

РЕШЕНИЕ

№ 2617

гр. София, 18.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 38 състав,
в публично заседание на 20.03.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Татяна Жилова

при участието на секретаря Елена Георгиева, като разгледа дело номер **618** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.84, ал.1, във връзка с чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на търговско дружество „РЕЗОН“ ООД, със седалище и адрес на управление в [населено място], подадена от пълномощниците адв.М. Й.-Х. и адвокат В. Г., срещу Решение № РС-338-[1] от 15.11.2021г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България, в частта му, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Решение от 21.10.2020г. на състав на Отдела по опозиция.

В потвърдената част от решението на Отдела по опозиция на ПВ е отказана регистрация на заявената от жалбоподателя марка с вх.№124933 от 28.08.2012г., за част от стоките и услугите, за които е заявена, по подадена опозиция от немското търговско дружество mobile.de GmbH.

„Жалбоподателят „РЕЗОН“ ООД обжалва решението на председателя на ПВ като немотивирано и незаконосъобразно поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните норми на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО и несъответствие с целта на закона. На първо място счита, че административният орган неправилно е приел направеното искане за доказване на реално използване на по-ранната марка за недопустимо, като се е позовал на разпоредбата от действащия ЗМГО, която въвежда нови материалноправни предпоставки за допустимост на искането, без да отчете обстоятелството, че както

заявката, така и опозицията са подадени при действието на отменения ЗМГО. Сочи, че органът не се е произнесъл в срок по опозицията, а настъпилата нормативна промяна в хода на състезателната част от административното производство е довела до негативен за жалбоподателя резултат. Счита, че липсата на преходна разпоредба в новия ЗМГО нарушава правото на защита на заявителя на марката и противоречи на правото на Европейския съюз (ПЕС), нарушавайки принципа за легитимните правни очаквания, като излага аргументи за това, че по време на състезателната част в административното производство е недопустимо да се променя материалният закон. Излага доводи, че националният съд трябва да приложи именно този принцип като основополагащ принцип на ПЕС, който изключва прилагането на нормата на чл.58, ал.1 от ЗМГО, и съответно да приложи разпоредбата на чл.38г, ал.6 от ЗМГО (отм.), което ще доведе до други правни изводи относно искането за доказване на реалното използването на по-ранната марка. По същество оспорва изводите на органа относно наличието на вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната марка, като твърди, че такава вероятност не съществува поради липсата на сходство между знаците и стоките и услугите в достатъчна степен. Сочи, че сравняваните марки са заявени при различни редакции на МКСУ, което е от значение за правилното тълкуване и сравняване на стоките и услугите. Твърди, че е невъзможно да настъпи объркване в съзнанието на потребителите, което да свърже стоките и услугите, предоставени от жалбоподателя, с немското дружество, тъй като жалбоподателят разполага с фамилия марки и потребителят би направил връзка с тях. Искането към съда е решението на председателя на ПВ да се отмени в оспорената част, както и решението на Отдела по опозиции в относимата част и производството да се върне с указание за регистрация на заявената марка. Заявена е претенция за разноски.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Б., оспорва жалбата. Поддържа изразеното становище от Отдела по опозиции и от председателя на ПВ, че направеното искане за доказване на реално използване на по-ранната марка трябва да отговаря на материалноправните предпоставки за допустимост по сега действащия ЗМГО. Счита, че са налице предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, тъй като между двете марки има сходство във висока степен и те създават сходно общо впечатление, което може да доведе до объркване на потребителя. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от жалбоподателя.

Заинтересованото лице mobile.de GmbH, Германия, чрез пълномощниците си адвокати Я. Г. и адвокат Д. С., оспорва жалбата. Поддържа аргументите, изложени от ответника. Сочи, че националният законодател е хармонизирал ЗМГО с европейското законодателство едва две години по-късно. В допълнение излага довод, че въпреки че искането за доказване на реално използване на по-ранната марка е недопустимо, такива доказателства са били представени в административното производство и от тях се установява, че по-ранната марка е реално използвана в посочения от жалбоподателя период. Претендира разноски.

СЪДЪТ приема следното:

Жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Установени факти:

Заинтересованата страна mobile.de GmbH притежава марка на ЕС с рег.№9319311, заявена на 17.08.2010г. и регистрирна на 28.10.2011г., със срок на валидност на регистрацията до 17.08.2030г. Марката е фигуративна и изобразява правоъгълник, ограден с черен контур, с леко заоблени ъгли. Лявата част на фигурата, заемаща около 1/10 от нея, е оцветена в оранжев цвят, а останалата част от фигурата е бяла. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове:9, 16, 35, 36, 38, 42 и 45.

Жалбоподателят „РЕЗОН“ ООД е подал заявка за регистрация на марка с вх.№124933 от 28.08.2012г. Марката е фигуративна и изобразява правоъгълник, ограден с черен контур, с леко заоблени ъгли. Лявата част на фигурата, заемаща около 1/10 от нея, е оцветена в син цвят, а останалата част от фигурата е бяла. Марката е регистрирана за стоки и услуги от класове:9, 13,16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 45. Първоначално регистрацията на марката е била отказана от ПВ на поради наличие на абсолютно основание за отказ по чл.11, ал.1, т.9 от ЗМГО (отм.), тъй като знакът представлява възпроизведена регистрационна табела на моторно превозно средство (МПС) съгласно изискванията на Регламент №2411/1998г., но отказът е с Решение №1059 от 22.02.2017г. на Административен съд София-град, влязло в сила на 17.01.2018г. Заявката е върната в ПВ с указания за продължаване на производството по регистрация на марката. Заявката е публикувана в бюлетина на ПВ на 30.03.2018г.

В тримесечния срок след публикацията заинтересованата страна е подала опозиция срещу заявката с вх.№ 70097834 от 29.06.2018г. на основание чл.38б, ал.1, т.1 във връзка чл.12,ал.1, т.2 от ЗМГО (отм.). Опозицията е срещу всички услуги, за които е заявена по-късната марка. Оponentът твърди, че знакът на заявената марка е сходен във висока степен с по-ранната марка и е за идентични и/или сходни услуги в класовете 9,16, 35, 36, 38 и 42, както и сходство на услугите от класове 37, 39, 40, 41 и 45, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, които могат да свържат заявената марка с по-ранните.

С отговора на опозицията, подаден на 11.01.2019г. жалбоподателят е направил искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка на заинтересованата страна за период от 5 години преди публикацията на заявката – т.е. за периода от 30.03.2013г. до 30.03.2018г.

На заинтересованата страна е предоставен двумесечен срок за представяне на доказателства, удължен до 18.05.2019г., в който срок са представени доказателства под опис за използване на комбинирани марки, включващи освен фигуративната марка и словесните означения mobile.de; automobile.it; automobile.fr .

Жалбоподателят е запознат с представените доказателства и на 31.07.2019г. е изразил становище за неотноситимостта им, като е посочил, че те са за използвани други марки на заинтересованата страна, но не и за марката, на която се основава опозицията.

Опозицията е разгледана по реда на чл.53 от ЗМГО (нов – обн. В Държавен вестник бр.13.12.2019г., в сила от 17.12.2019г. от състав по опозиции.

С Решение от 21.10.2020г. опозицията е отхвърлена като неоснователна за всички стоки и услуги от класовете 13, 39 и 40, за услугите „строителство“ от клас 37 и за услугите „охранителни услуги с цел закрила на собственост и хора; персонални и социални услуги, извършвани от трети лица с цел лудовлетворяване на нуждите на индивидите“ от клас 45. Съставът по опозиции е приел, че не е налице сходство на услугите, което може да доведе до объркване потребителите, чрез свързване на

предлаганите от по-късния заявител услуги с услугите, предлагани от притежателя на по-ранната марка.

Съставът по опозиции е уважил опозицията и е отказал регистрация на заявената марка за всички стоки и услуги от класовете 9, 16,35, 36, 38, 41 и 42, за услугите „ремонт; монтажни услуги“ и за услугите „юридически услуги“ от клас 45. Разгледано е повдигнатото основание по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО, като подробно е обсъдено наличието на идентичност или сходство на услугите по класове. Направеното искане за доказване на реално използване на марката на опонента е прието за недопустимо и не е обсъждано по същество по аргумент от чл.58,ал.1 от ЗМГО (нов), тъй като от датата на регистрацията на по-ранната марка (28.10.2011г.) до датата на заявката на по-късната марка (28.08.2012г.) не са минали 5 години.

Решението на Състава по опозиции, в частта му, с която е уважена опозицията, е оспорено от „РЕЗОН“ ООД пред председателя на ПВ. Жалбоподателят е изложил подробни съображения относно неправилността и незаконосъобразността на постановеното от опозиционния състав решение. Не споделя мотивите на състава по опозиции при достигане на заключението, че има вероятност за объркване на потребителите, както и изводите за недопустимост на искането за доказване на реалното използване .

Председателят на ПВ е определил състав по споровете, който е дал становище по жалбата.

По отношение на направеното искане за доказване на реално използване на по-ранната марка, ответникът е потвърдил изводите на състава по опозиции, като е посочил изрично, че законодателят не е предвидил преходна разпоредба за довършване на заварените производства по реда на отменения ЗМГО. Потвърдени са и всички останали изводи на опозиционния състав, освен извода за сходство на услугите „развлечение, спортна и културна дейност“ от клас 41, по отношение на които решението на състава по опозиции е отменено и заявката е върната за продължаване на производството по нея в тази ѝ част.

В хода на съдебното производство бе прието заключение на съдебно-маркова експертиза, което се цени от съда като обективно, добросъвестно и компетентно. Експертът дава заключение, че по-ранната марка на опонента е използвана на територията на ЕС в периода 30.03.2013г. до 30.03.2018г. като във фигуративния елемент на регистрираната марка, представен в бял цвят, са вписани три варианта на словосъчетания: mobile.de; automobile.it; automobile.fr. Експертизата приема, че е налице използване на по-ранната марка във вид, който не се отличава съществено от регистрирания, тъй като фигуративните елементи не са променени, а само към тях са добавени описателни елементи, които имат характер на домейн имена и не влияят върху отличителността на регистрираната марка. Експертизата приема също, че между сравняваните марки е налице визуално сходство във висока степен – разликата се състои само в това, че в по-ранната марка оцветената част е оранжева, а в заявената – синя. Тъй като знакът се сравнява в неговата цялост, това цветово различие не влияе на възприятията на потребителите, които не биха разделили знака на отделни компоненти, анализирани поединично. Налице е идентичност, висока и ниска степен на сходство на стоките и услугите, описани подробно в експертизата, потвърждаващи изводите на административния орган.

В хода на съдебното производство жалбоподателят оспори представените от ответника фактури във връзка с използването на по-ранната марка като частни

документи, което остана недоказано и съответно представените фактури не следва да бъдат изключени от доказателствения материал по делото, но относимостта им към предмета на спора ще бъде обсъдена по-долу.

Жалбоподателят представя разпечатка от софтуера ТМ View, от която е видно, че заинтересованата страна притежава поредица комбинирани марки, представляващи фигуративния елемент на регистрираната марка, представен в бял цвят, с вписано словосъчетание mobile, последвано от домейн означението на различни държави: dk, go, eu, be, es, заявени в периода 2000 – 2018г. Представени са също справки за регистрирани марки на жалбоподателя, които се състоят от същия фигуративен елемент, но с други словесни елементи: infojobs.bg/инфоджобс.бг; automobile; mobile.bg; изба.бг/izba.bg; базар.бг/bazar.bg; мляко.бг/ milk.bg., заявени в периода 2002 -2019г.

Правни изводи:

1. Решението е издадено от компетентния административен орган. Съгласно чл.75, ал.12 от ЗМГО, произнасянето по жалби срещу отказ за регистрация на марки е от компетентността на председателя на ПВ.

2. Оспореното решение е издадено в установената писмена форма. В него са отразени фактическите и правните основания за издаването му, с което то отговаря на оизискванията за форма и съдържание на административния акт.

3. Оспореното решение е издадено при спазване на административнопроизводствените правила. В производството пред административния орган са спазени специалните правила за изготвяне на становище от специализиран състав по споровете. Надлежно са разменени книгата между заявителя и опонента, обсъдени са всички доводи, наведени от опонента в жалбата до председателя на ПВ.

Спорният въпрос е дали правилно органът е приел направеното искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка за недопустимо – това е първият въпрос, който трябва да намери отговор в настоящия съдебен спор, защото ако органът неправилно е счел искането за недопустимо, необсъждането му по същество би представлявало съществено нарушение на административнопроизводствените правила и това би било достатъчно основание за отмяна на административния акт.

Марката на заинтересованата страна е марка на ЕС и за нея са приложими разпоредбите на ПЕС, които имат директно приложение във всички държави членки на ЕС. Когато опозицията е основана на по-ранна марка, заявителят на по-късната марка има възможност да се защити, като направи искане за доказване на реалното използване на марката на опонента във връзка със стоките и услугите, за които е регистрирана и на които се основава опозицията, през петте години, предхождащи датата на подаване на заявката или на приоритета на марката, обект на опозиция –чл.47, §2 от Регламент 2017/1001, в сила от 01.10.2017г. Условието да се направи това искане е марката на опонента да е регистрирана поне 5 години преди подаване на заявката или датата на приоритета на по-късната марка. Това условие представлява нова уредба на материалноправните предпоставки за допустимост на искането за доказване на използване на марката на опонента и променя напълно концепцията за

реално използване на по-ранната марка, при която съгласно чл.42, §2 от отменения Регламент 207/2009г релевантният петгодишен срок се отчиташе от датата на публикацията на заявката на по-късната марка.

С Делегиран регламент 2018/625, в сила от 14.05.2018г., Европейската комисия урежда процедурните правила за прилагане на Регламент 2017/1001, като в чл.82, §2, буква г) във връзка с чл.10 изрично разпорежда, че новите правила не се прилагат към искания за доказване на реално използване в рамките на производствата по опозиция, направени, преди 01.10.2017г., ergo, европейският законодател обвързва допустимостта на исканията с момента на тяхното отправяне (преди или след влизане в сила на Регламент 2017/1001), като не предвижда възможност тези искания, които са направени след влизане в сила на регламента, но по производства, започнали преди това, да бъдат довършвани по стария ред и при прилагане на материалноправните основания от отменения регламент. В чл.6 от Делегиран регламент 2018/625, се определя, че състезателната част от производството по опозиция се счита за открита, когато опозицията е приета за допустима и на страните е изпратено съобщение.

Процесната опозиция и насрещното искане за доказване на реалното използване на марката на опонента са направени след влизане в сила на Регламент 2017/1001 и на Делегиран регламент 2018/625, съответно и състезателната част на административното производство също е започнала след влизане в сила на двата регламента. Към този момент обаче е била в сила разпоредбата на чл.38г, ал.6 от ЗМГО (отм.), съгласно която искането е допустимо, ако към датата на подаване на опозицията са минали 5 години от регистрацията на марката на опонента – т.е. националната разпоредба, все още нехармонизирана с Регламент 2017/1001, е изпаднала в противоречие с европейското право, което освен че има директно приложение, се ползва и с върховенство – ето защо за жалбоподателя не са могли да възникнат никакви легитимни правни очаквания и възраженията му в този смисъл са неоснователни. В нарушение на регламента, прилагайки противоречивата му национална правна норма, ответникът първоначално е приел искането за допустимо и е изискал представяне на доказателства за използване, като с това наистина е създавал правни очаквания на жалбоподателя, но тези очаквания не са оправдани предвид противоречието с европейското законодателство. Ако се възприеме тезата на жалбоподателя, че е приложима разпоредбата от отменения ЗМГО, съответно отменения Регламент 207/2009г, това би означавало да се допусне национално третиране на марката на ЕС, различно от третирането ѝ в европейското право – именно това би било в противоречие с правото на ЕС и с оновната цел на Регламент 2017/1001 да гарантира еднакъв правен статут на марката на ЕС на територията на целия ЕС. Липсата на преходна норма в националното законодателство относно заварените производства по регистрацията на заявката не е законодателен пропуск, а израз на хармонизиране на националното законодателство с европейското, което не предвижда приключване на производствата по досегашния ред.

По изложените съображения съдът приема, че искането за доказване на използването на марката на опонента е било недопустимо още към момента на отправянето му на основание чл.42, §2 от Регламент 2017/1001. В този смисъл неоснователно е възражението на жалбоподателя за забавеното

произнасянето на отдела по опозиции.

Поради недопустимостта на искането за доказване на реално използване на по-ранната марка не следва да се обсъждат по същество представените доказателства за използването ѝ в петгодишния период преди датата на публикацията на заявката. Въпреки това, съдът намира за необходимо да отбележи, че съгласно чл.21, ал.3, т.1 от ЗМГО за реално използване се счита и използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана, независимо дали видът, в който се използва, е регистриран като друга марка на същия притежател. Разликата е съществена тогава, когато води до загуба на отличителния характер на марката – в този случай нейното използване е лишено от смисъл и тя не може да се ползва от закрилата, която се предоставя на реално използваните марки. По принцип допустимата вариативност в използването на фигуративните марки е в доста широки граници – знакът може да бъде представен разположен в пространството по различен начин, с различна наситеност, цветове, с допълнителни елементи, но винаги ще се разпознава като марка. В случая фигуративната марка предизвиква устойчива асоциация с регистрационна табела на МПС, като основната форма, контурът и оцветените части са непроменени, но при използването ѝ са добавени словни елементи, които имат описателен характер - това не е вариантното използване на марката и тя се счита за използвана така, както е регистрирана, тъй като тези елементи не променят общото впечатление до степен да се загуби отличителния характер на регистрирания знак.

4. Оспореното решение е постановено в съответствие с фактическото положение и с материалноправните разпоредби на закона.

Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: 1/искане на лице с правен интерес, притежател на по-ранна марка; 2/идентичност или сходство на двете марки; 3/идентичност или сходство на стоките или услугите, за които са регистрирани марките; 4/вероятност за объркване на потребителите, включително за свързване с по-ранната марка, с оглед ефекта на възприемане на сравняваните марки в тяхната цялост.

Противопоставената марка има действие на територията на България и е по-ранна от заявената. Страните не спорят по регистрацията на противопоставената марка и нейната валидност.

Правният спор се свежда до преценката за сходство на знаците и стоките и услугите, съответно до съществуването на вероятност да се объркат потребителите, включително свързвайки стоките и услугите, предлагани с по-късната марка, с по-ранната марка.

Марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на съществените елементи, които придават отличителния характер на марките. Отличителната способност на марките е свързана с устойчивостта на човешкото възприятие. При използване на услугата потребителят не разполага с възможност да сравни знака, с който се обозначава предлаганата услуга, с регистрирания знак. Той разчита на запазеното в паметта му

изображение на знака, което е обусловено от много субективни фактори. Но въпреки това съществува една неизменчивост на възприятието, която е обусловена от доминиращите елементи в марката. Фигуративните елементи и защитените цветове подсилват отличителния характер на марката, като създават у потребителя траен образ, който те свързват с определена стока или услуга. В случая трайният образ, който се създава, е представата за регистрационна табела на МПС по изискванията на ЕС, като оцветената различно част няма съществено значение.

Изводите на ответника по отношение на сравняваните стоки и услуги също са правилни. Налице е пълна идентичност за част от стоките и услугите, а за останалите стоки и услуги се обосновава сходство, поради това, че представляват частна категория, отнесена към по-обща категория (вид и подвид), че са тясно свързани помежду си, могат да се предлагат за продажба в едни и същи търговски обекти и са насочени към едни и същи потребители. Обстоятелството, че стоките и услугите на сравняваните марки са описани по различни редакции на МКСУ, няма правно значение, тъй като преценката се прави не по словесното описание на класификацията, а по характера на стоките и услугите, начините им на производство и на разпространение и релевантния кръг потребители. Именно тези показатели са взети предвид от експерта, дал заключение в съдебно-марковата експертиза, потвърждаващо изводите на административния орган. Възражението на жалбоподателя в този смисъл е неоснователно.

Изложеното до тук обосновава извод, че с регистрацията на заявената марка ще се създаде вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка на заинтересованата страна. Налице са предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО за идентичните и сходните стоки и услуги – следователно изводите на административния орган трябва да бъдат подкрепени.

5.Оспореното решение е в съответствие с целта на закона да дава защита на по-ранните права.

Екслузивитетът на марката - правото на притежателя на марката да забрани на трети лица използването ѝ, произтича от абсолютния характер на субективното право върху марка и, подобно на вещното право на собственост, то е противопоставимо на всички правни субекти без ограничения. Част от субективното право върху марка е правото на притежателя да забрани използването на знака от трети лица в търговската им дейност, както и да се противопостави на последваща регистрация на идентичен или сходен знак. Неоснователно е възражението относно наличието на фамилия комбинирани марки на жалбоподателя, които биха предотвратили вероятността от объркване на потребителя, тъй като това е неотнормимо към защитата на по-ранната фигуративна марка на заинтересованата страна. Освен това, както се установи от събраните доказателства, заинтересованата страна също разполага с фамилия сходни комбинирани марки, което прави объркването още по-вероятно.

Не са налице отменителните основания по чл.146 от АПК. Решението на

председателя на ПВ е законосъобразно, поради което съдът отхвърля подадената жалба като неоснователна.

Разноски:

При този изход на правния спор на основание чл.143, ал.3 и ал.4 от АПК разноските се поставят в тежест на жалбоподателя.

Жалбоподателят следва да заплати на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, определено на основание чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ.

Заинтересованата страна претендира разноски в размер на 15 264,33 лв, от които 400 лева за експертиза и 14 864,33 лв адвокатско възнаграждение съгласно представените договор за правна защита и съдействие, фактури и отчети. Жалбоподателят оспорва адвокатското възнаграждение като прекомерно.

Съдът, като взе предвид фактическата и правната сложност на делото, която е аналогична на делата за защита на конкуренцията, и продължителността на съдебните заседания, намира, че справедливото възстановяване на разноските е в трикратния размер на възнаграждението по чл.8, ал.2, т.8 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения – 4 500 лева.

Жалбоподателят следва да заплати на заинтересованата страна разноски в общ размер на 4 900 лева, представляващи признати разходи за адвокатско възнаграждение и експертиза.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 от АПК Административен съд София-град, 38-ми състав,

РЕШИ:

ОТВЪРЛЯ жалбата на „РЕЗОН“ ООД срещу Решение № РС-338-[1] от 15.11.2021г. на председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА „РЕЗОН“ ООД да заплати на Патентното ведомство разноски в размер на 100 (сто) лева.

ОСЪЖДА „РЕЗОН“ ООД да заплати на mobile.de GmbH, Германия, разноски в размер на 4 900 (четири хиляди и деветстотин) лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването му.

СЪДИЯ:

