

# РЕШЕНИЕ

№ 7444

гр. София, 29.11.2013 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав,**  
в публично заседание на 20.11.2013 г. в следния състав:

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Вяра Русева**

при участието на секретаря Камелия Миладинова, като разгледа дело номер **1593** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 – 178 от АПК във връзка с чл.50 от ЗМГО.

Образувано е по жалба на НОКИА К. Ф. срещу Решение № 364/23.10.2012г. на Зам. Председателя на Патентното ведомство (заместващ Председателя за процесния период по силата на заповед № 689 от 22.10.2012г.), в ЧАСТТА с която се отхвърля искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 55842 „noki” комбинирана с притежател ДЕРИЯ БЮРО МАЛЦ С. ВЕ Т..А.С за стоките от клас 16- инструменти за писане, моливи, графити за моливи, химикалки, писалки, гуми за триене, коригиращи течности за офиси, кламери, чертожни линии и ъгълници, шаблони, чертожни инструменти и принадлежности.

В жалбата се излагат подробни доводи за материална незаконосъобразност на решението в обжалваната част. Твърди, че е налице сходство, свързаност между стоките от клас 16 за които е отхвърлено искането за заличаване и услугите от клас 41 „публикуване на книги, вестници и списания”. Посочените стоки се използвали в процеса на писане и подготвяне на материали за печатане и издаване и принадлежали към общата категория стоки „ канцеларски принадлежности”, по отношение на които е прието наличие на сходство с услугите от клас 41 „публикуване на книги, вестници и списания”. Твърди, също, че стоките от клас 16 относно които е постановено заличаване и стоките от клас 16 относно които е отхвърлено искането за заличаване имали едни и същи канали на разпространение. Моли да се отмени решението в оспорената част. Подробни

съображения излага в писмени бележки, като акцентира на факта, че високата степен на сходство между марките компенсират по ниската степен на сходство между стоките и услугите, като последната обаче е достатъчна да предизвика вероятност от объркване.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли.

Заинтересованата страна чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и моли да се отхвърли.

С. градска прокуратура - редовно призована, не изпраща представител за участие в производството и не дава заключение по предявеното оспорване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. – ГРАД, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по искане вх. № 24379 от 21.12.2006г на НОКИА К. Ф. за заличаване на регистрацията на комбинирана марка рег. № 55482 „noki”. Със заповед № 340/1.06.2012 г. председателят на Патентното ведомство е назначил състав, който да изготви становище за вземане на решение по искането. На основание чл. 46, ал. 1 от ЗМГО искането е изпратено на притежателя на атакуваната марка за възражения. В законоустановения тримесечен срок е постъпило възражение. Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗМГО на молителя е дадена възможност да изложи становището си по възражението, което той е сторил. Решението си по подаденото от НОКИА К. Ф. искане, съставът е обективирал в становище до председателя на Патентното ведомство. Въз основа на това е издадено решението № 364/23.10.2012 г., оспорено В ЧАСТТА с която се отхвърля искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 55842 „noki” комбинирана с притежател ДЕРИЯ БЮРО МАЛЦ С. ВЕ Т..А.С за стоките от клас 16-инструменти за писане, моливи, графити за моливи, химикалки, писалки, гуми за триене, коригиращи течности за офиси, кламери, чертожни линии и ъгълници, шаблони, чертожни инструменти и принадлежности.

Решението на председателя на Патентното ведомство е мотивирано с разпоредбите на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО и чл.12, ал.3 от ЗМГО, като е приел, че няма връзка между стоките от клас 16- инструменти за писане, моливи, графити за моливи, химикалки, писалки, гуми за триене, коригиращи течности за офиси, кламери, чертожни линии и ъгълници, шаблони, чертожни инструменти и принадлежности и услугите от клас 41, посочените стоки били предназначени за канцеларски, домакински цели, за художници и са различни от печатните материали, също така каналите за разпространение били различни, липсвала колизия на пазара между тези стоки и стоките и услугите на по ранната марка.

По делото е изслушано заключение от съдебно-маркова експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено и ще коментира при правните изводи.

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното Решение е издадено от материално компетентен орган (чл.46 ал.6 от ЗМГО) – заместник-председателят на Патентно ведомство, (заместващ Председателя за

процесния период по силата на заповед № 689 от 22.10.2012г. на Председателя на Патентно ведомство (л.19 от делото). По арг. от Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004г. на ВАС по дело № ТР-4/2002г. на ОС на съдиите /ТР № 4/2004г./ заместването се различава от делегирането, като за определения период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган. В процесният случай, въз основа на съществуващата заповед за заместване, З. М.-В. е действала от името на Председателя на ПВ, който е и конституиран като надлежен ответник.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, спазена е процедурата по чл. 46 ал.1 до ал.6 ЗМГО.

За да постанови решението в оспорената част, с което е отказал заличаването на комбинирана марка рег. № 55482 „noki” с притежател Нокиа К. Ф., председателят на Патентното ведомство е приел, че в случая не е изпълнен фактическият състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и чл.12, ал.3 от ЗМГО. По силата на чл.26, ал.3 т.1 от ЗМГО регистрацията на марка се заличава и когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12;

Хипотезата на правната норма на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО изисква кумулативното наличие на следните предпоставки:

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

Разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗМГО урежда хипотеза на сходни марки (т.3 от посоченото по-горе) за стоки или услуги, които не са сходни или идентични. Съгласно чл.12, ал.3 от ЗМГО не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република Б. и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

По делото не се спори, че искането е подадено от лице с правен интерес, което притежава право върху по-ранно регистрирана марка. Искателят Нокиа К. Ф. е притежател на по-ранна марка N.- словна рег. № 42893, докато атакуваната комбинирана марка рег. № 55842 „noki” е с притежател заинтересованата страна ДЕРИЯ БЮРО МАЛЦ С. ВЕ Т..А.С.

Не се спори, а и въз основа на извършен анализ включващ преценка за визуално, фонетично и смислово различие се установява наличие на висока степен на сходство между по-ранната марка и атакуваната марка, основаваща се на сходство на доминиращия и съществен словен елемент „noki”. Оценката на визуалното сходство

на сравняваните марки държи сметка за тяхното визуално въздействие.

Спорно по делото е наличието на идентичност или сходство на стоките и услугите, за които са регистрирани двете марки и вероятност за объркване на потребителите която включва възможност за свързване с по-ранната марка (т.4 и 5 от посочените по-горе условия относими към хипотезата на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО), както и ако се установи, че не е налице идентичност или сходност на стоките и услугите за които са регистрирани двете марки, то дали използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило (арг. от чл.12, ал.3 от ЗМГО).

Дадените от Патентното ведомство Методически указания изискват при сравняване на стоките и услугите да се отчитат следните фактори: естеството на стоките и услугите, наличието на връзка между тях, релевантния кръг потребители и начина на тяхната пазарна реализация. Отбелязано е, че принадлежността на стоките и услугите към един клас на Международната класификация на стоките и услугите, увеличава вероятността за сходство. Настоящият случай не е такъв- атакуваната марка „pokі” е регистрирана за стоки от клас 16, марката N. е регистрирана за стоки от клас 9, клас 38, клас 41, клас 42. За да постанови решението в оспорената част, административният орган е приел, че няма връзка между стоките от клас 16-инструменти за писане, моливи, графити за моливи, химикалки, писалки, гуми за триене, коригиращи течности за офиси, кламери, чертожни линии и ъгълници, шаблони, чертожни инструменти и принадлежности и услугите от клас 41, а останалите стоки на атакуваната марка от клас 16 са взаимно свързани с услугите от клас 41 на по-ранната марка N. „публикуване на книги, вестници и списания”. Основното възражение на жалбоподателя е, че и стоките от клас 16 за които е отказано заличаването са сходни с регистрираните услуги от клас 41 „публикуване на книги, вестници и списания”. От кредитираната от съда като обективно и компетентно дадена въз основа на обстоен и задълбочен анализ СМЕ се установява, че процесните стоки от клас 16 представляват конкретни видове допълващи се стоки, чието родово понятие е канцеларски принадлежности (по този факт между страните не съществува спор). Канцеларските материали се използват и намират широко приложение при издаването на печатни произведения, при предпечатната подготовка, но не и при публикуването. Вещото лице е категорично, че публикуването е част от издателската дейност, която включва предпечатна подготовка, корекции и завършва с публикуване, като обаче в някои случаи публикуването може да не се предхожда от посочените дейности. Според съда в съвременното високо технологично общество в издателската дейност се използва предимно специализирана техника, компютри, поради което и използването на инструменти за писане, моливи, графити за моливи, химикалки, писалки, гуми за триене, коригиращи течности за офиси, кламери, чертожни линии и ъгълници, шаблони, чертожни инструменти и принадлежности (процесните стоки от клас 16) е сведено до минимум, тоест рядко служат като пособия в дейността по издаването и публикуването на книги, вестници и списания. Ако въобще се използват те биха намерили приложение при предпечатната подготовка, а не при публикуването. Българският език прави разлика между понятията „издаване” и „публикуване” (последното като част от издателската дейност), като същите не са синоними. Обстоятелството, че често пъти канцеларските принадлежности от една страна (процесните стоки от клас 16) и книгите, вестници и списания от друга (от

клас 41), се разпространяват в едни и същи обекти не води до несъмнения извод, че потребителите биха възприели погрешно, че притежателят на по-ранната марка N. е започнал да предлага и стоки от клас 16, които означава с по-краткия знак pokі. Връзката на услугите „публикуване на книги, вестници и списания ” с процесните стоки е опосредена, поради което и не може по категоричен начин да се приеме сходство между тях. Извършеният анализ достигнал до извода за липса на сходство между процесните стоки и услугата „публикуване на книги, вестници и списания” на по-ранната марка отчита тяхното естество и предназначение, удовлетворяват ли се едни и същи или сходни потребности, и релевантния кръг потребители. С оглед на това съдът приема, че не е налице сходство на стоките и услугите, за които са регистрирани двете марки, тоест заключението е, че стоките, за които е регистрирана атакуваната марка не са сходни на услугите, означени с по-ранната марка. Нещо повече, вещото лице е категорично, че не е налице сходство между процесните стоки от клас 16 и останалите регистрирани услуги от клас 41 на марка N., а именно образование, обучение, тъй като тези услуги и използваните при тяхната реализация стоки са от друго ниво и естество на процесните от клас 16. Предвид направения извод за липса на сходство между стоките и услугите на двете марки, тоест липсата на една от кумулативно изискуемите и изброени по-горе предпоставки прави безпредметно произнасянето по последната посочена като пета предпоставка, а именно вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Независимо от това съдът намира за необходимо да отбележи, че липсата на сходство не може да доведе до объркване на потребителя. Последната предпоставка на хипотезата на правната норма на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с 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. Степента на внимание на потребителите при покупката на тези стоки и услуги може да се определи като средна. Сравняваните марки са регистрирани за специфични стоки и услуги, при избора, на който потребителите подхождат след средно информирани за тяхното качество и предлагания ги. Това обстоятелство съществено намалява възможността за объркване на потребителите. Не е налице вероятност за объркване на потребителите, изразяваща се в създаването на погрешна представа за производителя и/или търговеца на стоките и не е налице опасност потребителите да вярват, че стоките или услугите са на същите или на свързани лица. Релевантните информирани в средна степен потребители в конкретният случай са наясно, че производителят на атакуваната марка е друг, а не жалбоподателят. Липсата на вероятност за объркване на потребителите е отчетена въз основа на всички фактори по конкретния случай, въз основа на високата степен на отличителност и известност на по-ранната марка, релевантния кръг потребители, начина на пазарна реализация, естеството на стоките/услугите, за които се отнасят

марките. При средна степен на информираност потребителите не биха възприели погрешно, че притежателят на по-ранната марка N. е започнал да предлага и стоки от клас 16, които означава с по-краткия знак pokі.

При така установената липса на сходство на стоките и услугите на двете марки (т.4 от посочените условия по-горе относими към хипотезата на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО) следва да се прецени дали са основанията на чл. 12, ал.3 от ЗМГО, която разпоредба урежда хипотеза на сходни марки (т.3 от посоченото по-горе) за стоки или услуги, които не са сходни или идентични. Релевантните за чл.12 ал.3 от ЗМГО обстоятелства да не се регистрира марката, респ. същата да се заличи (арг. от чл.26 ал.3 т.1 от ЗМГО) са 1.) по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република Б. и 2.) използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

Безспорна е известността с която се ползва в Р Б. по-ранната марка N.. Не е налице обаче, условието посочено под т.2. Несправедливо облагодетелстване според практиката на Европейският съд е когато увреждането на отличителния характер на една марка с репутация е налице когато се намали нейната способност да идентифицира стоките и услугите, за които е регистрирана тъй като използването на идентичен или сходен знак от трета страна води до разсейване на идентичността и влиянието, което по-ранната марка оказва в съзнанието на потребителите. В случая използването на марка pokі не подсказва връзка между стоките за които тази марка е регистрирана и услугите на притежателя на общоизвестната марка N., поради което с използването ѝ притежателят ѝ не извлича полза от отличителния характер на марка N.. Не е налице вероятност използването на марка pokі несправедливо да накърни или влоши отличителния характер на марка N.. Липсата на сходство между процесните стоки и услугите от клас 41 на по-ранната марка води до невъзможност по-късната марка pokі да черпи ползи от известността на марката N., както и общоизвестната марка да търпи вреди. Ето защо, съдът прави извод, че липсва една от кумулативно необходимите предпоставки по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, за да бъде заличена атакуваната марка за стоките от клас 16- инструменти за писане, моливи, графити за моливи, химикалки, писалки, гуми за триене, коригиращи течности за офиси, кламери, чертожни линии и ъгълници, шаблони, чертожни инструменти и принадлежности.

Като е приел, че в случая не е налице фактическият състав на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал.3 от ЗМГО и е отхвърлил искането за заличаване на регистрацията на марка рег. № 55482 „pokі” за стоките от клас 16- инструменти за писане, моливи, графити за моливи, химикалки, писалки, гуми за триене, коригиращи течности за офиси, кламери, чертожни линии и ъгълници, шаблони, чертожни инструменти и принадлежности, председателят на Патентното ведомство е постановил материално законосъобразно решение, което следва да бъде потвърдено изцяло.

Предвид изложеното, съдът намира, че решението в оспорената му

част е издадено от материално компетентен орган, в пределите на неговата власт и в предвидената форма и съдържание, както и с оглед проследената по-горе хронология на действията извършени в административното производство, респ. установеното от фактическа страна не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, обуславящи отмяна по см. на чл.146 АПК, актът е постановен при спазване на процесуално правните норми, в т.ч. и срокове, съдържащи се в АПК и ЗМГО и при правилно приложение на материалния закон, както и отразеното в него кореспондира с действителното фактическо положение. Поради това и на основание чл. 172, ал. 2, предложение последно от АПК жалбата срещу решението в оспорената част следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Относно разноските:

Ответникът не претендира разноси, поради което и такива не следва да му се присъждат, а на жалбоподателя с оглед изхода на спора не му се следват разноси.

Мотивиран така, съдът

### **РЕШИ:**

ОТХВЪРЛЯ жалба на НОКИА К. Ф. срещу Решение № 364/23.10.2012г. на Зам. Председателя на Патентното ведомство (заместващ Председателя за процесния период по силата на заповед № 689 от 22.10.2012г.), в ЧАСТТА с която се отхвърля искането за заличаване регистрацията на марка рег. № 55842 „noki” комбинирана с притежател ДЕРИЯ БЮРО МАЛЦ С. ВЕ Т..А.С за стоките от клас 16- инструменти за писане, моливи, графити за моливи, химикалки, писалки, гуми за триене, коригиращи течности за офиси, кламери, чертожни линии и ъгълници, шаблони, чертожни инструменти и принадлежности.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Препис от решението да се изпрати на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: