

РЕШЕНИЕ

№ 2187

гр. София, 02.04.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,
в публично заседание на 15.11.2017 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Красимира Милачкова

при участието на секретаря Камелия Миладинова, като разгледа дело номер **7898** по описа за **2017** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) във вр. с чл.145-178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на [фирма] против решение № 21/16.03.2017г. на председателя на Патентно ведомство (ПВ), в частта на решението, с която се потвърждава решението от 30.03.2016 г. на състав по опозиции за отказ на регистрацията на марка с вх. № 130808 Н./ Х., словна, за стоките „фармацевтични и ветеринарни препарати, диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели, бебешки храни, диетични добавки за хора и животни" (клас 5). Ответникът чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна. Заинтересованата страна (ЗС) Н. Л., Великобритания, не изразява становище относно допустимостта и основателността на жалбата.

След като обсъди доводите на страните и представените по делото доказателства, съдът в настоящия състав приема следното от фактическа и правна страна.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения за това срок от лице, което има правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, тя е основателна.

Производството пред административния орган е образувано по жалба на [фирма] срещу решение на състав по опозиции по чл.38г, ал.10 ЗМГО във връзка със заявка за регистрацията на марка с вх. № 130808 Н. / Х., словна, на основание чл.42, ал.1, т.3 от ЗМГО. Същото дружество е заявител на марката. ЗС Н. Л., Великобритания, на основание чл.38б, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО подала опозиция вх. №

1293184/30.09.2014 г. на ПВ срещу регистрацията на горепосочената марка.

Поради направено от заявителя искане по чл.38г, ал.6 ЗМГО, първо опозиционният състав разгледал представените от опонента доказателства за реално използване. Съставът приел, че по-ранната марка, притежавана от ЗС: Н., е използвана на територията на Великобритания за стоките „хранителни добавки; витамини, витаминни добавки, минерали, рибено масло, билки и билкови екстракти". Приел, че сравнението на процесните стоки сочи идентичност и сходство, а знаците, от своя страна, са сходни. Поради това, съставът приел, че съществува на вероятност за объркване и постановява пълен отказ за регистрация на заявената марка с вх. № 130808 Н./ Х..

В обстоятелствената част на процесното решение се посочва, че атакуваната марка с вх. № 130808 Н./ Х. е словна. Заявена е на 15.01.2014 г. за стоки от клас 5 на МКСУ „фармацевтични и ветеринарни препарати, хигиенни препарати за медицински цели, диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели, бебешки храни, диетични добавки за хора и животни, пластири, превързочни материали". С опозицията от 30.09.2014 г. срещу регистрацията на марката е противопоставена марка Н. с № 4855615 словна, заявена на 24.01.2006 г. и регистрирана на 14.02.2007 г. за стоки от клас 5 на МКСУ „фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати; диетични вещества за медицински цели; диетични добавки; диетични храни; хранителни добавки; фармацевтични и медицински препарати за кожа и коса; витамини, витаминни добавки, минерали, рибено масло, билки и билкови екстракти". Притежател на по-ранната марка е ЗС.

Тъй като по-ранната марка е регистрирана поне пет години преди датата на подаване на опозицията, съставът приел искането за доказване на реално използване на по-ранната марка, направено на 26.05.2015 г., с възражението срещу опозицията от заявителя. По повод това искане и съобразно представените от опонента доказателства, приложени в преписката, опозиционният състав приел, че е налице реално използване на марка с № 4855615 Н. единствено за стоките „хранителни добавки; витамини, витаминни добавки, минерали, рибено масло, билки и билкови екстракти".

Издателят на оспорения акт приел, че преди датата на публикация на заявката за регистрация на атакуваната марка, в периода 2009 - 2014 г., опонентът е извършвал продажба на стоките „хранителни добавки; витамини, витаминни добавки, минерали, рибено масло, билки и билкови екстракти" (клас 5), означени със знака Н.. Снабдяването с процесиите стоки е постоянно и в значителни количества. Това означава, че в рамките на доказвания период на използване той е участвал в търговския оборот, осъществявайки разпространението на стоки с марката на територията на Европейския съюз, в т. ч., в по-ограничени количества, и в България. Стоките са в обем, който сочи наличието не на фиктивно, а на реално използване на по-ранния знак, което позволява достигането и запазването на определени пазарни позиции. По-ранният знак е марка на ЕС и поради това задължението за използването ѝ се преценява спрямо територията на действие на нейната регистрация, а именно Европейския съюз.

Изложени са в процесното решение и мотиви, че тъй като задължението за използване на по-ранната марка е изпълнявано само за част от стоките, за които тя е регистрирана - „хранителни добавки; витамини, витаминни добавки, минерали, рибено масло, билки и билкови екстракти" (клас 5), изследването на вероятността за объркване е

извършено единствено по отношение на тази категория стоки. Член 12, ал.1, т.2 ЗМГО забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, ако стоките или услугите на марките са идентични или сходни, когато има вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т. е. опасност потребителите да повярват, че стоките или услугите са с общ търговски произход. При анализа за наличие на идентичност или сходство между стоките на марките се имат предвид множество фактори - тяхното естество и предназначение, дали са допълващи или конкуриращи се, релевантният кръг потребители и други. Стоките на атакуваната марка са представени чрез обобщените термини на категориите, в които попадат (фармацевтични и ветеринарни препарати, диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели. диетични добавки за хора и животни). Подобно на заявения знак и по-ранната марка обхваща част от общите категории стоки в клас 5 на МКСУ - хранителни добавки, но включва и по-подробно изброените „витамины, витаминни добавки, минерали, рибено масло, билки и билкови екстракти". Оттук, съгласно установената съдебна практика (дело Т-133/05 „Pam-Pim's Baby-Prop"), може да се обоснове извод за идентичност на посочените стоки на марките в конфликт. Идентичността на стоките от клас 5 на МКСУ „фармацевтични и ветеринарни препарати, диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели, диетични добавки за хора и животни" и „хранителни добавки; витамини, витаминни добавки, минерали, рибено масло, билки и билкови екстракти" е безспорна.

При извършения анализ издателят на процесното решение приел, че по отношение на стоките на по-късната марка „бебешки храни" и стоките на по-ранната марка е налице сходство. От позицията на вътрешноприсъщите си свойства и признаци двете групи са продукт на фармацевтичната индустрия. Те се определят и като съставна част (по-ранната марка) и крайно изделие (заявената марка), тъй като бебешките храни се характеризират с богато съдържание на хранителни добавки, витамини, минерали и микроелементи. Следователно сравняваните стоки могат да се считат за сходни по своето естество - средства за задоволяване на специфични хранителни нужди, за допълване на основното лечение на заболявания и за превенция. Посочва се в мотивите на процесното решение и, че между стоките „хигиенни препарати за медицински цели, пластири, превързочни материали" и стоките на по-ранната марка няма идентичност или сходство. Действително те притежават редица близки характеристики - произвеждат се в рамките на една и съща промишленост, съвпадат от гл. т. на каналите за разпространение и местата на пазарна реализация. Въпреки това и с оглед спецификите на стоките от клас 5 на МКСУ на по-ранната марка те се преценяват като такива с различно естество, предназначение и релевантни потребители.

От извършената преценка за наличието на визуално, фонетично и смислово сходство в оспореното решение е прието, че фонетично, при изговаряне, марките се различават само в два допълнителни звука; при цялостното произнасяне на знаците обаче - „Х." и „Х.", тази разлика се компенсира от пълното фонетично съвпадение на останалите звуци в словните елементи. Визуално марките имат еднаква дължина - десет букви, от които първите две, петата и последните четири са идентични. В средата думите се характеризират с известно разминаване по отношение на строежа и последователността на буквите. Независимо, че при преценката на визуалното въздействие сравнението трябва да се извърши само между словните елементи на

латиница, съпоставянето между „Х.“ и „Н.“ също сочи съвпадение, макар и незначително, в мястото и начина на графично представяне на буквите „е“ и „а“. Във връзка със семантиката марките нямат определено значение. Извън това, при насочено търсене или прилагане на специални знания, възможно е на по-ранната марка да се придаде конкретен смисъл, който, аналогично на понятието „lifespan“ (продължителност на живота), да се интерпретира като означение за продължителността на периода от време, през който даден индивид е способен да поддържа добро общо здравословно състояние. От горното и при възприемане на марките в цялост е формиран извод, че между тях е налице сходство, като разположените в аналогичен ред букви в началото и в края на словните елементи създава впечатление, че по-късната марка произлиза от по-ранния знак, или най-малкото е негова разновидност или вариант. Предвид изложеното издателят на оспорения акт приел, че съществува вероятност за объркване и за свързване на стоките на марките като произхождащи от едно и също или икономически свързани лица. По тези мотиви и основание чл.45, ал.1 и ал.2 ЗМГО, илю постановено процесното решение от лице, надлежно овластено за това с представената заповед № 118/13.03.2017г. на председателя на ПВ.

В производството пред съда бяха представени писмени доказателства за разрешаването за употреба в страната на лекарствен продукт с марка Т., притежавана от жалбоподателя, и осъществени продажби на продукта. Прието и заключение на съдебно - маркова експертиза, което съдът в настоящия състав възприема като обективно и компетентно в констативната му част, и не взема предвид в частта относно изложените от вещото лице правни изводи.

Посочва се в заключението, че за периода 30.06.2009 - 30.06.2014г. марката Н. е реално използвана за част от стоките от кл. 5: витамини, минерали, диетични храни и хранителни добавки, рибено масло, билки и билкови екстракти. Продуктите на фирмата – ЗС целят подобряване на здравословния и жизнен статус, не лечение на проблем при хора или животни. Не се установява присъствие на продуктите на „Н.“ на конкретния географски определен български пазар и не съществува вероятност да се срещнат продуктите на фирмите в един и същи магазин, секция в магазин, аптека, дрогерия. Потребителят е особено внимателен при избора си на продукти, насочени към човешкото здраве и жизнен статус. Той осъществява внимателен информиран избор, на основата изпълнение на рецепта, или професионален съвет, на предварително набрана информация, ценови анализ и/или анализ на отзиви на други потребители. При избора на продукти - лекарства и храни, насочени към човешкото здраве и качество на живот, обособяваме две групи потребители: 1) професионалните потребители - /лекари, фармацевти, други/, разполагат със съществена по обем информация за състав, характеристики като действие, странични ефекти и други аспекти на всеки от препаратите, които избират и препоръчват в своята професионална дейност; 2) индивидуалните потребители осъществяват избора си внимателно след запознаване с информация за продукта, консултация с магистър - фармацевт, който сочи възможни решения и посочва наименованието на продукта и фирма - производител. На основата на съществен и сравнителен анализ потребителят осъществява информиран и внимателен избор на лекарствен продукт, хранителна добавка или храна. При този вид продукти - лекарства и храни, вероятността за объркване е сравнително по-ниска от тази при стоки за ежедневна употреба, например. Поради това, при продукти, ориентирани към

човешкото здраве, вероятността за объркване е по-ниска, поради информирания и обоснован от редица фактори потребителски избор.

Вещото лице посочва и, че потребителят на българския пазар като част от 500 - милионния потребителски пазар на ЕС, осъществява потребление на географския пазар на България не само в местата, ситуирани географски на територията на България. Той осъществява покупки на лекарства и храни, както при пътуване на територията на ЕС извън територията на България, така и по интернет в специализирани електронни магазини или чрез формите на електронно закупуване директно от официални сайтове на фирмите. По тази причина за пазар на двете марки -- по-ранна и опонирана, се счита пазарът на ЕС, включващ територията на всички 28 страни-членки на ЕС, в т. ч. и територията на България. Марката „Н.“ не би могла да бъде квалифицирана като „непозната“ за българския потребител. Вещото лице осъществила нерепрезентативно проучване сред аптеки и магазини за хранителни добавки в София с оглед на информация за интензивност на предлагане на продуктите на посочената марка и установила, че продуктите не се предлагат в българската аптечна и магазинна мрежа, но има случаи на „поръчване и доставяне“ на продукти с тази марка в електронна търговия. Предмет на отделно проучване би могло да бъде квантифициране на познатостта на марката на българския пазар.

Вещото лице посочва и, че на българския пазар са познати множество продукти за действие при кашлица: „Проспан“, „Либексин“, „Стодал“, „АЦЦ“, „Мукосолван“, „Тусавит“, „Синекод“, „Бронхикум“, „Бронхостоп“ и много други /ок. 40 асортиментни позиции/, сред които и продукта, означен с марката „Т./ Т.“. В качеството си на потребител вещото лице заявява, че българският потребител би свързвал марката Н./ Х., словна, вх= N 130808, с марката Т./ Т., рег. N 83730 и с производителя [фирма]. Втората част „Т.“ от процесната марка е специфична словна компонента, звучаща синхронно и асоциативно на познатия сироп за кашлица „Т.“. Степента на сигурност се засилва от факта, че в аптечна мрежа продуктите с откашлящо действие са обособени и изборът е сред посочените по-горе около 40 асортиментни позиции като в повечето аптеки се поддържат около 20-25 позиции, сред които и продукта, означен с марката „Т. / Т. “. Преценката на наличието или отсъствието на възможност за объркване на потребителите на двете марки е в методична последователност от отговорите на следните въпроси: идентични ли са или сходни са марките - процесната и по-ранната; идентични или сходни са стоките/ услугите, за които са регистрирани марките; кой е релевантният кръг потребители; начин на пазарна реализация; съществува ли вероятност за объркване на потребителите. Като цяло общата преценка за визуално, фонетично и смислово сходство на двете марки, трябва да се основава на общото впечатление, което те създават, като се отчита и въздействието на техните отличителни и доминиращи елементи, т. е. изходна позиция е предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделните компоненти. Двете марки в случая са визуално различни, както и фонетично и смислово сходство.

Вещото лице заключава, че степента на сходство на двете марки (по-ранна и опонирана) е ниска. За стоките/ услугите, за които са регистрирани марките в частта: фармацевтични и ветеринарни препарати; диетични субстанции, адаптирани за медицински цели; диетични добавки; диетични хранителни продукти; хранителни добавки и добавки към храни, вещото лиценамира висока степен на сходство за стоките на по-ранна и заявена марки.

Релевантният кръг потребители включва всички граждани от територията на ЕС, в т. ч. и територията на Република България от началото на 2007 г. И тук, пазарът включва както географски определена територия, така и електронна търговия. Икономическата цел на ЕС е: свободно движение на стоки, услуги, хора и капитали. В този смисъл, гражданинът на ЕС е потенциалният потребител за целите на задоволяване на своите потребности от лекарствени продукти, диетични храни и хранителни добавки. При избора на лекарствен продукт, диетични храни или хранителни добавки се обособяват горепосочените две групи потребители. Аналогични са изводите и относно диетичните храни и хранителните добавки: потребителят осъществява информиран и внимателен избор, след консултация с личен лекар, диетолог, нутриционист. Поради това вещото лице заключава, че е налице висока степен на сходство на потенциален кръг потребители за посочените групи от кл. 5 за по-ранна и заявена марки: „фармацевтични и ветеринарни препарати“ и „диетични храни, субстанции и хранителни добавки“.

Въз основа на анализа на начина на пазарна реализация на продуктите в заключението е формиран извод, че потребителят е информиран и не би могъл да обърка двете марки, респ. притежателя им. Не съществува вероятност от объркване на потребителите относно произхода на стоките в група „фармацевтични и ветеринарни препарати“, и ниска степен на вероятност от объркване за стоките в група „диетични храни, субстанции и хранителни добавки“.

Посочва се в мотивите на решение № 2634/02.03.2017г. по адм. д. № 1473/2016г. на Върховния административен съд, VII отделение, че за установяване вероятността от объркване на потребителите не се изискват специални знания. В случая, след като прецени обстоятелствата по делото, съдът в настоящия състав приема, че, както беше посочено по-горе, заявената марка създава възприятие като израз на английски език с широко известно значение. Не само този език е на поне минимално ниво достъпен на много широк кръг потребители, но в частност думата „health“ и производните са и допълнително разпознаваеми като свързани със здравето, здравословния начин на живот и продукти, които го подпомагат. Ето защо, потребителят би възприел марката Н. като съставена от две части: „Н.“, с общоизвестно значение, което главно привлича вниманието, и „SPAN“, което, както е прието и в оспореното решение, и от вещото лице, няма собствена значимост в случая. От друга страна, марката Н./ Х. би била възприета като две части: „Х.“ и „Т.“, като второто е известно от преди и поради това съсредоточава вниманието върху себе си като нещо познато. Наред с това, именно познатият (сходният) елемент поражда свързване на марки и техния производител. В случая познатото във всяка от марките е значително различно – съответно представата за думата „здраве“ на английски и представата за български сироп за кашлица. Ето защо, без значение са съвпаденията в отделните букви и звуци на двете марки - цялостното възприятие според настоящия състав не е за сходни марки, нито е възможно объркване на потребителя, в т. ч. не е налице възможност за свързване на процесната с по-ранната марка. Ето защо, не е налице основание регистрацията да бъде отказана на основание чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО.

Предвид изложеното и като прецени законосъобразността на акта на основание чл.168, ал.1 АПК, съдът в настоящия състав приема, че оспореното решение е издадено в установената форма от компетентен орган, без допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, но в несъответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 21/16.03.2017г. на председателя на Патентно ведомство, в частта на решението, с която се потвърждава решението от 30.03.2016 г. на състав по опозиции за отказ на регистрацията на марка с вх. № 130808 Н./ Х., словна, за стоките „фармацевтични и ветеринарни препарати, диетични храни и вещества за медицински или ветеринарни цели, бебешки храни, диетични добавки за хора и животни" (клас 5).

ИЗПРАЩА преписката на председателя на Патентно ведомство със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно изложеното в мотивите по-горе.

Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Съдия: