

РЕШЕНИЕ

№ 3492

гр. София, 28.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,
в публично заседание на 21.04.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Ситнилка

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **11180** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 49 от Закона за промишления дизайн /ЗПД/.

Образувано е по жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК] представлявано от управителя М. Н. М. чрез пълномощник адв. И. Б. против решение № 256 от 10.08.2020 г. на председателя на Патентно ведомство, с което на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗПД е заличена регистрацията на промишлен дизайн с рег. № 8797 ЕТИКЕТ. Наведени са доводи за незаконосъобразност, поради противоречие с материалния закон. Поддържа се неправилност на извода, че процесният дизайн не е оригинален по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗПД. Сочи се, че дизайн с рег. № 8797 има отличителни белези, които не са взети предвид при постановяване на оспореното решение и, които изключват хипотезата на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗПД. Като такъв отличителен белег се сочи наличието на вътрешен цветен контур, който обхваща широката част на етикета, надписа „М.“, текста под него и стилизираното изображение на планински върхове над него. Излагат се и доводи за липсата на хипотезата на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД, тъй като молителят няма регистрирано по-ранно право за стоки и услуги от клас, идентичен с този, за който е регистриран процесният дизайн. Комбинираната марка, регистрирана от молителя по реда на ЗМГО, касае продукти различни от минерална вода, а и регистрираната марка „М.“ указва географския произход на минералната вода, находището от което се добива, поради което и не се ползва с отличителност.

Претендира се отмяна на оспореното решение и присъждане на направените разноски, съобразно представен списък.

Ответникът-Председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Моли за нейното отхвърляне и присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна [фирма] чрез пълномощника си изразява становище за неоснователност на жалбата по съображения за правилно заличаване на регистрацията, тъй като дизайнът не е нов и не се ползва с отличителност. Подробни съображения в насока отхвърляне на жалбата са изложени и в депозирания по делото от пълномощника му писмен отговор. Претендира присъждане на разноски.

Административен съд София-град, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство е образувано по искане вх. № 70117552/25.04.2019 г. на [фирма] за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн рег. № 8797 ЕТИКЕТ. Искането е с правно основание чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 3 и чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД и се основава на това, че молителя е производител и разпространител на българския пазар на естествено газирана минерална вода „М.“ и е притежател на регистрирана търговска марка на Европейския съюз с рег. №[ЕИК] М., слова, регистрирана за стоки от клас 32 от МКСУ, както и че е заявител на национална заявка за регистрация на комбинирана марка М., заявена на 23.05.2018 г. за стоки и услуги от класове 29, 30, 31, 32 и 43. Изложени са доводи за липсата на новост и оригиналност на атакувания дизайн, поради наличието на фонетична и смислова идентичност и визуално сходство между дизайна от една страна и марката на ЕС и заявената за национална регистрация марка от друга страна, като се изтъква, че по-ранните марки могат да се използват за обозначаване на стоките „минерални и газирани води“, под формата на етикет върху техните опаковки, т.е. върху бутилки.

В съответствие с разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от ЗПД, на 02.07.2018 г. копие от искането на [фирма] е изпратено на [фирма] - притежател на атакувания промишлен дизайн.

На 19.09.2019 г. от [фирма] е депозирано възражение по искането за заличаване на промишлен дизайн №8797 ЕТИКЕТ по съображения за различия в образните елементи и цветовото съчетание на дизайна и противопоставените по-ранни марки. Изтъква се, че противопоставянето на марки само по себе си свидетелства за новостта и оригиналността на дизайна. На 02.10.2019 г. от притежателя на атакувания дизайн са представени доказателства по опис, а на 02.12.2019 г. е депозиран и допълнителен отговор.

Възражението и допълнителния отговор на [фирма] са изпратени на [фирма].

Със заповед № 418/17.05.2019 г. на председателя на Патентното ведомство е назначен състав за разглеждане на искането за заличаване на регистрацията на дизайн с рег. № 8797 ЕТИКЕТ. Съставът е изготвил становище, в което е направена преценка за относимостта на представените доказателства и е извършен сравнителен анализ относно идентичността на процесния дизайн и противопоставените по-ранни марки. Въз основа на изготвеното становище е издадено решение № 256/10.08.2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 45, ал. 3 от ЗПД е заличена регистрацията на промишлен дизайн рег. № 8797 ЕТИКЕТ, с притежател [фирма].

В хода на административното производство е установено, че промишлен дизайн № 8797 е заявен от Б. П. Б. на 21.01.2019 г., като с решение от 06.02.2019 г. на председателя на Патентното ведомство правото върху заявката за регистрация на дизайна е прехвърлено на [фирма]. Д. е регистриран на 08.02.2019 г. и публикуван на 15.02.2019 г. Д. е приложен към продукт „ЕТИКЕТ“ и е представен в свидетелството за регистрация с едно цветно изображение. Д. представлява етикет с несиметрична овална форма, по-широк в долната част и по-тесен в горната, към който странично са оформени два допълнителни елемента „крила“. Същият е в преобладаващо зелен цвят. Д. има словни и образни елемента. Образните елементи са три планински масива, разположени един зад друг, в бял цвят. Словните елементи са: „Водата на Р.“, изписано като дъга над планинския масив със стандартен шрифт, под него и годината „1939 г.“, наименованието „М.“, поставено в рамка, изписано с големи печатни букви и извито като дъга под изображението на планинския масив. Под него е словосъчетанието „Натурална минерална вода“, изписано със стилизиран ръкописен шрифт и също извито като дъга; под него е разположен печатен надпис „газирана“; а под него- надписът: „догазирана с газ с естествен произход“.

[фирма] е притежател на две регистрирани марки - марка на Европейския съюз с рег. № 01 5440531 М., словна и национална марка с вх.№150807 М., комбинирана.

Марката на ЕС с рег. №[ЕИК] М., словна, е заявена на 13.05.2016 г. и регистрирана на 31.08.2016 г. в С., при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009 (отм.), заменен от Регламент (ЕС) 2017/1001 за стоки от клас 32 от МКСУ, включително за стоките: „Води; Бутилирана вода за пиене: Газирена минерална вода: Изворни води: Минерална вода /напитка/“. Марката с със срок на закрила 13.05.2026 г. и има действие на територията на РБ /чл.111, ал.2 ЗМГО/.

Правото на искателя върху марката на ЕС с рег. №[ЕИК] М., словна, е възникнало с регистрацията ѝ, считано от датата на подаване 13.05.2016 г. и е по-ранно по отношение на правото върху дизайн с рег. № 8795, което е придобито чрез регистрация, считано съгласно чл. 10, ал. 1 ЗПД от датата на подаване на заявката 21.01.2019 г.

[фирма] е притежател на национална заявка за регистрация на комбинирана марка М., заявена на 23.05.2018 г. за стоки и услуги от следните класове на МКСУ: клас 29: Месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца; мляко, сирене, кашкавал, масло, кисело мляко и други млечни произведения; хранителни масла и мазнини; клас 30: Кафе, чай, какао и заместители на кафе; ориз, паста и юфка; тапиока и саго; брашно и произведения от зърнени храни; хляб, сладкиши и захарни изделия; шоколад; сладоледи, сорбета и други заледени продукти за ядене; захар, мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, подправки, консервирани билки; оцет, сосове и други смеси от подправки; лед.; клас 31: Сурови и необработени селскостопански, градинарски и горски продукти и аквакултури; сурови и необработени зърна и семена за посев; пресни плодове и зеленчуци, пресни билки; живи растения и цветя; луковици, разсади и семена за засаждане; живи животни; храни и напитки за животни; малц; клас 43: ресторантьорство; временно настаняване. Марката се състои от словен елемент М., изписан с характерен шрифт, разположен в дъговидна рамка в центъра на цялостното изображение на марката. Фигуративният елемент е разположен в средата над словния елемент и представлява отдалечен стилизиран изглед на планински масив, състоящ се от три върха.

Решението на административният орган е мотивирано с наличието на основанията по чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗПД. Изложени са съображения, че за да бъде противопоставен един дизайн не е необходимо същият задължително да е регистриран. Регистрацията е само едната от няколко алтернативни възможности по чл. 12, ал. 1 ЗПД. Разгласяването на по-ранен дизайн може да е направено по какъвто и да е начин където и да е по света, т.е. не е задължително същият да е задължително регистриран. Посочил е, че информацията от интернет, съгласно практиката на ПВ и практиката на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /С./, се счита за обществено достъпна от датата на публикуване в сайтове с неограничен достъп. От тази дата не съществуват пречки членове на обществото да се запознаят със съдържанието на информацията. Фактът на разгласяване на информацията не е обвързан с броя на лицата, които ще се запознаят с нея. За дата на публикация в интернет се приема съдържащата се в разпечатката на екрана на дадена уебстраница определена дата или индексиращата дата, зададена на уебстраницата от търсачките. Датата на публикация може да бъде намерена и проверена чрез I. A.- <http://www.archive.org>. I. A. /IA - „Интернет архив/ е организация с нетърговска цел, посветена на поддръжката на архив /W. M./ от уебстраници и мултимедийни ресурси. Архивът обезпечава дългосрочни архивирания. Включва архивирани копия на уеб страници взимани през определен период от време, софтуер, филми, книги и аудио записи /включително записи на концерти от музиканти, които позволяват такива/. За да се подsigури стабилността и устойчивостта на архива, пълно копие се пази и в А. библиотека. От 2007 г. архивът придобива статуса на библиотека. За релевантна дата на разгласяване на информация от <http://www.archive.org>. се счита датата, която се вижда в горния десен ъгъл на страницата, където една под друга са изписани месецът, деня и годината. За извършване на анализа се е позовал и на легалното определение за информиран потребител, съгл. § 1, т.14 ДР на ЗПД-„потребител, който има познания, опит и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи продуктът, към който е включен или приложен дизайнът“, като е разяснил и понятието „свобода“ на дизайнера“, в съответствие с Насоките на С., т.к. за него липсва легална дефиниция. В тази връзка е изложил, че колкото по-голяма е свободата на дизайнера при разработването на оспорвания дизайн, толкова по-малко вероятно е малките разлики между разглежданите промишлени дизайни да бъдат достатъчни да се създаде различно цялостно впечатление в информирувания потребител. Образно, колкото свободата на дизайнера при разработването на дизайна е по-ограничена, толкова по-вероятно е незначителните разлики между разглежданите промишлени дизайни да бъдат достатъчни, за да се постигне различно цялостно впечатление в информирувания потребител. Въз основа на анализа е обусловил извод, че към датата на подаване на заявката за регистрация 21.01.2019 г. са били известни дизайни, спрямо които атакуваният дизайн е нов /защото не е идентичен с тях/, но същият не е оригинален. За осъществено е прието и основанието по чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД, съгласно който регистрацията се заличава по искане на лице с правен интерес, когато използването на дизайна може да бъде забранено на основание на по-ранно право на индустриална собственост на това лице, което се ползва от закрилата по друг закон. Предвид обстоятелството, че [фирма] е притежател на две по-ранни марки - марка на Европейския съюз с рег. № 01 5440531 М., словна, и национална марка с вх.№150807 /рег. № 107702/ М., комбинирана, органът е приел, двете предпоставки от фактическия състав на чл.29, ал.2, т.2 ЗПД за

осъществени-искането е подадено от лице с правен интерес, което е придобило право на индустриална собственост, явяващо се по-ранно по отношение на дизайна, чието заличаване се иска. Приел е за установена и третата кумулативна предпоставка на фактическия състав на чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД, а именно: да може да бъде забранено използването на процесния дизайн на основание по-ранното право на индустриална собственост на искателя. Този извод е обусловен с легалната дефиниция за марка-чл.9, ал.1 ЗМГО и с правото на притежателя на регистрирана марка по чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО, от една страна, а от друга-с използването на дизайна съгл.чл.19, ал.1 ЗПД и обхвата на правна закрила на дизайна-чл.18 ЗПД. В съответствие с тях притежателя на регистрирана марка може да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Марката е предназначена да се поставя върху стоките, вкл. и техните опаковки, за които е регистрирана, а те представляват продукти по см. на ЗПД. Използването на дизайна включва производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, а последният се определя от изображението на дизайна. В случая процесният дизайн е приложен към продукта етикет, предназначен да се поставя върху опаковка за вода /бутилка/ и чрез включване в опаковка за вода /тетрапак опаковка/, като видно от надписите, изписани върху етикета „водата от Р.“ и „Минерална изворна вода“, същият е предназначен за стоките „вода; бутилирана вода за пиене“, които са част от клас 32 на МКСУ, за които е регистрирана марка на ЕС с рег.№015440531 М., т.е. налице е идентичност между стоките, за които е предназначен продуктът, към който е приложен процесният дизайн и стоките на марката. Осъществен е и анализ за сходство между процесния дизайн, разгледан като знак и марка на ЕС с рег.№015440531 М.. При анализа е прието, че марката е с относително ниска степен на присъща отличителност за стоката „минерална вода“, с оглед известността на [населено място], което се възприема от българските потребители на бутилирани води като място, свързано с извори на естествено газирана минерална вода, както и на изворна вода. Съгласно данните от библиографската справка по-ранната марка няма придобит отличителен характер. Тя обаче е включена в дизайна, разгледан като знак, и нещо повече, марката „М.“ е доминиращ елемент в този знак. Следователно между дизайна, разгледан като знак, и по-ранната марка е налице фонетично, визуално и смислово сходство, макар и в ниска степен, дължащо се на общия словен елемент „М.“. Независимо от ниската степен на сходство между дизайна, разгледан като знак, и по-ранната марка, поради идентичността на стоките „вода; бутилирана вода за пиене“, за означаването на които са предназначени, както дизайнът на етикет, така и марката, е направен извод за наличие на вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на знаците. Релевантният кръг потребители и местата за продажба на стоките „трапезна вода“, означени с продукта, към който е приложен регистрираният дизайн, и на стоките „Минерална вода“ на по-ранната марка са едни и същи. При използването в търговската дейност на продукта „етикет“, към който е приложен атакуваният дизайн рег. № 8797 по предназначение - поставен върху опаковките на стоките „минерална вода“, потребителите могат погрешно да приемат, че предлаганите с този етикет стоки и стоките „вода; бутилирана вода за

пиене" на по-ранната марка, произхождат от един и същ или от икономически свързани източници.

Въз основа на така установеното от фактическа страна настоящият съдебен състав обосновава следните правни изводи:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

Насочена е срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Подадена е от активно легитимирано лице-адресат на акта и в преклузивния тримесечен срок за оспорване, установен в чл. 49 от ЗПД.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Оспореното решение е постановено от компетентен орган, в кръга на правомощията му, съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗПД. Актът е издаден в предписаната от закона форма и при издаването му не са допуснати нарушения на административно процесуалните правила, установени в чл. 45 - чл. 49 от ЗПД. Искането за заличаване е направено от лице с правен интерес. Фактическите изводи на административния орган са обосновани и са резултат от осъществяване на дължимия релевантен анализ на сравняваните знаци. В хода на съдебното производство не бяха събрани други доказателства, които да разколебават фактическите изводи на орган

По делото е представена Заповед № 418/17.05.2019 г, с които е определен съставът, който е разгледал искането за заличаването на дизайн с рег. № 8797 ЕТИКЕТ. Заповедта, съгласно разпоредбите на ЗПД, е издадена от председателя на ПВ. От състава е изготвено становище за вземане на решение по чл. 45, ал. 7 от ЗПД.

На страните е осигурено право на участие чрез размяна на становища и възможност за ангажиране на доказателства, като изводите от фактическа и правна страна са въз основа на събраните доказателства във връзка с приложимите правни норми.

Оспореното решение е съответно на материално правните норми и на целта на закона. Изложените от административния орган правни и фактически основания за постановяване на оспореното решение напълно се споделят от настоящия съдебен състав.

Искането е подадено на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД.

Регистрацията на промишлен дизайн с рег. № 8797 ЕТИКЕТ с притежател [фирма] е заличена на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД.

Съгласно визираната норма на чл. 29, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗПД заличава се регистрацията на промишлен дизайн който не е нов и оригинален. Изискванията на чл. 11, ал. 1 ЗПД за новост и оригиналност

са кумулативни. Липсата на която и да е от тези две характеристики, както и на двете, е предпоставка дизайнът да не се регистрира, съответно-да бъде заличена неговата регистрация. „Д. е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света. Дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени елементи“ /чл. 12 ЗПД/. Съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 ЗПД правото върху регистриран дизайн има действие по отношение на трети добросъвестни лица от датата на публикуване на регистрацията на дизайна и включва правото на притежателя му да използва дизайна, да се разпорежда с него, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да копират или да използват в търговската дейност дизайн, включен в обхвата на закрила. Използването на дизайна включва производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, както и внос, износ или съхраняване на същия продукт за тези цели /чл. 19, ал. 2 ЗПД/. Съгласно чл. 14 ЗПД „разгласяването на дизайн - обект на заявка за регистрация, не влияе върху новостта му, когато това разгласяване е направено в 12-месечен срок преди датата на подаване на заявката, съответно датата на приоритета от: 1. автора, неговия правоприменник или трето лице в резултат на информация или действие на автора или на неговия правоприменник; 2. трето лице във вреда на автора“.

„Д. се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирувания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета. При преценка на оригиналността се взема предвид степента на свобода на дизайнера при създаването на дизайна“ /чл. 13 ЗПД/. Досежно понятието „оригиналност“, същият се въвежда като „индивидуален характер“ по смисъла на даденото в Директива 98/71 „I. character“. Извършването на преценка за оригиналността на продукта се обуславя от общото впечатление, което се създава у информирувания потребител. Законодателят е дал легална дефиниция на понятието „информиран потребител“ - потребител, който има познания, опит и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи продуктът, към който е включен или приложен дизайнът / § 1, т. 14 ДР ЗПД/., Следователно законът изисква преценката за оригиналност да бъде направена при отчитане на информираността на

една специална категория потребители. Информираният потребител е наясно с предназначението на продукта и когато сравнява два продукта при преценка на дизайна им значение ще имат елементите, които като влияят на външния вид на дизайна обслужват неговото използване“ /Решение № 9605/29.08.2016г. по адм.дело № 12746/2015г. на ВАС на РБ/. „По-пълно обяснение на понятието е дал Съдът на Европейския съюз във връзка с приложимостта на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12.12.2001 г. относно промишления дизайн на Общността (Регламент (ЕО) № 6/2002), който третира въпроса за основанията за обявяване на един общностен дизайн за недействителен. Съдържанието на употребеното в чл. 6 Регламент (ЕО) № 6/2002 понятие „информиран потребител“ е с идентично съдържание като понятието „информиран потребител“ в чл. 11 от Директива 1998/71/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13.10.1998 г. относно правната защита на индустриални дизайни /Директива за дизайна/, която транспонира Законът за промишления дизайн. Съдът на Европейския съюз приема, че понятието „информиран потребител“ е „междинно понятие между приложимото в правото на марките понятие за среден потребител, от когото не се изискват никакви специални познания и който по принцип не извършва пряко сравнение между конфликтните марки, и това за вещо лице, експерт със задълбочени технически умения.

В този смисъл понятието за информиран потребител може да се разбира като обозначаващо потребител, който не е със средна степен на внимание, а е особено бдителен, било поради личния му опит, било поради по-широките му познания в съответната област“ - решение Р. I., C-281/10 Р, EU:C:2011:679, т. 53. /.../Безспорно, това е потребител, който е запознат с продукта и с различните негови дизайни, проявява особено висока степен на внимание и е в състояние, при възможност, да направи пряко сравнение на по-ранния с оспорвания дизайн (решение N., C-101/11 Р и C-102/11 Р, EU:C:2012:641, т. 54)“ /Решение № 1397 от 10.02.2016г. по адм. дело № 3592/2015г., VII отд. на ВАС на РБ/. Информираният потребител използва продукт, в който е вложен дизайнът, в съответствие с целта, за която е предназначен този продукт. При оценката на цялостното впечатление, добито от два дизайна, информираният потребител ще придаде само незначителна важност на характеристики, които са напълно банални и обичайни за вида на разглеждания продукт и ще се съсредоточи върху произволните или различните от нормата характеристики. При това и общите елементи, при които има ограничена свобода на дизайнера, са с малка значимост. Елементите, които не са явно видими от сравняваните изображения, не допринасят при преценката за

„новост“ и „индивидуален характер“. Що се отнася за свободата на дизайнера, следва да се изходи от това, че колкото по-ограничена е тя при разработването на даден ПД, в толкова по-голяма степен минималните разлики между сравняваните промишлени дизайни ще бъдат достатъчни за създаването на различно цялостното впечатление у информирания потребител; и обратно – колкото по-голяма е свободата на дизайнера, толкова повече малките разлики губят значение и по-големите отличия имат съществен характер. Следва да се добави, че „при по-неограничена свобода на дизайнера при разработването на дизайна ще са необходими повече разлики между сравняваните дизайни за създаването на различно цялостно впечатление у информирания потребител“ /Решение № 10740 от 15.10.2015г. по адм.дело № 8933/2015г., VII отд. на ВАС на РБ/.

В случая етикетът, към който е приложен процесният промишлен дизайн с рег. № 8797, видно от надписите върху него, е предназначен за идентифициране на стоката „натурална минерална вода - газирана“. Обикновено етикетът, освен че идентифицира вида на стоката и производителя, той е този, който се вижда от информирания потребител-купувач на тази стока. Той е запознат с особеностите на външния вид на етикетите в достатъчна степен, както и с дизайна на други етикети със същото предназначение, които са разпространени в търговската мрежа. Информираният потребител е наясно и с факта, че не съществуват ограничения при създаването на дизайна, свързани с предназначението на продукта. Графичното оформление на етикет, по-специално за етикет за натурална минерална вода, какъвто е настоящият случай, може да бъде изключително разнообразно. Рисунокът може да включва комбинация от различни геометрични и/или стилизирани фигури и текстови елементи, оцветени в различни цветове и разположени по различен начин помежду си. Следователно, свободата на дизайнера при създаването на дизайна на продукта „етикет“ е голяма, така, както е прието и в оспореното решение. В случая обаче дизайнерът не се е възползвал от свободата си и е създал композиция, състояща се от еднакъв с този на по-ранните етикети основен рисунок, включващ три планински масива с еднакъв контур, разположени един зад друг, като средният е най-отзад, под който има еднакъв основен надпис „М.“, с масивни букви със стандартен шрифт и идентични допълнителни надписи „Водата от Р.“ и „Натурална минерална вода изписан по дъга и в рамка с ръкописен шрифт и надпис „газирана“, разположени под основния надпис, изписан хоризонтално със стандартен шрифт. Поради обстоятелството, че цялостното впечатление, което създава атакуваният дизайн в информирания потребител не се различава от цялостното впечатление, което създават известните

по-ранни дизайни на етикети, промишлен дизайн с рег. № 8797 не отговаря на изискването за оригиналност, по смисъла на чл. 13 ЗПД.

Съгласно чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД регистрацията на дизайн се заличава по искане на лице с правен интерес, когато използването на дизайна може да бъде забранено на основание на по-ранно право на индустриална собственост на това лице, което се ползва от закрилата по друг закон.

По делото не е спорно, че датата на подаване на заявката за регистрация на дизайн с рег. № 8797 ЕТИКЕТ с притежател [фирма] е 21.01.2019 г.

[фирма] е лице с правен интерес по смисъла на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД, доколкото същия е притежател на две регистрирани марки-марка на Европейския съюз с рег. №[ЕИК] М., словна и национална марка с вх. № 150807 (рег. № 107702) М., комбинирана.

Ексклузивитетът 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. Изхождайки от основната функция на марката да отличава стоки и услуги, законодателят предприема различен подход при дефиниране пределите на забраната за използване на знака от трети лица в зависимост от това дали се използва идентичен или сходен знак и дали е налице идентичност или сходство на стоките и услугите, както и дали марката се ползва с известност, като чл.13, ал.1 от ЗМГО урежда три различни хипотези на тази забрана.

От представените доказателства се установява, че оспореният дизайн напълно включва в себе си регистрираната словесна марка на ЕС, както и е сходен в голяма степен на комбинираната национална марка. Липсват данни регистрираните марки на заинтересованото лице да се ползват с известност по смисъла на чл.12, ал.3 от ЗМГО и това да е установено по реда на ал.11, няма направени и такива твърдения. Следователно, относима към настоящия случай е разпоредбата на чл.13, ал.1, т. 2 от ЗМГО, съгласно която притежателят на марката може да забрани използването на всеки знак, който е идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. От прочита на цитираната разпоредба се извеждат трите кумулативни предпоставки от фактическия състав на забраната по чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО: 1)идентичност или сходство на знака; 2)идентичност или сходство на стоките или услугите; 3)вероятност за объркване на потребителите при евентуално свързване на знака с марката.

Целта на забраната е да избегне объркване на потребителите по отношение на лицето, което произвежда и пуска на пазара стоките, означени с този знак.

По отношение на марката на ЕС са налице всички предпоставки от фактическия състав на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО. Оспореният дизайн включва в себе си целия словесен елемент на марката. Словесната марка на ЕС не притежава отличителен характер, тъй като се състои изцяло от означение за географския произход на стоката, за която е регистрирана, и не може да отличава стоките, произвеждани от притежателя на марката, от стоки със същия географски произход, произвеждани от други лица. Доколкото обаче марката не е заличена на това основание, тя продължава да се ползва от защитата на регистриран знак. Българските потребители еднозначно възприемат означението М. като [населено място] в Р., където се намира извор на естествено газирана минерална вода. Това означение е доминиращ елемент в дизайна, следователно е налице фонетично, визуално и смислово сходство. Налице е идентичност на стоките, за които е регистрирана марката, и стоките, за които е приложен дизайнът. Поради ниската отличителна способност на марката от една страна и липсата на оригиналност на дизайна от друга страна, съществува вероятност от объркване на потребителите чрез свързване на дизайна с марката.

Между националната комбинирана марка и оспорения дизайн е налице много голямо визуално, смислово и концептуално сходство, но не е осъществена втората предпоставка от фактическия състав на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО. Комбинираната марка не е регистрирана за стоките от клас 32, към които е приложен дизайнът. Стоките, за които е регистрирана марката, не са нито идентични, нито сходни на стоките, за които е приложен дизайнът, следователно не може да възникне вероятност за объркване на потребителите.

Противно на твърденията на жалбоподателя, не е налице и противоречие с чл. 16, т.2 ЗМГО. Притежателят на марката М. не се опитва да забрани използването на знак, който се отнася до географския произход на стоките, а да защити правата, които има върху търговската си марка, и дизайните на етикетите си. Видно от самите сравнявани дизайни, заявителят е този, който е избрал да постави надписа „М.“ в център на своя дизайн по начин, идентичен на този, по който същият е включен в дизайна на етикетите на водите „М.“.

По изложените доводи настоящият състав приема, че оспореното решение, с което е заличена регистрацията на промишлен дизайн с рег. № 8797 етикет с притежател [фирма] е законосъобразен административен

акт и не са налице сочените основания за неговата отмяна.

При този изход на делото и на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, оспорващият следва да бъдат осъден да заплати на ответника направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер определен по правилата на чл. 78, ал. 8 от ГПК във връзка с чл. 37 от Закона за правната помощ. Все с оглед изхода на делото основателна се явява и претенцията на заинтересованата страна за възстановяване на сторените от нея разноски в съдебното производство.

С оглед на това и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд София - град, Второ отделение, 56-ти състав

Р Е Ш И:

ОТХЪРЛЯ жалбата [фирма], ЕИК[ЕИК] представлявано от управителя М. Н. М. против решение № 256 от 10.08.2020 г. на председателя на Патентно ведомство.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] представлявано от управителя М. Н. М. да заплати на Патентното ведомство разноски по делото в размер на 150 лева.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] представлявано от управителя М. Н. М. да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от изпълнителния директор Д. А. Д. разноски по делото в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: