

РЕШЕНИЕ

№ 4301

гр. София, 28.06.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 30 състав,
в публично заседание на 29.03.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мая Сукнарова

при участието на секретаря Кристина Алексиева, като разгледа дело номер **10745** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл.59, ал.1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ).

Образувано е по жалба от С. Й. Р. от [населено място], подадена чрез упълномощения процесуален представител адвокат Л. С., срещу решение № РС-93-(1) от 26.07.2022 г. на състав по спорове, утвърдено от председателя на Патентното ведомство на Република България, с което се потвърждава решение на експертизата за прекратяване на производството по заявка за регистрация на полезен модел с вх. № 5104 „Игрище за Джагабол“ със заявител С. Й. Р.. С жалбата се твърди, че решението е неправилно като постановено в нарушение на закона при неточна интерпретация на фактите. Изводите на специализирания състав не съответствали на установеното по преписката и взаимно си противоречали. Иска се отмяна на оспорения акт и връщане на преписката за ново произнасяне, при което да бъде регистриран заявеният полезен модел. Претендира се и присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство в открито съдебно заседание чрез процесуалния си представител - юрисконсулт С. Б. оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли, както и да му присъди юрисконсултско възнаграждение.

Софийска градска прокуратура не взема участие в производството по делото.

Административен съд - София град, второ отделение, 30-ти състав, намира жалбата като подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес, срещу подлежащ на обжалване административен акт и в срока по чл.56, ал.1 от ЗПРПМ за процесуално

допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От фактическа страна по делото се установява следното:

На 14.04.2015 г. С. Й. Р. е подал заявление за патент за изобретение, което е получило № 111978. По молба на Р. това заявление е трансформирано в заявка за регистрация на полезен модел с вх. № 5104/17.09.2020 г. - „Игрище за Джагабол“. Със заявката са формулирани четири претенции със следното съдържание:

- 1.Игрището за „Djagaball“ като комплексна конструкция, придобиваща уникалност поради използването на три основни елемента;
- 2.Желязно филе с „С“ - образна форма, наречено „Stanki“ и диаметър, еднакъв с този на футболна врата;
- 3.Две стени „Близначки“, пречупени вертикално, под ъгъл от 45° и широки 1 метър;
- 4.Специален хоризонтален наклон от 27°, наречен „Zuki“.

Със становище на експертизата от 17.12.2020 г., заявителят е уведомен, че заявката не отговаря на изискванията на чл.75в, ал.2 и 3 от ЗППМ, тъй като претенциите не определят ясно и точно предмета, за който се търси закрила, с което не отговарят на изискванията на чл.38 от закона. Като недостатъци на претенциите в становището са отчетени: липсата на дефиниране чрез технически признаци на обекта, за който се търси закрила с определяне на конкретно техническо решение; представяне на признаците, без да са изяснени връзките между тях и взаимното им разположение; противоречие между претенциите (претенция 2,3 и 4 не били вариантно изпълнение); обърнато е внимание, че не могат да се използват термини, които не са изписани на български език. Пояснено е, че претенциите следва да се преработят, като се опишат последователно елементите на игрището с връзките между тях или с взаимното им разположение. Посочено е, че следва да се преработи и описанието в съответствие с претенциите. На заявителя е даден тримесечен срок да представи промени в претенциите, описанието, чертежите и реферата.

По искане на заявителя срокът за отговор е еднократно удължен до 23.06.2021 г. В този срок са представени преработени фигури и становище от 10 точки, с което са направени корекции в някои от изразите от претенциите, без да се представят преработени претенции и описание.

Със становище на експертизата от 24.06.2021 г., заявителят е уведомен, че заявката не отговаря на изискванията на чл.75в, ал.2 и 3 от ЗППМ, тъй като претенциите не отговарят на изискванията на чл.38 от ЗППМ, доколкото не определят ясно и точно предмета, за който се търси закрила. Като недостатъци на претенциите са посочени липсата на техническо решение, неточност в терминологията, липса на връзки и взаимно разположение между признаците, липсата в описанието на разкрит пример на изпълнение. Приложените 6 бр. нови чертежи съдържали оразмерителни линии и нямали нищо общо с първоначално подадените фигури, с което същите излизали от първоначално разкритие. Премахването на израз от претенция 1 не водело до дефиниране на обекта чрез технически признаци. Тази претенция била с информативен характер, неопределящ конкретно конструктивно решение. По отношение на претенция 2 е прието, че заявителят не се е съобразил със становището на експертизата. Преработка в тази част не била направена, а само се коментирал признакът „Stanki“ или „С.“. В претенции 3 и 4 също се коментирали признаците „близначки“ и „Zuki“ или „3.“ без реално да е направена преработка в съответствие с дадените от експертизата указания. С това е прието, че констатираните със

становището от 17.12.2020 г. недостатъци на заявката не са отстранени, поради което са дадени нови указания и срок за изпълнението им. Изрично е посочено, че промените не трябва да излизат извън първоначалното разкритие, съгласно чл.42, ал.3 от ЗПРПМ.

След еднократно удължаване на срока, на 11.01.2022 г., заявителят е представил преработени описание, претенции и чертежи. Претенциите са следните: Игрището за „Джагабол“ е комплексна конструкция при използването на три нови елемента:

1.Стоманена рамка, представляваща отворена тръбна или винкелова заваръчна конструкция с трапецовидна форма. Тя се закрепяла неподвижно в предния край към стоманобетонната плоча посредством бетониране на два броя стоманени винкели. В задния си край стоманената рамка се свързвала неподвижно към бетонната рамка посредством два броя стоманени тръби, които се бетонират в бетонната рампа. Стоманената рамка имала: голяма основа, малка основа и два броя катери;

2.Странични страни (крила) - 2 бр., които били с правоъгълна форма, пречупени вертикално навън под 45 градуса спрямо основната стена;

3. Бетонна рампа, представляваща хоризонтална наклонена повърхност с правоъгълна форма под специален наклон от 27 градуса, която в горния си край се свързвала със стоманената плоча, а в долния край - с игралното поле.

На 08.02.2022 г експертната е постановила решение за прекратяване на производството по заявката за регистрация на полезен модел с вх.№ 5104 „Игрище за Джагабол” на основание чл.75д, ал.3 от ЗПРПМ, поради това, че след проведената кореспонденция, в предоставения със становище от 24.06.2021 г. срок, заявителят е отговорил, но не е отстранил недостатъците по чл.75д, ал.1, т.1 от ЗПРПМ. Съгласно мотивите към решението, преработените претенции отново не дефинирали ясно и точно обекта на полезния модел, като включвали нови признаци, които не били част от първоначално подадената заявка, описвали се отделни елементи от игрището без връзки между тях. Липсвал ясно дефиниран обект по смисъла на чл.38 от ЗПРПМ и след преработката.

Срещу това решение е подадена жалба от С. Р. с вх. № ВГ/У//2020/5104-[13] от 13.05.2022 г.

Със заповед № 3-236-[1]/16.05.2022 г. на председателя на Патентното ведомство е образувано производство и е определен състав по спорове, който да разгледа жалбата. С обжалваното решение № РС-93-(1) от 26.07.2022 г. така определеният състав е потвърдил решението на експертната за прекратяване на производството по заявка за регистрация на полезен модел с вх.№ 5104 „Игрище за Джагабол” със заявител С. Й. Р..

За да издаде акт с посоченото съдържание, специализираният състав е приел, че при издаване на обжалваното решение на експертната не са допуснати процесуални нарушения или друго нарушение по ЗПРПМ. Прието е като правилно възприетото, че не са били изпълнени изискванията, посочени в чл.75д, ал.1 от ЗПРПМ, едно от които е заявката да отговаря на чл.75в, ал.3 от ЗПРПМ, съгласно който текст претенциите трябвало да са в съответствие с изискванията на чл.38 от ЗПРПМ. Изискванията на чл.38 към яснота и точност на претенциите били обусловени от обстоятелството, че именно претенциите определяли обхвата на правна закрила, който впоследствие регистрацията на полезния модел имала. Именно затова не следвало да бъде регистриран полезен модел с неясен обхват. Важно изискване към претенцията било и тя да се основава на описанието, защото описанието и чертежите служели за

тълкуване на претенциите.

Важно изискване към претенциите било те да са правилно формулирани и да се основават на описанието. Всяка независима претенция следвало да се състои от две части - първа (ограничителна) и характеризираща. Включените в първата част технически признаци следвало да са общи за полезния модел и за най-близкото известно на заявителя техническо решение, прототип, а характеризиращата част следвало да включва само новите признаци. В случая нямало разделяне на претенцията на две части.

Следващо важно изискване при формулиране на претенции за продукт било заявеното техническо решение да се опише чрез технически признаци (елементи), връзките между тях и взаимното им разположение, което изискване по отношение на претенция 1 не било изпълнено.

Налице било и некоректно формулиране и структуриране на зависимите претенции. Последните нямали самостоятелно значение. В тях се включвали допълнителни признаци (елементи или връзки), които заедно с признаците, включени в претенцията, на която са подчинени - независимата или друга зависима, дефинирали частни случаи на изпълнение на полезния модел. В случая било налице формулиране на три претенции, в които били разкрити три различни елемента, които не определяли частен случай на изпълнение на заявеното игрище. Също така не били разкрити връзките и разположението им с игрището.

Освен това, в описанието били разкрити размерите, очертанията на терена и правилата на играта, но не и техническото решение за което се търси закрила.

С тези съображения органът е приел, че направеното от експертната заключение, че претенциите не дефинират предмета, за който се иска закрила, и че те, както и цялата заявка, се нуждаят от основна преработка, е правилно.

При така установеното и след като извърши дължимата на основание чл.168, ал.1 от АПК проверка за законосъобразност на оспорения акт на всички основания по чл.146 от АПК, съдът приема от правна страна следното:

Оспореното решение е издадено от компетентен орган. Съгласно чл.82, ал.1 от ЗПРПМ, за осъществяване на предвидените в този закон дейности в Патентното ведомство се създават задължително звена, изпълняващи функциите по: 1. експертиза на обектите на индустриална собственост; 2. спорове; 3. юридическа дейност; 4. патентноинформационна и издателска дейност. Разпоредбата на чл.55, ал.1, т.3 от същия закон определя, че пред звеното по чл.82, ал.1, т.2 се обжалват решенията за прекратяване на производството по регистрация на полезен модел по чл.75г, ал.3 и чл.75д, ал.3. Според чл.57, ал.1, споровете се разглеждат от специализирани състави по спорове, определени от председателя на Патентното ведомство за всеки конкретен случай и включват служители от звеното по чл.82, ал.1, т.2, а съгласно ал.2 на същия законов текст, решенията по споровете по чл.55, ал.1 се вземат в състав от трима експерти, един от които е юрист. В случая с обжалвания акт е потвърдено решение на експертната, с което на основание чл.75д, ал.3 от ЗПРПМ е прекратено производство за регистрация на полезен модел с вх. № 5104 „Игрище за Джагабол“ по заявка на С. Й. Р.. Същият е произнесен от състав по спорове, определен със заповед на председателя на Патентното ведомство, който състав включва трима експерти, единият от които е юрист. Решението съобразно чл.58, ал.6 от ЗПРПМ е утвърдено от председателя на ПВ.

Обжалваното решение е издадено и в изискуемата от закона форма. Същото отговаря

на изискванията на чл.59, ал.2 от АПК като съдържа всички реквизити, които законодателят е посочил като задължителни за спазване при оформянето на административен акт. Актът съдържа и фактическите и правни основания, обосновали издаването му. Спазени са и специалните разпоредби относно изискването за форма, а именно последващото утвърждаване от председателя на Патентното ведомство.

Не са налице и нарушения на административнопроизводствените правила, които да съставляват самостоятелно основание за отмяна на акта. В Глава седма на ЗПРПМ е регламентирано производството по регистрация на полезен модел. Същото е изцяло спазено като е започнало по заявка за патент за изобретение. След като е установено несъответствие на заявката със законовите изисквания, на заявителя е изпратено съобщение, че следва да представи коригирано заявление. След като такова е представено експертизата е извършила проверка на заявката за съответствието ѝ с изискванията на чл.75д, ал.1 от ЗПРПМ. Констатирани са недостатъци по чл.75в, ал.3 от ЗПРПМ - формулираната претенция не отговаря на изискванията на чл.38 от ЗПРПМ, тъй като не дефинира полезния модел ясно и точно, поради което в съответствие с чл.75д, ал.2 от ЗПРПМ, експертизата е изпратила съобщение на заявителя, в което е посочила констатираните недостатъци и му е предоставила тримесечен срок да представи промени в претенциите, описанието, реферата и чертежите, за да се избегнат недостатъците, отразени в мотивите. След еднократно удължаване на срока, заявителят е представил преработени чертежи и становище с десет точки, в което е посочил кои изрази да отпаднат от претенцията, без да представи нови претенции. Заради това на заявителя е изпратено ново съобщение, в което са посочени установените неточности по отношение на претенциите, описанието и чертежите. След като заявителят е представил преработени описание, претенции и чертежи, експертизата е приела, че с преработката се излиза извън обхвата на първоначално подадената заявка, като в същото време не са отстранени недостатъците на претенциите. Поради това и на основание чл.75д, ал.3 от ЗПРПМ, е взето решение за прекратяване на производството по заявката.

Това решение е обжалвано по правилата на чл.55 от ЗПРПМ, като е спазена процедурата за избор на състав. Не е нарушена и разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗПРПМ, която поставя изискване на обжалване по съдебен ред да подлежат само решенията на експертизните отдели по чл.75д, ал.3 и ал.4 от ЗПРПМ, които първо са обжалвани по административен ред.

Оспореният акт е постановен и в съответствие с материалноправните разпоредби.

Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Разпоредбата на чл.75, ал.1 от ЗПРПМ регламентира задължителното съдържание на заявката за регистрация на полезен модел, а ал.2 на същия текст посочва документите, приложими към заявката.

Текстът на чл.75, ал.1, т.2 от ЗПРПМ изисква като задължително съдържание на заявлението т.нар. „описание на полезния модел“, а чл.75в, ал.2 от ЗПРПМ регламентира задължителното съдържание на този реквизит, като посочва, че „описанието на полезния модел“ съдържа наименование на полезния модел, приложението му и един или повече примери за изпълнение, разкриващи техническата му същност. В него може да бъде посочено и предшестващото състояние на техниката, известно на заявителя, и предимствата на полезния модел. Съгласно чл.75в, ал.3 от ЗПРПМ, за претенциите, като реквизит на заявката по чл.75, ал.1, т.4 се прилагат чл.38 и 39 от същия закон.

В конкретната хипотеза заявителят е уведомен, че в резултат на извършена проверка по заявката е установено, че тя не отговаря на изискванията на чл.75в, ал.2 и ал.3 от ЗПРПМ. Като нарушена е посочена разпоредбата на чл.38 от ЗПРПМ, съгласно която претенцията (претенциите) трябва да определя предмета, за който се иска закрила, да бъде ясна и точна и да се основава на описанието. Пороците са констатирани по отношение и на четирите претенции, като са дадени ясни указания за коригирането им. След дадените от експертната указания по претенция 1 е премахнат изразът „придобиваща уникалност”, който има само оценъчна стойност. С това обаче не е изпълнено изискването да се представи конкретно конструктивно решение с посочване на технически признаци, въз основа на които да се определи обекта на закрила. В отговор на становището от 24.06.2021 г. пък е въведен нов елемент „стоманена рамка”, който нов елемент не присъства в първоначално формулираните претенции. Дори за се възприеме тезата на оспорващия, че с включването на този нов елемент се цели исканото техническо прецизиране на обекта, следва да се отбележи, че при цялостен анализ на претенцията отново не може да се установи концепцията на заявения модел.

По отношение на претенция 2, 3 и 4 заявителят след първото становище на експертната не е направил същностна преработка, а само е коментирал признаците „Желязно филе” и „Stanki” или „С.” (претенция 2), „близначки” и „Zuki” или „З.” (претенции 3 и 4) без реално да изпълни дадените от експертната указания. След второто становище на експертната също се въвеждат нови елементи като „странични стени” и „бетонна рампа”. В претенции 3 и 4 не е описан частен случай на изпълнение, а се въвеждат нови термини, които не са технически.

Всъщност заявителят се е концентрирал основно да поясни правилата на играта „Джагабол”, като по този начин се е опитал да обоснове конструктивното решение за игрището, на което тази игра следва да се играе. Описанието обаче остава неясно по отношение на разположението на елементите и връзките между тях, като са предложени нови термини, които са измислени и не са технически, за да може да се приеме, че е изпълнено изискването на чл.38 от ЗПРПМ. Не е изпълнено и изискването на чл.75в, ал. 2 от ЗПРПМ, описанието да съдържа освен наименованието на полезния модел и приложението му, също и един или повече примери за изпълнение, разкриващи техническата му същност.

Предвид факта, че въпреки дадената възможност, заявката не отговаря на изискванията на чл.75в, ал.2 и ал.3 от ЗПРПМ, като липсва ясно и точно представяне на претенциите, така че да е налице конкретизация на обекта на закрила, правомощията за прекратяване на производството са упражнени законосъобразно.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.4 от АПК претенцията

на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение като своевременно предявена следва да бъде уважена. Жалбоподателят следва да бъде осъден да му заплати сумата от 200 лева, определена в съответствие с чл.37 от Закона за правната помощ, във връзка с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

По изложените съображения и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд – София град, второ отделение, 30-и състав,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Й. Р. от [населено място] срещу решение № РС-93-(1) от 26.07.2022 г. състав по спорове, утвърдено от председателя на Патентното ведомство на Република България, с което се потвърждава решение на експертизата за прекратяване на производството по заявка за регистрация на полезен модел с вх. № 5104 „Игрище за Джагабол“.

ОСЪЖДА С. Й. Р. да заплати на Патентното ведомство на Република България юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.

Съдия: