

РЕШЕНИЕ

№ 521

гр. София, 01.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 48 състав,
в публично заседание на 25.01.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Калина Пецова

при участието на секретаря Евгения Стоичкова, като разгледа дело номер **8977** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Образувано е по жалба на [фирма] срещу Решение № 133 от 27.06.2018г. на Председателя на Патентното ведомство, с което, на осн. чл.45 ал.1 от ЗМГО, е потвърдено решението на опозиционния състав от 20.12.2017г., с което опозиция вх. № 1342944 от 10.03.2017г. срещу регистрацията на марка вх. № 141623 Г.-Д., словна, е отхвърлена като неоснователна за всички стоки от клас 30 на МКСУ.

В жалбата се излагат подробни доводи за материална незаконосъобразност на решението. Поддържа тезата, че е налице очевидно сходство между знаците, предвид, че по-ранната марка се включва изцяло в състава на заявената и заема нейното начало, като потребителите винаги обръщат повече внимание на началото на знака. Твърди фонетично сходство на двете марки над средната степен. И двете марки се асоциирали с женско име, като името „Г.— е изцяло включено в процесната марка, формира нейното начало, касаело се за бързо оборотни стоки, без потребителят да влага повишено внимание при избора и което не обосновавало задълбочен семантичен анализ. Част от стоките били идентични, останалите с високо сходство, поради което между знаците следвало да има съществена разлика, за да се избегне вероятността от объркване. Моли да се отмени решението и да се върне преписката за постановяване отказ за регистрация. Претендира разноски. Съображения излага в писмени бележки.

В проведеното съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. П. и адв. Л. с редовни пълномощни. Поддържат жалбата на посочените основания и молят за отмяна на оспореното решение. Претендират разноските по делото.

Ответникът Председател на Патентно , чрез процесуалния си представител юрк

Б., оспорва жалбата и моли да се отхвърли. Претендира юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на договореното адвокатско възнаграждение.

Заинтересованата страна не изпраща представител и не ангажира становище по спора.

Софийската 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, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На първо място, съдът отбелязва, че цялото производство пред органа се е водило при действието на отм. ЗМГО, поради което цитираните разпоредби следва да се възприемат като тези от отменения закон.

Производството пред административния орган е образувано по заявка вх. № 141623 от 20.05.2016г на Х. У. за регистрация на марка „Г.-Д.“, словна.

Срещу регистрацията е подадена опозиция от [фирма] от 10.03.2017г., като притежател на по-ранна марка, а именно „Г.“, словна. Опозицията е разгледана от състав на отдела по опозиция съобразно чл.38г, ал.1 от ЗМГО, спазена е процедурата, разписана в цитираната разпоредба, като е взето решение от 20.12.2017г., за отхвърляне на опозицията като неоснователна за всички стоки от клас 30.

Решението на председателя на Патентното ведомство е мотивирано с разпоредбите на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО, като органът е приел, че е налице ниска степен на сходство между изрично посочените стоки на сравняваните марки, като е отбелязано, че страните не спорят по идентичността и сходството на останалата част от стоките. Административният орган е приел ниска степен на визуално и фонетично сходство между по- ранната марка и заявената за регистрация, като е отчел и липса на смислово сходство, без вероятност от заблуда на потребителите, вкл. възможност за свързване на марките. Това е дало основание на председателя на Патентното ведомство да заключи, че не е изпълнен фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Настоящото производство е образувано след отмяна на първоначално постановеното решение по АД 10704/2018г. по описа на АССГ.

В отменителното решение на ВАС, постановено по АД № 12551/2019г. е възприето и посочено, че съдът не е следвало да назначава и изслушва съдебно-маркова експертиза, на база която основно изградил изводите си относно спора, тъй като не се касае до поставени на същата въпроси, изискващи специални знания, а логически и правни изводи, които съдът е следвало сам да изгради.

Актът е издаден от материално компетентен орган (чл.45 ал.1 във връзка с ал.4 от ЗМГО) - председателят на Патентно ведомство.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити – вкл. подробни мотиви и следващ се от тях диспозитив.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да са самостоятелни основания за отмяна, спазена е процедурата по чл. 38г от ЗМГО.

За да постанови решението си, председателят на Патентното ведомство е приел, че в случая не е изпълнен фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

По силата на посочената разпоредба, не се регистрира марка, 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, тоест хипотезата на 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 или услугите на сравняваните марки;
4. вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

По делото не се спори, че опонентът [фирма] притежава право върху по-рано регистрирана марка „Г.“ - словна, като предлага на пазара продукти под тази марка от 2003г.

Спорът се свежда до разрешаването на въпроса налице ли е идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка, идентичност или сходство на стоките и услугите на сравняваните марки, и ако такова е налице води ли до вероятност за объркване на потребителите която включва възможност за свързване с по-ранната марка. (чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО).

Анализът за сходство на марките включва преценка за визуално, фонетично и смислово различие или сходство. Оценката на степента на сходство на марките не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и / или услугите на едно лице от тези на други лица.

„Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне, обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Анализът на сходството на марките е записан и в Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО. В случая двете сравнявани марки са словни, поради което не се определя доминиращ елемент, за което няма спор в производството.

Оценката на визуалното сходство на сравняваните марки държи сметка за тяхното визуално въздействие, определено от начина на графично представяне на думи, букви, и др. При визуално сравнение между словни марки, както е в случая, се изследва дали марките споделят значителен брой букви в една и съща последователност, позицията на съпадащите букви и структурата на знаците. По този въпрос органът е приел, че е налице значително намаляване на сходството вследствие на двойно по-голямата дължина на името в процесната марка спрямо предходната. По-ранната марка „Г.“ се състои от една дума със седем букви. Процесната марка „Г.-Д.“ съдържа два компонента, като първият компонент съдържа седем букви, а вторият - шест букви, или общо 13 букви. Сравняваните марки споделят седем от буквите в началото на всяко слово, подредени в еднаква последователност. При процесната марка има допълнителен словен елемент - Д.. От горното следва, че е налице еднакво начало на словните елементи на марките, което има съществено влияние върху цялостното впечатление създавано от тях. По-ранната марка се включва изцяло в състава на заявената, като заема нейното начало. Това еднакво начало привлича вниманието и е

по-ясно запомнящо се, отколкото останалата част от знака. Потребителите обръщат повече внимание именно на началото на знака.

Поради това, съдът не споделя извода на органа, че не е налице сходство, поради разликата в дължината на името, а приема, че визуално марките са сходни в средна степен, произтичащо от сходство в общата дума, която е първоначалният знак.

При оценката за фонетично различие или сходство, се взимат под внимание фактори като звучене на марките, определено от дължината на думите, брой на буквите и сричките, брой на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. Фонетичното сходство на думите следва да се прецени, като се вземат предвид основните категории от звуковия строеж на езика - граници на сричката (сричкоделение), място на ударение и интонация на думата, артикулационно-акустични характеристики на звуковете в думата. Сричката е основната ритмична единица не само на думата, но и на речта въобще. Основният принцип на сричкоделението е един гласен звук да образува една сричка. Процесната марка „Г.-Д.“ съдържа два компонента, състои се от шест срички, а по-ранната марка Г. се състои от три срички. Първите три срички на сравняваните марки са еднакви, разликата е в последните три срички. Тези три общи срички и тяхната идентична комбинация определят средна степен на фонетично сходство.

Оценката за смислово различие или сходство се основава на значението на думите. Марките са смислово идентични или сходни, когато имат еднакво или подобно семантично съдържание.

Възприетото от органа по този въпрос не се споделя от съда. Мотивите му в тази насока са най-общо, че процесната марка „Г.-Д.“ се възприемала смислово като наименование „Победоносна В.“, с оглед наличието на съставно лично име, поради тирето, както и възприемането на името Г. като „Победоносна“ с оглед произхода от мъжкото име Г., респ. С. Г., а Д. като народното име на планетата В..

Както се посочи, двете марки съдържат в началото общ словен елемент Г., който носи основното послание. Г. е българско женско име, Д. също е българско женско име. Г.-Д. се възприема като двойно съставно лично женско име. Двете марки са лични женски имена. Често към тези, които имат съставни имена, обръщението е по първо име. Налице е средна степен на смислово сходство, тъй като името на по-ранната марка Г. е изцяло включено в името на заявената за регистрация, формира нейното начало. Средният потребител възприема марките според основното им предназначение, тоест съобразно първата /обща/ част, тъй като общото начало Г. е лично женско име. Налице е смислово сходство от средна степен. На пазара на бързооборотни стоки, средният потребител обичайно възприема имената на хората буквално, като техният смисъл търси само при условията на евентуалност, по изключение. В случая началната дума Г. на процесната марка е идентична с единствената дума, от която е съставена по-ранната марка, като в смислов план тези думи имат значение на женски имена, то е налице концептуално сходство от средна степен.

След анализ на марките за визуално, фонетично и смислово различие или сходство, се извършва сравнение на марките в цялост. Като цяло, общата преценка за фонетично, визуално и смислово сходство на процесната и по-ранната марка се основава на общото впечатление, което те създават, като се отчита и въздействието на

техните отличителни и доминиращи елементи /в случая не се определя доминиращ елемент, тъй като марките са словни/, т.е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти. Процесната и противопоставената марка имат средна степен смислово сходство, което ведно със средната степен фонетично и визуално сходство и идентичност в началната част на словото, повишава степента на вероятността за объркване и възможността потребителите да направят връзка за единен произход. При така направените изводи относно сходство във визуално и фонетично отношение и смислово съдържание съдът приема, че атакуваната марка и по-ранната марка, разгледани в тяхната цялост са сходни до степен, която може да доведе до вероятност от объркване и свързване с по-ранната марка.

Относно наличието на идентичност или сходство на стоките и услугите, на сравняваните марки:

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, тоест необходимо е да се изследва наличието на множество фактори — естеството на стоките, тяхното предназначение по отношение на крайния им потребител, наличието на конкуренция или допълване между тях, начините на разпространение на стоките, релевантен кръг потребители и др. Отбелязано е, че принадлежността на стоките и услугите към един клас на Международната класификация на стоките и услугите, увеличава вероятността за сходство.

Противопоставената по-ранна марка „Г.“ е регистрирана за стоки от клас 30 МКСУ брашно и хляб, процесната заявка за марка „Г.-Д.“, словна е заявена за стоки от клас 30 МКСУ, изрично изброени в оспорения акт. Атакуваните стоки от процесната марка и стоките на по-ранната марка са с различна степен на сходство: стоките брашно и хляб са идентични, стоката „джинджифилов хляб— от процесната марка е идентична на стоката „хляб— на по-ранната марка. Идентичност съществува, не само когато стоките съвпадат изцяло/използвана еднаква формулировка, термини или синоними /, но и когато стоката на оспорваната марка спада към по-широка категория на по-ранната марка и обратно. Идентичност съществува при използвани едни и същи термини на стоките. Идентичните и сходните стоки и услуги имат еднакво предназначение и са с еднакъв начин на предлагане и представяне, т.е. с еднаква пазарна реализация. Предназначението на стоките е един от най-важните фактори, тъй като потребителят търси дадена стока именно според предназначението.

По отношение стоките на процесната марка „брашно за хранителни цели, брашно от бобови култури, брашно от житни растения, брашно от тапиока, брашно от ядки, ечемично брашно, картофено брашно, овесено брашно, пшенично брашно, синапово брашно, соево брашно, царевично брашно, бадемово тесто, пшенична пита, сладкарско тесто, тесто— са сходни в средна степен със стоката брашно на по-ранната марка, попадат в общата категория брашно на по-ранната марка. Стоките „галета, грис /пшеничен/, сухари— са сходни в средна степен и попадат в общата категория хляб на стоките от клас 30 на по-ранната марка. Тоест, част от стоките от клас 30 на процесната заявка са сходни на стоките от клас 30 на по-ранната марка, а друга част са идентични. Термините на стоките на едната марка се включват в термините на стоките от другата и обратно.

Между останалите стоки на процесната марка /тестени и сладкарски изделия, сладкарски желета/ и стоките от клас 30 на по-ранната марка е налице ниска степен на сходство, тъй като могат да се произведат и от продукти, различни от атакуваните стоки. Предназначението на брашното е да служи като основна суровина за производство на хранителни изделия, а на сладкарските и тестени изделия- краен продукт за задоволяване определени хранителни потребности. Отчита се тяхната природа, дали са допълващи се или взаимно заменяеми. Допълващи се стоки/услуги (спомагателни) са, когато се употребяват съвместно, т.е. едната е необходима или важна за използването на другата. Взаимнозаменяеми (конкуриращи се) - когато имат еднакво предназначение и покриват еднакви нужди. В случая, сладкарските и тестени изделия са продукт, готов за консумация, със специфичен вкус, поради което не е взаимнозаменяем и не е конкуриращ се с „брашно— на по-ранната марка. Т.е., сравняваните стоки не са конкуриращи се и не са взаимнозаменяеми; Освен това не съвпадат производителите им, защото са от различни предприятия: преработвателни предприятия /за брашното/ и предприятия от хранително-вкусовата промишленост /за сладкарските и тестени изделия/, вложено в сладкарските изделия, е с производител, различен от производителя на самите изделия. Брашното се купува от производителите на сладкарски изделия, в т. ч. на храни, а самите изделия са предназначени за масова консумация и се купуват от крайните потребители, тоест крайните потребители на съпоставяните стоки за различни. Т.е., в обобщение, част от сравняваните стоки са сходни, друга част са идентични и са налице такива с ниска степен на сходство.

Относно вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Вероятността за объркване на потребителите е възможност за свързване с по-ранна марка и създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица. Преценката на вероятността за объркване се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретният случай. По-специално такива могат да бъдат: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на отличителност на по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; начин на пазарна реализация (търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др.); степен на познатост (разпознаваемост) на марките на пазара; връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка. 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 случая се касае за стоки за ежедневна употреба, релевантните потребители са масовите потребители с по-занижена степен на внимание. Част от стоките /посочените по -горе/ на процесната марка са идентични и сходни на стоките за които е регистрирана по-ранната марка, като това е възприето и от органа по отношение на стоките „брашно за хранителни цели; брашно от бобови култури; брашно от житни растения; брашно от тапиока; брашно от ядки; ечемичено брашно; картофено брашно; овесено брашно; пшенично брашно; синапено брашно, соево брашно; царевично брашно“ по отношение на стоката на опонента „брашно“, както и стоките джинджифилов хляб и хляб“ спрямо стоката „хляб на опонента“. Налице е също концептуално сходство от средна степен, средна степен на фонетично и визуално сходство, идентичност в началото на словото, поради което много лесно потребителите могат да се объркат относно произхода и да направят връзка за единен произход.

По отношение идентичните и сходни стоки е налице вероятност за объркване на потребителите, изразяваща се в създаването на погрешна представа за производителя и/или търговеца на стоките и е налице опасност потребителите да вярват, че стоките или услугите са на същите или на свързани лица. Съществува вероятност за заблуда на потребителя, марките са сходни до степен, която да доведе до вероятност от заблуда на потребителите и смесване на собствениците.

По отношение на идентичните и сходни стоки са налице всички кумулативно изискуеми елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /при съобразяване, че са налице и такива с ниска степен на сходство, които не се обхващат от разпоредбата на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО/.

Предвид изложеното, съдът намира, че оспореното решение 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, но при неправилно приложение на материалния закон.

Решението следва да се отмени като материално незаконосъобразно, като делото се върне като преписка на председателя на ПВ при съобразяване горните указания по тълкуването и прилагането на закона.

При този изход на спора, в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени претендираните, направени и доказани разноски в размер на

1500 лева, която сума е заявена в представени по делото списък на разноските и представлява договорения и заплатен адвокатски хонорар. Не се споделя възражението за прекомерност, с оглед обема на материалите в делото, както и при съобразяване, че на практика производството е второ по ред, както и с оглед времетраенето на същото. Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2, предл.2 и чл. 173 и чл. 143 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 133 от 27.06.2018г. на Председателя на Патентното ведомство, с което, на осн. чл.45 ал.1 от ЗМГО, е потвърдено решението на опозиционния състав от 20.12.2017г., с което опозиция вх. № 1342944 от 10.03.2017г. срещу регистрацията на марка вх. № 141623 Г.-Д., словна, е отхвърлена като неоснователна за всички стоки от клас 30 на МКСУ.

ВРЪЩА делото на Патентното ведомство като преписка, за постановяване на решение съобразно с мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати в полза на [фирма] сумата от 1500 / хиляда и петстотин/ лева, представляваща заплатен и претендиран по списък адвокатски хонорар.

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

Преписи от решението да се връчат на страните.

СЪДИЯ: