

РЕШЕНИЕ

№ 691

гр. София, 10.02.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав,
в публично заседание на 03.02.2014 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

като разгледа дело номер **852** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.50, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

С Решение №306/08.10.2012 г. на заместник-председателя на Патентното ведомство е потвърдено решението за отказ за регистрация на марка вх.№109692/14.05.2009 г. S. productions, със заявител [фирма]-гр.С. за услугите от клас 35 и е отменено решението за отказ за регистрация на същата марка за услугите от клас 41, а заявката-върната за регистрация в тази част.

Решението, в потвърдителната за отказа за регистрация част-за стоките от клас 35, е обжалвано от заявителя в административното производство- [фирма], с искане да бъде отменено като незаконосъобразно. Наваденото основание за оспорване следва да се квалифицира като противоречие с материалния закон, аргументирано с доводи, че преценени в тяхната цялост противопоставените марки не били сходни. По-ранно регистрираната марка е словна, а заявената от дружеството-жалбоподател-комбинирана и представлявала стилизирано кълбо в синьо и червено, като до него на латиница е изписано S. productions. Важно за определяне идентичността на марките бил и начина на изписване на словната част от марката, а в случая, дори и в словната част имало съществена разлика. Не следвало смисловото сходство между двете марки да е решаващо при преценката, защото тези думи били на английски език и за голяма част от българските потребители не означавали нищо.

Ответникът не депозира писмен отговор по жалбата в срока по чл.163, ал.2, вр.чл.152, ал.1 от О..

В с.з. пред Административен съд-София град дружеството-жалбоподател се представлява от К., който поддържа жалбата.

Ответникът-заместник-председателя на Патентно ведомство се представлява от юрисконсулт Б., която оспорва жалбата и моли за отхвърлянето ѝ, както и за присъждането на юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор от Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, не взема участие в производството и не дава заключение за законосъобразността на оспореното решение.

Административен съд-София град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235 от ГПК, вр.чл.144 от АПК и служебно, на основание чл.168, ал.1 от АПК, провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима.

Подадена е срещу акт, който подлежи на обжалване, от лице, легитимирано, да го обжалва и в законоустановения за това тримесечен преклузивен срок-оспореното решение е съобщено на 10.10.2012 г., а жалбата до съда-подадена на 09.01.2013..

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Административното производство е започнало по заявка за регистрация, вх.№109692/14.05.2009 г. на марка № S. productions за услуги от класове 35 и 41, подадена от „М. КО” /л.51/. До заявителя е изпратено уведомление за предварителен отказ по чл.37, ал.2 ЗМГО /л.39 от досието на делото/, срещу който, след удължаване на срока, той е възразил /л.48-л.51/. Възражението е намерено за неоснователно от експертизата. Нейното становище /л.31-л.32/ е за отказ за регистрация. Мотивирано е с наличието на по-ранна марка по смисъла на чл.12, ал.2 от ЗМГО-марка на Общността „S.”, с номер 5360839, регистрирана за стоки и услуги от класове 18, 25 и 35, дата на заявяване:05.10.2006 г., дата на регистрация 09.07.2007 г. и действие на територията на РБългария:01.01.2007 г., име на притежателя:L. G. B. F., която е сходна на заявената, поради общото фонетично и смислово словосъчетание S., и е заявена за идентични услуги от клас 35. Въз основа на експертното заключение е постановено решение за отказ /л.29-30/.

Постановеното решение за отказ е било съобщено на заявителя и обжалвано от него. Становището на назначения със Заповед №588/29.08.2012 г. /л.24/ състав на отдела по спорове е за потвърждаване на решението за отказ в частта за услугите от клас 35 и за отмяна в частта за отказ за услугите от клас 41 и връщане на заявката за регистрация за тези услуги /л.19-22/. Възприемайки предложението на помощния орган /състава на отдела по спорове/, заместник-председателят на ПВ, по заместване на председателя на ПВ, на основание Заповед №621/2009 2012 г. /л.23/ е постановил обжалваното в пределите на настоящото съдебно производство решение- в потвърдителната за отказа за регистрация част.

С оглед на изложеното, спорните по делото въпроси са свързани с наличието на основанията за отказ по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО на заявената марка поради наличието на посочената по-горе по-ранна марка на Общността.

Доколкото страните не спорят за това, че сравняваните марки /процесната и противопоставената по-ранна марка на Общността/ са за идентични услуги от клас 35 от МКСУ, релевантните спорни въпроси са дали съществува сходство между заявената и противопоставената марка. Ако съществува, създава ли то вероятност за

объркване на потребителите, която вероятност да включва възможност за свързване с противопоставената по-ранна марка.

Сравняваните марки изглеждат така:

П. словна марка - Заявената комбинирана марка



Трайната съдебна практика е, че преценката дали ли е сходство между заявената марка и противопоставената по-ранна такава /като водещ критерий за наличието на вероятност от объркване на потребителите/, изисква обсъждане на ефекта от възприемане на марката в нейната цялост, след анализ на основните ѝ елементи - визуално, смислово и фонетично възприемане на марката като отличителен знак за определена стока. Параметровият анализ на знака /визуален, фонетичен и смислов, в някои случаи и концептуален/ е задължителен, защото именно той предопределя способността да бъдат отличавани търговските марки една от друга. Следва да се прилага аналитичен подход при изследване рискът от смесване, като се отчита общото впечатление на базата на проведен поэтапен анализ. Поначало последният се свързва с изследване на степента на възпроизвеждане- доколко се възпроизвежда, имитира или превежда общоизвестна или по-ранна марка и с това създава възможност за смесване или объркване на потребителите. Изследването обхваща и самата степен на възпроизвеждане - пълно или частично; отчитат се отделните композиционни елементи на сравняваните марки, в т. ч. въздействието на образния и словния елемент /кои от тях се явяват определящи при зрителното възприемане на ТМ/ и биха могли да предизвикат заблуждение в съзнанието на потребителите. Марките трябва да се сравняват в цялост, като се отчита въздействието на отделните им елементи. Преценката за сходство в степен, при която съществува вероятност за объркване не трябва да се основава само на сходство на отделни елементи на марките, те не трябва да се разделят на съставни елементи или да се разчленяват в процеса на сравнение, т. к. макар и анализът да се извършва поотделно за всяка отделна част, заключението е общо за марките като цяло. В тази връзка, по делото са допуснати, извършени и приети две СМЕ- първоначална и повторна, и двете в единичен състав. Заключенията на вещите лица по двете СМЕ са аналогични и съдът ги кредитира изцяло. Въз основа на тях приема за установено, че двете сравнявани марки съдържат много сходни отличителни и доминиращи елементи „S./S.“, които са добре разпознаваеми думи, поради това, че голяма част от хората използват компютри и са запознати със значението на думата, а именно „кратка процедура“, „пряк път“ и „начин на пестене на време“ или „лесен начин до достигане на файлове“. Втората дума „productions“ е също много добре позната на средностатистическите

потребители и в превод от английски език означава „производство, продукция, произвеждане и др.“ и не може да се приеме, че е доминиращ или отличителен елемент в заявената марка. Въз основа на сравнението между доминиращите и отличителни елементи на марките, като отчита и влиянието на второстепенните елементи, съдът приема, че сравняваните марки са сходни в голяма степен и при идентичността между услугите, за които се отнасят, е възможно потребителите да объркат заявената и регистрираната преди това словна марка или да помислят, че сравняваните марки произхождат от едно и също или свързани икономически субекти. Поради сходството между марките и идентичността на услугите, потребителите могат да направят връзка за единен произход.

Заключенията на вещите лица са обосновани с това, че сравняваните думи „shortcut“ са смислови, а не фантазийни и имат значение на английски език. При сравнение на словна с комбинирана марка се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка. В конкретният случай, трябва да се прецени въздействието на образния и словния елемент, като се отчита впечатлението от марката като цяло. Съществено е да се държи сметка за сходството, а не за различията, защото то е което остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителите. В по-ранната регистрирана марка думата „shortcut“ е единствен елемент и отличителен и доминиращ. В процесната заявка думата „shortcut“ е изписана с по-големи букви, доминира и се отличава в общата композиция на марката. Думата „productions“ е изписана с по-дребен шрифт. Налице е визуално сходство, определено въз основа на дължина на думата, брой еднакви букви, срички или думи и др.- при двете сравнявани марки доминиращ и отличителен елемент са словните елементи S./S., състоящи се от 8 еднакви букви, в началото на марките. Думата „productions“ е изписана с по-дребен шрифт, в подчинена позиция и е описателна. Фонетично сравняваните марки са също много сходни. Фонетичното сходство се основава на сходно звучене на марките. При определяне на фонетичното сходство на марките не трябва да се разчита на правилното произнасяне на думите, тъй като е невъзможно да се предвиди как потребителите ще ги произнесат. По-ранната марка се произнася като „ШОРТКЪТ“, а процесната марка като „ШОРТКЪТ П./П.". Втората дума „продъкшън“ най-вероятно ще се възприеме като описателно пояснение от българските потребители. Еднаквото начало на марките увеличава вероятността за объркване, тъй като вниманието на потребителите естествено се привлича от началото на думите. Смесовото сходство се преценява въз основа на най-разпространените езици в Б.. Когато марките са чужди думи с еднакво смислово значение на български език, смислово сходство е налице. Думата „S.“ е широко навлязла в сферата на компютърните технологии и е известна на българските потребители като „кратка процедура“, „пряк път“ и „начин на пестене на време“. Думата „productions“ е добре позната на средностатистическите потребители и в превод от английски език означава „производство, продукция, произвеждане и др.". Словните елементи „S.“ и при двете марки, отнесени към релевантните услуги от клас 35 носи послание към потребителите, че услугите се

изпълняват за кратко време при кратка процедура и без забавяне.

Наличието на двойно кумулативно сходство-между услугите, от една страна и фонетичното, визуално и смислово сходство, от друга страна, създава общо сходно впечатление и то е в степен да обърка потребителите, да ги доведе до заблуда, включително с оглед вероятността да свържат сравняваните марки, като приемат, че произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия.

При така установените по делото факти, съдът намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган. Спазени са предвидения от закона ред и форма. Р. е мотивирано, като фактическите основания, обективирани в него не само не се опровергават от доказателствата събрани във фазата на съдебното производство по оспорване, а напротив-потвърждават се изцяло. Спазени са общите изисквания за форма и съдържание на -чл.59, ал.1 и ал.2 АПК, доколкото в чл.45 и чл.46 от ЗМГО не се съдържат специални такива. Постановленият отказ за регистрация на заявената марка е материално законосъобразен и съответства на установеното по делото фактическо положение и посоченото от органа правно основание- чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО. Тази разпоредба забранява регистрация на марка, която поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на сравняваните марки, създава вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. С оглед приетото за установено от съда от фактическа страна, осъществени са всички кумулативни предпоставки на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО. Съществуващото фонетично визуално и смислово сходство с по-ранната марка, с оглед ефекта на възприемане на сравняваните марки в тяхната цялост, създава вероятност от объркване на потребителите, която вероятност включва възможност за свързване с противопоставената по-ранна марка. Потребителите могат да приемат, че стоките идват от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия.

Оспореният акт съответства и на целта на закона-защита съдържанието на изключителното право върху по-ранната марка чрез недопускането извличането на облага от нея, съотв.-да бъде намалена или увредена нейната известност и отличителен характер.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.3 и ал.4 от АПК и чл.78, ал.8 от ГПК, вр.чл.144 от АПК, вр.чл.8 и чл.7, ал.1, т.4 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, искането на пълномощника на ответника за присъждане на разноски следва да бъде уважено за сумата в размер на 150 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за защита, осъществена от юрисконсулт.

Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2, предл.5 от АПК, чл.78, ал.8 от ГПК, вр.чл.144 от АПК, вр.чл.8 и чл.7, ал.1, т.4 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г., Административен съд-София град, II о., 23-ти състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] срещу Решение №306/08.10.2012 г. на заместник-председателя на Патентното ведомство по заместване на председателя на Патентно ведомство, **В ЧАСТТА МУ**, с която е потвърдено решението за отказ за регистрация на марка вх.№109692/14.05.2009 г. S. productions, със заявител дружеството-жалбоподател в съдебното производство, за услугите от клас 35.

ОСЪЖДА „М. КО”, Булстат:130952284, със седалище в [населено място] да заплати на Патентно ведомство.на РБългария сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, разноски за първоинстанционното съдебно производство.

Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд София-град пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: