

РЕШЕНИЕ

№ 2775

гр. София, 25.04.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав,
в публично заседание на 26.03.2013 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Ситнилка

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **4350** по описа за **2012** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Делото е образувано по жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от Изпълнителния директор К. В. М. против решение № 11 от 18.01.2012 г. на Заместник-председателя на Патентното ведомство на Република Б. в частта му, с която на основание чл. 46, ал. 4, 5 и 6 и чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е заличено действието на марка с рег. № 74587 „D.” - комбинирана с притежател жалбоподателя за част от стоките и услугите от клас 03 и 05 от МКУ. Наведени са доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, поради противоречие с материалния закон. Обосновават се съображения за липсата на предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, предвид липсата на сходство между процесната марка и противопоставената по-рано регистрирана марка, което да породи вероятност от объркване на потребителите. Изтъкват се доводи за наличието на вече регистрирани марки, съдържащи елемент, подобен на този, чиято присъща отличителност се оценява. Претендира се отмяна на оспореното решение на Председателя на Патентното ведомство.

Ответникът - Заместник-председателя на Патентното ведомство на Република Б., чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Обосновава съображения, че по-ранната марка се характеризира с висока отличителност, поради което е налице вероятност от объркване на потребителите.

Моли да бъде оставено в сила оспореното решение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна - В. АГ, Г. /Б./ чрез пълномощника си изразява становище за неоснователност на жалбата по съображения, подробно изложени в депозираните по делото писмени бележки.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с доказателствата по делото, прецени доводите на страните и съобрази законосъобразността на оспорения административен акт, намира жалбата за ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна-адресат на административния акт в срока по чл. 50, ал. 1 от ЗМГО

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

Производството пред административния орган е образувано по искане на В. АГ, Г. за заличаване на регистрацията на марка рег. № 74587 „D.” - комбинирана с притежател [фирма] /заявена на 14.10.2008 г., регистрирана на 22.06.2010 г./. Молителят е обосновал правния си интерес от подаване на искането с наличието на негова по-ранна марка с международна регистрация рег. № 877 803 „D.” /регистрирана по реда на Мадридската спогодба на 24.01.2006 г. с приоритет от 24.11.2005 г./, която е част от притежаваната от него серия /фамилия/ международно регистрирани марки: № 851 866 „D. R.”, № 900216 „D. C. R.”, № 897 710 „D. L.”, № 918 049 „L. D.” и № 919 773 „D. C. E.”. Искането е подадено на основание чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за следните стоки и услуги:

Клас 03 - парфюмерия и козметика; козметични бои; боя за коса; тоалетна вода; сапуни; шампоани; лосиони за козметични цели; дезодоранти за лична употреба, козметични препарати за грижа за кожата, избелващи кремове за кожа; козметични маски; козметични препарати за отслабване; средства за почистване на зъби; козметични комплекти; слънцезащитни препарати; кърпички за еднократна употреба, напоени с козметични лосиони; тоалетни принадлежности; тоалетно мляко за почистване; помади за козметични цели; препарати за гримиране;

Клас 05 - мехлеми за слънчево изгаряне; мехлем, използван при измръзване на части на тялото, за фармацевтични цели; препарати против слънчево изгаряне, за медицински цели; медицински препарати за отслабване; диетични хранителни препарати за лечебни цели;

Клас 35 - групиране на стоки парфюмерия и козметика, козметични средства /без транспортирането им/ за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин.

Съгласно изискването на чл. 46, ал. 1 от ЗМГО на представителя по индустриална собственост на [фирма] е изпратено искането и му е предоставена възможност да изрази становище по него в тримесечен срок. Извън така определения срок /пет месеца след неговото изтичане/ от същия е депозирано писмено възражение, което с оглед обективното разрешаване на правния спор е разгледано от административния орган. По това възражение, съобразно правилото на чл. 46, ал. 2 от ЗМГО е изразено становище и от молителя. Със заповед № 704/10.11.2010 г. на Председателя на Патентното ведомство е назначен нарочен състав, който да разгледа искането и се произнесе по него със становище за вземане на решение. Решението на състава е обективизирано в писмено становище.

Въз основа на така проведеното административно производство Заместник-председателят е издал оспореното решение. От правна страна същото е мотивирано с наличието на вероятност за объркване на потребителите по смисъла на

чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, предвид сходството на марка рег. № 74587 „D.” - комбинирана с притежател [фирма] с по-ранно регистрираната марка рег. № 877 803 „D.”- словна с притежател В. AG, Г..

С оглед на изложеното от фактическа страна, настоящия съдебен състав обосновава следните правни изводи:

Оспореното решение № 11/18.01.2012 г. на Заместник-председателя на Патентното ведомство на Република Б. е издадено от компетентния орган по смисъла на чл. 46, ал. 6 от ЗМГО при условията на заместване, възникнало въз основа на заповед № 761/21.12.2011 г. на Председателя на Патентното ведомство.

При издаване на оспорения административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В хода на производството пред административния орган, страните своевременно са уведомявани за предприетите от административния орган действия, като им е предоставена възможност да упражнят правото си на защита в пълен обем и да изложат своите писмени възражения. От страна на административния орган е спазена специалната процедура, установена в чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от ЗМГО.

Оспореното в настоящото съдебно производство решение е мотивирано с наличието на хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, съгласно която регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в противоречие с чл. 12 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.

От страна на жалбоподателя не се оспорва констатираното от административния орган наличие на идентичност и сходство между стоките и услугите на двете сравнявани марки. Процесната марка рег. № 74587 „D.” с притежател [фирма] е регистрирана за следните стоки и услуги:

Клас 03 - парфюмерия и козметика; козметични бои; боя за коса; тоалетна вода; сапуни; шампоани; лосиони за козметични цели; дезодоранти за лична употреба, козметични препарати за грижа за кожата, избелващи кремове за кожа; козметични маски; козметични препарати за отслабване; средства за почистване на зъби; козметични комплекти; слънцезащитни препарати; кърпички за еднократна употреба, напоени с козметични лосиони; тоалетни принадлежности; тоалетно мляко за почистване; помади за козметични цели; препарати за гримиране;

Клас 05 - мехлеми за слънчево изгаряне; мехлем, използван при измръзване на части на тялото, за фармацевтични цели; препарати против слънчево изгаряне, за медицински цели; медицински препарати за отслабване; хранителни добавки за медицински цели; дъвка за медицински цели; билкови чайове за медицински цели; диетични хранителни препарати за лечебни цели; хранителни добавки с антиоксидантно действие;

Клас 35 - реклама, управление на търговски сделки; он-лайн реклама в компютърна мрежа; изготвяне на рекламни рубрики; публикуване на рекламни текстове; организиране на изложения с търговска или рекламна цел; групиране на стоки парфюмерия и козметика, козметични средства /без транспортирането им/ за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин; телевизионни реклами; услуги на манекени, свързани с рекламиране на стоки; представяне на стоки; насърчаване на продажбите на трети лица; снабдяване за

сметка на трети лица /закупуване на стоки или услуги за други предприятия/.

По-ранно регистрираната марка рег. № 877 803 „D.” с притежател В. АГ, Г. е регистрирана за стоки от клас 03 на МКСУ Козметика.

Наличието идентичност и сходство на част от стоките и услугите, за които е регистрирана процесната марка със стоки от клас 03 Козметика, за които е регистрирана по-ранната марка се потвърждава и от изслушаните по делото заключения от единична и тройна съдебно-маркови експертизи.

Въз основа на това, настоящия съдебен състав обосновава извод за наличие на идентичност и сходство между стоките от клас 03 „козметика”, за които е регистрирана марка рег. № 877 803 „D.” с притежател В. АГ, Г. със стоките от клас 03 - парфюмерия и козметика; козметични бои; боя за коса; тоалетна вода; сапуни; шампоани; лосиони за козметични цели; дезодоранти за лична употреба, козметични препарати за грижа за кожата, избелващи кремове за кожа; козметични маски; козметични препарати за отслабване; козметични комплекти; слънцезащитни препарати; кърпички за еднократна употреба, напоени с козметични лосиони; тоалетни принадлежности; тоалетно мляко за почистване; помади за козметични цели; препарати за гримиране, за които е регистрирана марка рег. № 74587 „D.” с притежател [фирма].

Стоките от клас 05 на МКСУ на по-късната марка - мехлеми за слънчево изгаряне; мехлем, използван при измръзване на части на тялото, за фармацевтични цели; препарати против слънчево изгаряне, за медицински цели; медицински препарати за отслабване са сходни и допълващи стоката козметика от клас 03, за която е регистрирана по-ранната марка, доколкото тяхното естество и предназначение е за поддържане на външния вид на кожата и запазване и възстановяване на нейното добро състояние. С оглед релевантния кръг потребители, начина на разпространение и предназначението им стоките от клас 05 от МКСУ - хранителни добавки за медицински цели; дъвка за медицински цели; билкови чайове за медицински цели; диетични хранителни препарати за лечебни цели и хранителни добавки с антиоксидантно действие не могат да се определят като сходни или идентични със стоката козметика от клас 03.

Все с оглед предназначението, начина на предоставяне и потребителския кръг не може да се приеме, че е налице идентичност или сходство между услугите от клас 35 от МКСУ - групиране на стоки парфюмерия и козметика, козметични средства /без транспортирането им/ за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин и стоката от клас 03 Козметика.

Изложените от страна на жалбоподателя доводи за незаконосъобразност на оспореното решение обосновават извод за оспорване на констатациите на административния орган за наличие на сходство между двете марки.

Анализът на сходството на марките, така както е записано и в Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО, включва преценка на тяхното визуално, фонетично и смислово сходство.

По-ранната марка рег. № 877 803 „D.” с притежател В. АГ, Г. е словна, докато процесната марка рег. № 74587 „D.” с притежател [фирма] е комбинирана.

Съгласно Методическите указания на Патентното ведомство, марките следва да се сравняват в цялост, като се отчита въздействието на отделните елементи. При съпоставяне на словна с комбинирана марка, какъвто е настоящия случай, се сравнява само словния елемент.

Оценката на визуалното сходство на сравняваните марки държи сметка за тяхното визуално въздействие, определено от начина на изписване на думите и дължината на буквените словосъчетания.

Думата съставляваща по-ранната марка „D.” е изписана със стандартен шрифт на латиница, като началното означение „DNA” е изписано с главни букви, а означението „ge” с малки букви. Процесната марка „D.” също е изписана на латиница, но с наклонен шрифт, като началното означение „DNA” е изписано с главни букви, а с малки букви следващото „ction”. Анализът на марките показва, че и при двете е използван един и същ композиционен подход, като и двете започват с лесно запомнящия се отличителен елемент „DNA”, изписан на латиница. Съобразно заключението от приетото по делото заключение от съдебно-техническа експертиза, което настоящият съдебен състав изцяло кредитира като обективно и съответно на събрания по делото доказателствен материал, и двете марки са от категорията на т.нар телескопични марки, при които е налице телескопично застъпване на познати думи със смисъл, изписани с главни и малки букви, като първата е позната абревиатура, а втората започва с крайната буква на абревиатурата. Начина на изписване на началното означение „DNA” и при двете марки определя неговия отличителен характер. Въздействието на това означение се усилва и от факта, че съобразно заключението от допълнителната тройна съдебно-техническа експертиза същото е самостоятелно регистрирано.

По отношение на дължината на буквените означения следва да се отбележи наличието на разлика между двете марки, дължаща се на разликата в дължината на думите „age” и „action”. Тази разлика обаче не може да бъде определяща при преценката за наличието на визуално сходство, доколкото общият композиционен подход и отличителния елемент „DNA”, намирайки се и при двете марки в тяхното начало са достатъчни, за да обусловят извод за наличието на визуално сходство между тях. Фонетично сравнявани, двете марки разкриват наличието на нормално сходство, доколкото началния отличителен елемент „DNA” е по-звучната част и при двете марки.

Относно смисловото сходство на двете сравнявани марки следва да се има предвид, че и при двете марки началния доминиращ елемент „DNA” представлява абревиатура на латинското наименование на дезоксирибонуклеиновата киселина /Д./. Думата „age”, използвана при по-ранната марка в превод на български означава възраст, вечност, старост, старея, остарявам, състарявам. Предвид обстоятелството, че марката е регистрирана за стоката от клас 03 Козметика посланието вложено в съчетанието „D.” следва да се разчита в смисъл, че продуктите означени с тази марка са предназначени за забавяне на процеса на стареене и запазване и регенериране на структурата на клетките на кожата.

Думата „action”, представляваща съставна част от процесната марка, в превод на български език означава действие, дейност, деятелност, акция, постъпка, движение. В този смисъл словосъчетанието „D.” цели да извика у потребителя асоциация, че стоките, означени с тази марка имат действие по отношение на Д. структурата на клетките. В този смисъл следва да се приеме, че е налице смислово сходство между двете марки с оглед тяхното асоциативно послание, че стоките означени с тях са предназначени за поддържане и регенерация на Д. структурата на клетките, забавяне на стареенето и поддържане на красотата и здравето.

Последната предпоставка на хипотезата на правната норма на 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.

В случая сравняваните марки са регистрирани за една и съща стока от клас 03 Козметика, като процесната марка е регистрирана и за по-широк кръг стоки от този клас 3, както и за стоки от клас 05 и услуги от клас 35. Широкият релевантен кръг потребители на козметичните стоки като цяло, еднаквата разпространителска мрежа на тези стоки и установеното сходство между двете марки, дава основание да се заключи, че съществува вероятност за заблуда на потребителя.

Съгласно § 3.7 от Методическите показания на Патентното ведомство, при наличието на поредица /фамилия/ марки вероятността от объркване следва по-специално от факта, че потребителя може да се заблуди относно това откъде произхождат или произлизат стоките или услугите, обозначени със заявената за регистрация марка, и погрешно да сметне, че тя е част от тази поредица /фамилия/ марки. В настоящия случай по-ранната марка рег. № 877 803 „D.” / е част от притежаваната от В. АГ, Г. серия /фамилия/ международно регистрирани марки: № 851 866 „D. R.”, № 900216 „D. C. R.”, № 897 710 „D. L.”, № 918 049 „L. D.” и № 919 773 „D. C. E.”. Както вече бе посочено всички те, както и процесната марка, са регистрирани за стоките от клас 03 Козметика. Видно от тяхното словесно изобразяване всички марки съдържат в себе си отличителния елемент „DNA”, което съгласно цитираната разпоредба на § 3.7 от Методическите указания съществено увеличава възможността за създаване у потребителя на погрешна представа за произхода на стоките, означени с тях.

В обобщение на изложеното, настоящият съдебен състав намира, че решението на Заместник-председателя на Патентното ведомство като материално законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 4 от АПК жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер, определен съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 от АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 33 - ти състав,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от Изпълнителния директор К. В. М. против решение № 11 от 18.01.2012 г. на Заместник-председателя на Патентното ведомство на Република Б..

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от Изпълнителния директор К. В. М. да заплати на Патентното ведомство на Република Б. разноси по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, Тричленен състав в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН

СЪДИЯ: