

РЕШЕНИЕ

№ 3466

гр. София, 27.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 68 състав,
в публично заседание на 19.05.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вяра Русева

при участието на секретаря Елеонора М Стоянова, като разгледа дело номер **8729** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 – 178 от АПК във връзка с чл.84, ал.1 от ЗМГО/ Обн. ДВ. бр.98 от 13 декември 2019г./

Образувано е по жалба на Н. Г. С. срещу:

-Решение № 44 от 4.02.2020г. на Председателя на Патентното ведомство с което на осн. чл.75 ал.12 вр с чл.75 ал.10 т.5 от ЗМГО се оставя без уважение жалбата срещу решение от 15.04.2016г на състав по опозиции за частичен отказ на регистрацията на марка вх. № 129297 Е., комбинирана.

-Решение № 42 от 4.02.2020г. на Председателя на Патентното ведомство с което на осн. чл.75 ал.12 вр с чл.75 ал.10 т.4 от ЗМГО отменя решение от 15.04.2016г на състав по опозиции в частта, с която опозиция вх. № 5568/ 30.07.2014г срещу регистрацията на марка вх. № 129297 Е., комбинирана е отхвърлена като неоснователна за част от стоките и услугите от класове 25 и 35 на МКСУ и връща за повторно разглеждане.

В жалбата и в с.з. чрез процесуалния си представител излага доводи за процесуални нарушения и материална незаконосъобразност на решенията. Моли да се отменят решенията.Претендира разноски.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли. Съображения излага в писмени бележки. Претендира юриск.възнаграждение.

Заинтересованата страна „Е. S. A/ S“ Д. в становище –молба от 18.02.2021г и в с.з. чрез процесуалния си представител излага доводи за

недопустимост на жалбата срещу Решение № 42 / 4.02.2020г на Председателя на ПВ /по което възражение съдът с разпореждане от 22.02.2021г л. 870 от делото е изложил доводи за неоснователността му и е приел жалбата в тази част за допустима, които не следва да преповтаря/ и доводи за неоснователност на жалбата срещу Решение № 44 от 4.02.2020 на Председателя на ПВ. Представя писмена защита.

Заинтересованата страна [фирма] /конституирана с протоколно определение от 3.02.2021г на осн. чл.226 ал. 2 ГПК във връзка с чл.144 АПК, предвид , че правото върху заявка за регистрация на марка вх. № 129297 Е., комбинирана е прехвърлена в хода на производството от жалбоподателя Н. Г. на [фирма]/ чрез процесуалния си представител не оспорва жалбата.

С. 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 в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по заявка на Н. Г. С. за регистрацията на марка вх. № 129297 Е., комбинирана. Срещу регистрацията е подадена опозиция от „Е. С. А/ S“ Д. от 30.07.2014г като притежател на фамилия от по-ранни марки, между които и рег. № 8626954 Е., словна с която е направено сравнение с процесната марка, с цел процесуална икономия. Опозицията е разгледана от състав на отдела по опозиция съобразно чл.38г, ал.1 от ЗМГО отм, спазена е процедурата разписана в цитираната разпоредба, като е взето решение от 15.04.2016г с което:

- На осн чл.38г ал.10 от ЗМГО отм. отказва частично регистрацията на марката по отношение следните стоки и услуги: клас 25: гети, обувки, боти, ботуши, галоши, цървули, сандали, пантофи, чехли за баня, стелки, приспособления за обувки срещу подхлъзване , подметки за обувки; клас 35: групиране за сметка на трети лица на различни стоки/ с изключение транспорта им/, което да позволи на потребителя да ги види и купи по удобен начин, услуги на магазини за търговия на дребно на гети, обувки, боти, ботуши, галоши, цървули, сандали, пантофи, чехли за баня, стелки, приспособления за обувки срещу подхлъзване , подметки за обувки.

- На осн. чл.38г ал.9 от ЗМГО отм отхвърля като неоснователна опозицията от 30.07.2014г срещу регистрация на марка вх. № 129297 Е., комбинирана по отношение следните стоки и услуги: клас 25: облекло, уникални облекла, трикотажно и плетено облекло, тениски, блузи, блузони, пуловери, палта, кожени дрехи, кожуси, шуби, якета, анцузи, анораци, гащеризони, елечета, жилетки, пелерини, манта, дъждобрани, ръкавици, еластични корсети, колани, пояси, яки, чорапи, шапки, вкл спортни, ленти за глава, каскети, кепета,козирки, качулки и др принадлежности за глава, воали, шалове, вратовръзки; клас 35: услуги на магазини за търговия на дребно на облекло дъждобрани, ръкавици, колани, пояси, яки, чорапи, шапки, вкл спортни, ленти за глава, каскети, кепета,козирки, качулки и др принадлежности за глава, воали, шалове, вратовръзки.

Решението на опозиционния състав в частта с която се отказва частично регистрацията на марката е обжалвано от Н. Г., по повод на което е постановено Решение № 44 от 4.02.2020г на Председателя на ПВ.

Решението на опозиционния състав в частта с която се отхвърля като неоснователна опозицията е обжалвано от „Е. С. А/ S“ Д. по повод на което е

постановено Решение № 42 от 4.02.2020г на Председателя на ПВ.

И двете оспорени Решения № 44 и № 42 от 4.02.2020г на председателя на Патентното ведомство са мотивирани с разпоредбата на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО отм. съответстващ на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО /обн ДВ бр.98 от 13 декември 2019г/. Без да е изрично посочено следва да се съобрази и § 5 ал.1 от ПЗР на ЗМГО /нов/, според който този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила.

С оспорените решение № 44 и № 42 от 4.02.2020г е прието, че поради сходство между знаците /марките/- заявената за регистрация вх. № 129297 Е., комбинирана и рег. № 8626954 Е., словна вкл. и други марки на опонента, идентичност и сходство на стоките и услугите, то е налице вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената с по-ранната марка. С Решение № 42 от 4.02.2020г е отречен извода на опозиционния състав, че по отношение на стоките от клас 25 и услугите от клас 35, които не са обувки и свързани с тях артикули и продажбата им, не би възникнало объркване /л.185/, като е прието, че е налице вероятност от непряко объркване.

По същество и с двете оспорени решения № 44 и № 42, председателят на Патентното ведомство е заключил, че е изпълнен фактическия състав на чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО.

По делото е изслушано заключение на съдебно-маркова експертиза, което съдът кредитира доколкото изводите в него съвпадат с тези на съдебния състав, като становище ще вземе при правните изводи.

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на актовете на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваните Решения са издадени от материално компетентен орган (чл.75 ал.12 от ЗМГО във връзка с чл.75 ал.10 т.5 и т. 4 от ЗМГО) - председателят на Патентно ведомство.

Решенията са издадени в предвидената от закона форма, като съдържат необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалваните административни актове не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да са самостоятелни основания за отмяна, спазена е процедурата по чл. 38г от ЗМГО отм.

Хипотезата и на правната норма /чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО отм и нов/ изискват кумулативното наличие на посочените в тях предпоставки:

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.

По делото не се спори, а и от доказателствата се установява, че опонентът „Е. S. А/ S“ Д. е притежател на фамилия от по-ранни марки, между които и рег. № 8626954 Е., словна с която е направено сравнение с процесната марка, с цел процесуална икономия.

Преди всичко следва да се прецени дали е идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка (чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО отн и нов), и ако такова е налице, води ли това сходство до вероятност за объркване на потребителите, поради свързване с по-ранната марка:

Анализът, като цяло 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 записано и в Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО.

С оглед направеното от административния орган сравнение между една от по-ранните марки рег. № 8626954 Е., словна и заявената за регистрация вх. № 129297 Е., комбинирана, съдът ще извърши анализ дали е налице сходство именно между тях.

В случая по-ранната марка Е. е словна, поради което не се определя доминиращ елемент. 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 се изследва дали марките споделят значителен брой букви в една и съща последователност, позицията на съвпадащите букви и структурата на знаците. Процесната заявена марка вх. № 129297 Е., е комбинирана и се състои от словните елементи Е. и S., изписани със стандартен шрифт като словния елемент Е. е с удебелен шрифт. В средата на буквата О е поставена буквата S, явяваща се първа буква с която започва и думата S., а буквата О е трета буква от думата Е.. По-ранната марка се състои изцяло от словния елемент и изписани букви от латинската азбука с обикновен шрифт без особености Е.. Освен обаче, чрез словния си елемент Е., атакуваната марка въздейства и чрез словния си елемент S., което намалява визуалното сходство между двете марки и води до различното цялостно впечатление, което създават у потребителите. При заявената марка доминиращ елемент е думата Е., изписана с удебелен шрифт и елемента О, в който има поставена буква S. При по-ранния знак, който е словен няма доминиращ елемент. Доминиращият елемент в заявената марка Е. е в ниска степен сходен на единствения словен елемент на по-ранната марка Е.. Отличителността на процесната марка се дължи на начина на визуално изписване на словосъчетанието Е. и удебеляване на буквите. При по-ранната марка Е. няма особеност в изписването. Словният елемент в атакуваната марка S. допълнително спомага за визуалното разграничение между марките. Налице е изключително ниска степен на визуално сходство.

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. В случая заявената марка Е. се състои от 8 букви и две срички и се произнася като е-к-о-ш-у-з. По-ранната марка Е. се състои от 4 букви и една сричка. За говорещите други езици освен българския език, марките съвпадат с произнасянето на трите звука „еко“. За непознаващите други езици по-ранната марка ще се произнесе „е-с-о“. С добавянето на словен елемент „шуз“ при заявената марка се намалява фонетичното сходство, което вещото лице определя в средна степен.

Оценката за смислово различие или сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. Марките са смислово идентични или сходни когато имат еднакво или подобно семантично съдържание. Думата „еко“ се свързва с екология, може да се възприеме за стоки произведени по екологичен начин или по природа са екологични продукти. Думата „есо“ в превод от италиански език означава „ето, тук, ей, заповядай“. Това значение не е възприето обаче, от българския потребител, поради което думата може да бъде възприета като фантазийна, тоест без ясно изразен смисъл. Напротив, потребителят ще разпознае в процесната марка двата елемента Е. и S. , които ще се асоциират като еко /логични/ обувки. Изложеното обосновава извод за липса на смислово сходство между сравняваните знаци. Марките нямат сходно семантично съдържание, а носят различни концептуални послания и различни смислови представи.

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, т.е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти. Процесната и противопоставената марка имат различно визуално въздействие в ниска степен, фонетично сходство в средна степен, вложен е в тях различен концептуален смисъл и различно послание. Освен чрез словния си елемент Е., атакуваната марка въздейства и чрез словния си елемент S., което намалява визуалното сходство между двете марки и води до различното цялостно впечатление, което създават у потребителите. Двата знака са различно стилизирани както се посочи по-горе, от което следва и различен визуален ефект. Б. се на направените изводи относно ниската степен на визуално сходство, тоест различно визуално въздействие, фонетично сходство в средна степен и различен концептуален смисъл който е вложен в тях, съдът приема, че атакуваната марка и по-ранната марка, разгледани в тяхната цялост не са сходни, което няма как да доведе до вероятност от объркване и свързване с по-ранната марка.

Не е изпълнен един от кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО забраняващ регистрация на заявената марка, не са налице основания за отказ от регистрация на заявената марка вх. № 129297 Е., комбинирана. Предвид направения извод за липса на сходство между двете марки, това прави безпредметно произнасянето и по другите визирани в правната норма предпоставки.

С оглед горното, оспорените решения следва да се отменят. Тъй като

характерът им не позволява съдът да реши въпроса по същество, на основание чл. 173, ал. 2 АПК, преписката следва да бъде върната на органа за издаване на нов акт, съобразно дадените по-горе задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Относно разноските: С оглед изхода на спора на жалбоподателя Н. Г. се дължат разноски от Патентно ведомство – юридическото лице, в чиято структура се намира органът – ответник в размер на 1440 лв. заплатено адвокатско възнаграждение и 800 лв. депозит по допуснатата СМЕ, съгласно представен списък на разноските. Процесуалният представител на ответника е направил възражение за прекомерност на заплатеното адв.възнаграждение което обаче, съдът намира за неоснователно, с оглед възприетата и преценена правна сложност, предвид, че предмет на съд.контрол са две решения, проведени са три съдебни заседания, поради което и присъждането на минималното по Наредба № 1/2004 г. адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв. няма да съответства на фактическата и правна сложност, с която се отличава делото.

Заинтересованата страна Е. Е. и „Е. S. А/ S“ Д. не претендират разноски.

С оглед изхода на спора на ответника не се дължи юриск.възнаграждение.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 44 от 4.02.2020г. на Председателя на Патентното ведомство и Решение № 42 от 4.02.2020г. на Председателя на Патентното ведомство.

ИЗПРАЩА делото като преписка на председателя на Патентното ведомство на Република България за ново произнасяне, при съобразяване със задължителните указания на съда, дадени в мотивите на решението по тълкуването и прилагането на закона в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от датата на влизане в законна сила на съдебния акт.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на Н. Г. С. разноски в общ размер на 2 240 лв.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14 -дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: