

РЕШЕНИЕ

№ 7861

гр. София, 13.12.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 30 състав,
в публично заседание на 21.11.2013 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Любка Стоянова

при участието на секретаря Анжела Савова, като разгледа дело номер **8982** по описа за **2013** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 - чл. 178 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 50, ал. 1 от Закон за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище в [населено място], [улица], представлявано от И. Ч. П. - управител, срещу Решение № 336 от 07.06.2013г. на заместник председателя на Патентното ведомство, постановено по жалба с вх. № 69-00-868/14.03.2013г. срещу отказ за регистрация на марка "S. I." с вх. № 119878/23.06.2011г., в частта му, с която се потвърждава решението на състава по споровете за отказ от регистрация на марка по заявка с вх. № 119878 за стоките и услугите от класове 9, 41 и 45.

Жалбоподателите молят съда да прогласи за нищожно Решение № 336/07.06.2013г. на заместник-председателя на Патентното ведомство, а при условията на евентуалност да отмени същото като незаконосъобразно. В жалбата като основание за нищожността на оспорвания акт е посочена некомпетентността на издалото го лице. Решение № 336/07.06.2013г. е оспорено като неправилно и недопустимо поради противоречие с материалноправните разпоредби. Претендират се разноси по делото.

Ответникът намира жалбата за неоснователна и недоказана и моли съда да потвърди обжалваното решение на Патентното ведомство като правилно, обосновано и законосъобразно. В съдебно заседание се претендира юрисконсултско възнаграждение в полза на Патентното ведомство.

В съдебно заседание жалбоподателите редовно призовани, се представляват от адвокат Д..

Ответникът – Заместник председателя на Патентно ведомство, редовно уведомен се представлява от юрисконсулт Ш..

Административен съд София – град, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

На 23.06.2011г. [фирма], представлявано от И. Ч. П., подава заявка за регистрация на комбинирана марка до Патентното ведомство. Към заявката са приложени, посочените от закона документи - описание на марката, изображение на марката, списък на стоките и услугите, за които се иска регистрация на марката /класове 6, 8, 9, 12, 13, 14, 25, 26, 28, 30, 31, 35, 36 41 и 45/. Съгласно законовите разпоредби е извършена формална експертиза, която също е приложена в административната преписка по делото.

Със съобщение от 29.06.2011г. Патентното ведомство е уведомило жалбоподателите за непредставянето на документ за платени такси, срока, в който могат да го представят и последици от липсата на такъв. След представянето от [фирма] на всички необходими документи, за да бъде заявката редовна, е започнала процедура по експертиза по същество.

Във връзка с направената експертиза до жалбоподателите е изпратено Уведомление за предварителен отказ от 31.05.2012г., с който на основание чл. 11, ал. 1 т. 8 от Закон за марките и географските означения /ЗМГО/ е отказана регистрацията на заявената марка за всички заявени класове стоки и услуги, тъй като съдържа европейския флаг, който е емблема на Съвета на Европа, регистрирана съгласно Парижката конвенция с № QO188 в Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост. Към Уведомлението за приложени библиографска справка за регистрация на знака № QO188, по чл. 6ter от Парижката конвенция, библиографска справка за регистрация на знака № QO189, по чл. 6ter от Парижката конвенция информация за европейското знаме от страница на Европейската комисия за Б., информация за европейското знаме от официалната страница на Европейския съюз, информация за емблемите на институциите и органите на Европейския съюз и речникова справка на превода на думата "security". По делото е представено Известие за доставяне № ИД PS 1040 01TZU3 С, от което е видно, че жалбоподателите са получили Уведомлението за предварителен отказ на 06.06.2012г.

На 22.08.2012г. жалбоподателите, [фирма], са подали възражение срещу Предварителния отказ за регистрация на марка "S. I.". Твърди се, че заявената марка не съдържа европейския флаг, а само има общ елемент с него, което не е достатъчно за отказ от регистрация. Според жалбоподателите наличието на един или повече елементи на регистриран символ, не е основание за постановяване на отказ. Посочени са като основания за възражението не свързването на марката с някоя на институциите на Европейския съюз и наличието на допълнителни словни и фигуративни елементи, допринасящи за разликата между заявената марка и емблемата на Съвета на Европа. Към възражението са приложени справки за регистрация на 12 търговски марки, които съдържат символа от 12 звезди, образуващи кръг.

На 15.12.2012г. е издадено Решение за пълен отказ от регистрация на марка. В

него подробно и мотивирано е изразено несъгласието на Патентното ведомство по всеки един от доводите, изложени във възражението от 22.08.2012г. на жалбоподателите. Според експертизата заявената марка съдържа отличителните елементи на емблемата на Съвета на Европа - 12 звезди в златист цвят, разположени във формата на часовников циферблат. Поради тази причина е възможно свързването на марката с емблемата и вероятност потребителите да се объркат. Счита се, че марката не би могла да отличи стоките/услугите, предоставяни от заявителя, а по-скоро би ги асоциирала с такива гарантирани и предоставяни от Европейския съюз. По делото е приложено Известие за доставяне № ИД PS 1040 025K26 L, от което е видно, че жалбоподателите са били уведомени за издаденото Решение за пълен отказ на 20.12.2012г.

Във връзка с издаденото от Патентното ведомство Решение за пълен отказ от регистрация на марка, заявена с заявка № 119878/23.06.2011г., на 14.03.2013г. е предявена жалба от [фирма]. Към жалбата са приложени документ за платена държавна такса, удостоверение за актуално състояние - извлечение от електронната страница на Търговския регистър по партида на [фирма] и справки за регистрация на 17 търговски марки, които съдържат символа от 12 звезди, образуващи кръг.

По делото е представена Заповед № 482/25.04.2013г. на председателя на Патентното ведомство, с която се назначава за разглеждане на жалба с вх. № 69-00-868/14.03.2013г. против решение от 15.12.2012г. състав с членове В. В., А. Б. и Д. Б., който е определен за председател на състава. Съставът е изготвил становище, с което потвърждава обжалваното решение от 15.12.2012г. само в частта за отказ от регистрация на марка по заявка № 119878 "S. I." за стоките и услугите от класове 9, 41 и 45, а останалата част от решението от 15.12.2012г. да се отмени и заявката да се върне за регистрация за останалите заявени класове стоки и услуги. Към представената по делото административна преписка е приложено особено мнение на държавен експерт В. В., която счита, че решението за пълен отказ от регистрация на марка по заявка № 119878 "S. I." трябва да бъде потвърдено за всички стоки и услуги, за които е заявена марката.

На 07.06.2013г. е издадено Решение № 336 от заместник-председателя на Патентното ведомство във връзка със становище от 25.04.2013г. С решението се потвърждава решение от 15.12.2012г. само в частта за отказ от регистрация на марка по заявка № 119878 "S. I." за стоките и услугите от класове 9, 41 и 45, а останалата част от решението от 15.12.2012г. да се отмени и заявката да се върне за регистрация за останалите заявени класове стоки и услуги. По делото е представена Заповед № 515/17.05.2013г., с която председателят на Патентното ведомство нарежда да бъде заместен с всички произтичащи права и задължения от заместник-председателя на Патентното ведомство на Република Б. за периода от 03.06.2013г. до 07.06.2013г. Съгласно Известия за доставяне № ИД PS 1040 02DGCB 4, жалбоподателите са били уведомени за издаването на Решение № 336/07.06.2013г. на 13.06.2013г.

[фирма] подават жалба срещу Решение № 336/07.06.2013г. С нея се моли съдът да прогласи за нищожен оспорвания акт, а при условията на евентуалност да отмени същия като незаконосъобразен. В жалбата като основание за нищожността на оспорвания акт е посочена некомпетентността на издалото го лице. Решение № 336/07.06.2013г. е оспорено като неправилно и недопустимо поради противоречие с материалноправните разпоредби. Оспорени са изводите на Патентното ведомство, че заявената марка съдържа имитация на емблемата на Съвета на Европа, тъй като тя има

само общи елементи с нея, което не е достатъчно за отказ от регистрация. В жалбата са изложени аргументи, че потребителите не биха свързали заявената марка с някоя от институциите на Европейския съюз. Множеството различия между знаците изключват възможността потребителите да приемат, че заявените стоки и услуги произхождат или са употребявани и гарантирани от администрацията на съюза или негов орган. Към жалбата са приложени свидетелство за регистрация на марка "I." с рег. № 82299/18.10.2012г., емблеми на институции на Европейския съюз, лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 1337/07.11.2008г., Заповед № СД14-74/18.07.2013г., с която се разрешава откриване на частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" и регистрация за организиране и провеждане на курсове за безопасно боравене с оръжие. С жалбата е поставено искане за допускане на съдебно-маркова експертиза, с която да се отговори на поставените от жалбоподателите въпроси.

По жалба с вх. № 23921 е образувано административно дело № 8982/2013г. С определение от 01.10.2013г. съдът допуска назначаването на съдебно-маркова експертиза, със задачи поставени от жалбоподателя в жалбата. Съдът кредитира заключението на вещото лице като компетентно и в съответствие с останалите доказателства по делото. В отговор на въпроса кои елементи от заявената марка "S. I." имат доминиращо въздействие, вещото лице, инж. В. П., заключава, че такива са "цветовата окраска и 12 броя звезди, разположени по идентичен начин с 12 броя звезди в знака на Съвета на Европа, защото благодарение на графичното си представяне обуславят общото впечатление, което марката оставя у тях". В съдебно-марковата експертиза е дадено определение за доминиращ елемент и за отличителен елемент на една марка.

Относно въпроса дали има сходството между процесната марка и емблемата на Съвета на Европа /СЕ/, вещото лице отговаря положително. В съдебно-марковата експертиза е направен подробно изследване на приликите между заявената марка и емблемата на СЕ, тъй като едната е комбиниран знак, а другата - фигуративен. В анализа е оценена тежестта на фигуративния елемент при възприемане на комбинирания знак като цяло. С потвърждение е отговорено и на втората част на въпроса - дали има възможност сходството да доведе до объркване на ползвателите за връзка между жалбоподателя и СЕ. Вещото лице уточнява, че "колкото е по-висока степената на отличителност на по-ранната марка/знак, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване". В заключението си същото намира, че заявената марка "S. I." съдържа съществени елементи и сходна цветова гама, които имитират емблемата на СЕ.

В хода на делото са постъпили две молби от жалбоподателите. С първата се допълват основанията за исканата отмяна на Решение 336/07.06.2013г. и се представят писмени доказателства - Решение на С., Т-215/06 "A. clothing associates", изображение на българска таксидиотска кутия от М., изображения на Д. М., изображение на Короната на безсмъртието и изображение на мъченици с короната на безсмъртието. Втората молба съдържа искане за допускане на допълнителен въпрос към назначената по делото съдебно-маркова експертиза, което е отхвърлено с протоколно определение от 21.11.2013г., тъй като съдът е намерил същото за неоснователно. По делото е представено и писмено становище на жалбоподателите.

В съдебно заседание от 21.11.2013г. е направено искане за присъждане на разноски от двете страни. Жалбоподателите са представили по делото списък с

разноски, съгласно чл. 80 от ГПК.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните изводи от правна страна:

По допустимостта на касационната жалба:

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, тъй като е подадена в законоустановения тримесечния срок от съобщаването на обжалваното решение на Патентното ведомство. Жалбата е подадена на 05.09.2013г., а видно от Известия за доставяне № ИД PS 1040 02DGCB 4 жалбоподателите са били уведомени за издаденото решение на 13.06.2013г.

Жалбата е подадена от надлежно процесуално легитимирана страна - И. П., управител на [фирма] и адресат на решение № 336/07.06.2013г.

Жалбата съдържа всички реквизити, посочени в чл. 150 и чл. 151 от АПК, във връзка с чл. 50, ал. 1 от ЗМГО.

По основателността на касационната жалба:

На първо място, жалбоподателят моли съда да прогласи Решение № 336/07.06.2013г. за нищожно поради липса на компетентност на лицето, което го е издало. Съдът намира тази претенция за неоснователна.

Съгласно чл. 46, ал. 6 от ЗМГО, председателят на Патентното ведомство взема решенията за пълно или частично отменяне. По делото е представена Заповед № 515/17.05.2013г., с която председателят на Патентното ведомство нарежда да бъде заместен с всички произтичащи права и задължения от заместник-председателя на Патентното ведомство на Република Б. за периода от 03.06.2013г. до 07.06.2013г. Оспорваният, за нарушение на чл. 146, т. 1 от АПК, акт е издаден на 07.06.2013г. Съгласно Заповед № 515/17.05.2013г., в този период заместник-председателя на Патентното ведомство е имал правомощието да издава решения по чл. 46, ал. 6 от ЗМГО.

На второ място, оспорва се твърдението, че заявената марка е имитация на емблемата на СЕ. Единственият общ елемент е кръгът от 12 звезди. Според жалбоподателите това не е достатъчно, за да обоснове извод, че заявената представлява имитация на символа на Съвета на Европа предвид факта, че заявената марка съдържа само един от елементите му. В съдебно заседание, провело се на 21.11.2013г., в отговор на въпрос вещото лице уточнява, че "има елементи, които имитират емблемата на СЕ...Като цяло няма имитация на емблемата, а включване на емблемата и нейни елементи в процесната марка".

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 8 от ЗМГО, не се регистрира марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави - членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, обявени по чл. 6 тер от Парижката конвенция. Процесната марка е комбинирана. Тя представлява съвкупност от различни елементи, носещи различна тежест за цялостното впечатление, което оставя марката.

Заявената от дружеството марка представлява стилизирано изображение на щит, оцветен в светло синьо, синьо и тъмно синьо. Целият щит е очертан с тъмно син

и жълт контур. В горната част на марката е разположена думата „S.“, изписана на латиница със специфичен едър шрифт с жълт и светло кафяв цвят. Под нея е разположен кръг, състоящ се от 12 звезди, оцветени в жълт и светло кафяв цвят. В кръга от звезди е разположена думата „I.“, изписана на латиница със специфичен шрифт с жълт и светло кафяв цвят.

В съдебно-марковата експертиза, изготвена по делото, ясно е посочено, че за да се направи сравнение между фигуративен знак и комбиниран знак трябва да се оцени тежестта на фигуративния елемент при възприемането на комбинирания знак като цяло, поради което анализът за сходство между заявената марка и емблемата на ЕС може да се направи въз основа на критерия визуално сходство между двата съвпадащи фигуративни елемента, като се оцени тежестта на фигуративния елемент при възприемането на комбинираната марка като цяло. Вещото лице в изготвената СМЕ и в съдебно заседание отбелязва, че общото между тях се свежда до кръглия контур, съставен от 12 златисти звезди. Въпреки различието в останалите знаци и цветове, с които са изобразени, цветовата гама на знака на СЕ доминира и в заявената марка.

Съдът изцяло кредитира даденото от вещото лице заключение. Намира за неоснователно твърдението, че един общ елемент с друг символ не е достатъчен за отказ от регистрация на марката. В конкретния случай повтарящият се елемент е доминиращ за процесната марка и обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Вярно е, че СЕ и неговите институции не притежават монополно право върху символа от 12 звезди, образуващи кръг като идея, извън регистрираната по №QO188 емблема. Но в процесната марка е използван не само този символ, но и същата цветова гама, което в комбинация води до имитация на фигуративен елемент. Процесната марка не може да изпълни основното си значение - да бъде знак, който да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други, напротив може да доведе до заблуждение потребителя на съответния клас стоки или услуги. Освен това, другите доминиращи символи, също навеждат на мисълта за услуги в областта на охраната и сигурността, както е посочил точно административния орган. Доколкото марката трябва да се прецени в нейната съвкупност, отделните доминиращи елементи в заявената марка не са в противоречие, а напротив - действително създават общо впечатление на услуги в посочените области.

Съдът намира, че разликата в символичния смисъл на отделните елементи на заявената марка и на емблемата на СЕ не може да бъде основание за отмяна на процесния акт. Той може да бъде определен само от лицето, което е създадо знака, но няма гаранция, че от останалите лица - потребители, вещо лице, ответник и т.н., няма да бъде разтълкувано различно или да носи различно общо впечатление.

На трето място, жалбоподателите твърдят, че административният орган неправилно е приел, че заявената марка би могла да въведе потребителите в грешка относно съществуването на връзка между ползвателя на марката и СЕ.

От съществено значение е, че емблемата на СЕ се налага като общ символ на европейското единство и за тази цел е предоставена от СЕ за ползване на Европейските общности и останалите европейски институции. Съществуват

множество европейски институции, чиято дейност е близка до тази на [фирма] - I., E., F., E., OLAF, E. defence agency, ESDC и други. Видно от приложените по делото емблеми на горепосочените организация, всяка от тях съдържа 12 златисти звезди на син фон.

Емблемата на E. security and defense college /ESDC/ съдържа щит и 12 звезди, образуващи кръг, процесната марка съдържа и двата елемента и в същата цветова гама. От представените по делото документи / Заповед № СД14-74/18.07.2013г., с която се разрешава откриване на частен професионален колеж "Международни услуги за охрана и сигурност" и регистрация за организиране и провеждане на курсове за безопасно боравене с оръжие/ става ясно, че жалбоподателите имат същия предмет на дейност.

Съдът на Европейския съюз е постановил, че *"колкото е по-висока степеня на отличителност на по-ранната марка/знак, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване"*. А за да се дефинира степеня на отличителност на марката и съответно да бъде определено дали притежава висока степен на отличителност, трябва *"да се прецени наличието на по-голяма и по-малка способност на марката да идентифицира стоките и/или услугите, за които се отнася от тези на други лица"*.

Настоящият съд намира за верен, достигнатия в оспорвания акт извод, че потребителите биха могли да изпаднат в грешка. Процесната марка има сходство с емблемата на ЕС, която е изключително разпространена. Елементи от емблемата се ползват от други европейски институции. Съдът намира, че съчетанието от 12 звезди, образуващи кръг и определена цветова гама /синьо и златисто/ може да доведе в заблуда потребителите.

На четвърто място, неправилен е изводът на жалбоподателите, че отказът за регистрация на процесната марка по отношение на клас 41 и 45 на МКСУ е неправилен, тъй като чл. 6 (ter) трето от Парижката конвенция се отнася единствено до т. нар. фабрични марки и търговски марки, т.е. марките за стоки, но не и до марките за услуги. Според разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от ЗМГО, марка, която се състои от или включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави - членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция. Съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗМГО, марка е търговска марка, марка за услуги, колективна марка и сертификатна марка. Нормата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от ЗМГО се отнася до забрана за регистрация на всички видове марки, състоящи се от или включващи гербове, знамена или други символи, както и техни имитации на държави - членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации, без да уточнява дали същите са в някоя от подвидовете, посочени в чл. 9, ал. 2 на ЗМГО.

Ето защо, съдът намира оспорения акт за издаден в съответствие с материалноправните изисквания на ЗМГО, в предписаната от закона писмена форма и фактическо съдържание, съответстващо на правните основания.

Процесното решение издадено и при спазване на процесуално правните изисквания на АПК и ЗМГО, поради което жалбата на лицата следва да бъде отхвърлена.

На пето място, по делото са направени искания за присъждане на разноски от двете страни. Съдът следва да уважи претенцията на ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 143, ал. 4 от АПК и в зависимост от изхода на делото. Съдът следва да осъди [фирма] да заплатят на Патентното ведомство сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/09.07.2004г. във вр. с чл. 8 от същата наредба.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 1 от АПК, **Административен съд София-град, Второ отделение, 30 състав**,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище в [населено място], [улица], представлявано от И. Ч. П. - управител, срещу Решение № 336 от 07.06.2013г. на заместник председателя на Патентното ведомство, в частта му, с която се потвърждава решението на състава по споровете за отказ от регистрация на марка по заявка с вх. № 119878 за стоките и услугите от класове 9, 41 и 45 като неоснователна.

ОСЪЖДА [фирма], със седалище в [населено място], [улица], представлявано от И. Ч. П. - управител, да заплати на Патентното ведомство сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд. Същото следва да се съобщи на страните по реда на чл. 138 от АПК.

АДМИНИСТРАТИВН СЪДИЯ: