за които се използва. Видно от списъците на по-ранните марки е, че те са регистрирани за категории, които изцяло включват стоките на процесната марка.

По отношение сходството между знаците, административният орган правилно е постановил, че знаците са сходни.

Анализът е извършен както съгласно указанията за прилагане на чл. 12 ЗМГО, така и съгласно указанията на Служба на ЕС за Интелектуална Собственост (С.). Както ПВ правилно е посочило, доминиращите и отличителните елементи на сравняваните марки са именно словните елементи А./А.. Разгледани в цялост, марките притежават много сходни елементи, а както е известно потребителите обикновено не разполагат с двете марки пред себе си, за да извършат детайлно сравнение между знаците, а се доверяват на несвършеното изображение, запаметило се в съзнанието им. Също така, потребителите обичайно обръщат по-голямо внимание към началото на думата, отколкото към нейния край и поради това разликите в края на думата са по-незабележими. Словната част на марките се различава в една буква предпоследната, което е предпоставка за пренебрегване от страна потребителите.

Образната част и на двете марки представлява своеобразна лента - при едната марка лентата е стилизиран правоъгълник с контури, а при другата - правоъгълник с вълнообразна форма. В цветово отношение - по-ранната марка съдържа бял и червен цвят, а процесната в представена в сиво-бялата гама, като буквите и при двете марки са в бял цвят, т.е. съотношение светли към тъмни елементи е еднакво и при двете марки. Тези обстоятелства са установени в хода на административното производство, а най-вече се потвърждават от заключението на СМЕ. Съдът отчита и становището на з. страна, което съвпада с акта на административния орган в обстоятелствената част. Като решаващо и безспорно доказателство, съдът кредитира изцяло представеното от заинтересованата страна решение по опозиция В[ЕИК] срещу марка на ЕС №[ЕИК], развило се по опозиция на [фирма] срещу [фирма] от 21.06.2017 г. на Европейско патентно ведомство. Съгласно решението, отделът по опозиции на С. е постановил, че стоките (които са същите в настоящото производство) са идентични и сходни! По отношение сравнението на марките - отличителни и доминиращи елементи са думите А./А., а думите „fine food“ са незабележими и не следва да се взимат предвид. Фактът, че името на процесната марка и фирменото наименование на притежателя ѝ съвпадат, е ирелевантен към производството. Заключение на експертите от С., според това решение е, че (предвид сходството на марките и идентичността и сходството на стоките), съществува вероятност от объркване на потребителите.

Съгласно чл. 9, ал. 1, изр. 1 от ЗМГО, „Марката е знак, който е способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично”. Следователно марката е знак, който трябва да отличи стоките на едно лице от тези на друго така, че потребителят да не бъде обърван. От това определение следва и, че марката се преценява в нейната цялост и съответно сравняването на две сходни марки следва да се извърши на база общия вид на марките, понеже е важен общия ефект от възприемането на марката. Тъй като масовият потребител поначало не прави педантично сравнение между марките, за да се прецени риска за объркване между тях, е важно да се прецени сходството, а не различието между марките, защото това е, което остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителя.

Наличието на някой общ елемент може да създаде еднакво визуално и смислово впечатление, и поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. В случая безспорно е установено, двете марки са с изключително висока степен на сходство и това е възприето както в мотивите на обжалваното решение на Председателя на ПВ, така и е категорично потвърдено от изготвеното експертно заключение.

Според вещото лице общото впечатление от марките в тяхната цялост е сходно в много висока степен. Според експертната при идентичността и сходството между стоките и услугите, за които се отнасят, марките са сходни до степен, която да доведе до вероятност от объркване на потребителите, както и да помислят, че сравняваните марки произхождат от едно и също или свързани лица.

Съдът споделя становището на ответника, заложено в оспорваното решение и намира, че е налице предпоставка за прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО(отм.). Средният потребител, дори когато е добре информиран и умерено наблюдателен, не винаги подхожда с еднакво внимание към отделните видове стоки. При избора си той няма възможност да сравнява директно противопоставимите марки, както се прави това в

настоящото производство, а трябва да разчита на изображението и на общото впечатление, запазило се в паметта му. Въз основа на това, както и съобразявайки гореизложеното, съдът приема, че за потребителите съществува вероятност от объркване.

Съдът не уважава искането на процесуалния представител на жалбоподателя да отмени решението на председател ПВ и да отхвърли опозицията за стоките клас 29, относно „зеленчукови консерви“, базов № 290152 и „консервирани зеленчуци“, базов № 290029. Заличаването е уважено правилно за всички стоки от клас 29 от МКСУ, така както е поискано и на относимото правно основание.

Въз основа на изложените мотиви, съдът приема оспореното решение като издадено от компетентен административен орган, в установената от закона форма, без да са налице съществени нарушения на административно производствените правила, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона, за законосъобразен административен акт. С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, в полза на ответника, с оглед своевременно направеното изявление, следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева, определен съгласно чл. 78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.143, ал.4 и чл.144 от АПК вр.с чл. 37, ал.1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

По делото, своевременно са заявени претенции в тази насока и от заинтересованата страна, като за същата са представени доказателства Съдът намира, че претенцията следва да бъде уважена в целия размер - 2300 лева, съобразно приложен платежен документ към договор за правна помщ и съдействие.

По тези съображения, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] ЕИК[ЕИК] (старо наименование [фирма]) срещу решение № 6/23.01.2019 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България г., с което е заличена марка с рег. № 94995.

ОСЪЖДА [фирма] ЕИК[ЕИК] (старо наименование [фирма]), да заплати на Патентното ведомство юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева;

ОСЪЖДА [фирма] ЕИК[ЕИК] (старо наименование [фирма]), да заплати на заинтересованата страна [фирма], ЕИК[ЕИК], направените по делото разноски в размер на 2300 /две хиляди и триста/ лева;

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Съдия: