

РЕШЕНИЕ

№ 3003

гр. София, 04.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 01.11.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Веселина Женаварова

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **5830** по описа за **2021** 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.84, ал.1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба от „Т. Ц. К.“ С.А. – А., Гърция, подадена чрез адв.Х., срещу Решение №РС-121-/1/ от 07.04.2021г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което е оставена без уважение жалбата срещу решението от 03.09.2020г. на състав по опозиции за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх.№148557 “Т. М.“, комбинирана. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на оспореното решение поради противоречието му с материално-правните разпоредби и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Навеждат се аргументи, че административният орган не е разгледал и обсъдил представените доказателства в тяхната съвкупност, пълнота и взаимовръзка, като не е обсъдил и обяснения и възражения на жалбоподателя. Твърди се, че оспореното решение е издадено в противоречие на чл.11, ал.1, т.4 ЗМГ, и Указанията на председателя на ПВ по неговото приложение, както и на чл.12, ал.3 ЗМГО. Моли съда да отмени оспореното решение и да бъде върната преписката на ПВ със задължителни указания.

Жалбоподателят „Т. Ц. К.“ С.А., чрез процесуалния си представител адв.Х. в съд.з. и в представена от нея писмена защита, поддържа изложеното в жалбата. Претендира направените по делото разноси.

Ответникът- председател на Патентно ведомство на Р. България, в с.з. чрез юриск.Т. и

в представено писмено становище, оспорва жалбата като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна - [фирма], р.пр., не изпраща представител в съд.з. и не ангажира становище по делото.

Административен съд София-град, като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства и заключението на вещото лице по назначената по делото експертиза поотделно и в тяхната съвкупност и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе съобрази следното от фактическа и правна страна:

Подадена е заявка за регистрация на марка с вх.№148557 "Т. М.", комбинирана, заявена на 27.11.2017г. за стоки и услуги от класове 07, 09, 11, 35, 37, 42.

На 16.07.2018г. от името на „Т. Ц. К.“ С.А. е подадена опозиция с вх.№70098769 срещу регистрацията на марката. Опозицията е подадена на основание чл.38б, ал.1, т.1 ЗМГО /отм./, съответна на нормата на чл.52, ал.1 ЗМГО, във вр. с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и във вр. с чл.12, ал.3 ЗМГО и е насочена срещу всички услуги от класове 35, 37 и 42, за които марката е заявена. Опонентът сочи, че е притежател на по-ранно право върху национални регистрации на марки "Т."-комбинирана с рег.№7899У, "Т."-комбинирана с рег.№37177 и "Т."-комбинирана с рег.№44903, за която твърди и, че е марка, ползваща се с известност по смисъла на чл.12, ал.3 ЗМГО. Опонентът счита, че тези му марки са сходни на заявената, като са регистрирани за услуги, които са идентични и сходни на стоките и услугите на заявената марка, и е налице вероятност за объркване на потребителите. По ранните марки "Т."-комбинирана с рег.№7899У, регистрираната на 15.11.1999г. за услуги от класове 37 и 39; "Т."-комбинирана с рег.№37177 е регистрирана на 26.01.2000г. за стоките от класове 01, 16, 17 и 19; и "Т."-комбинирана с рег.№44903, регистриран на 27.05.2003г. за стоките и услугите от класове 16, 19 и 39. За последната марка жалбоподателят твърди, че се ползва с известност за стоките от клас 19.

Във възражение срещу опозицията, заявителят е поискал „Т. Ц. К.“ С.А. да докаже реално използване на по-ранната марка за услугите от клас 37, на които се основава опозицията съгласно чл.58, ал.1 ЗМГО, според която, по искане на заявителя на марката – обект на опозиция, лицето, подало опозицията, представя доказателства за реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрация на марка – обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка.

С решение от 03.09.2020г. съставът по опозиции е отхвърлил подадената опозиция като неоснователна по отношение на всички услуги от клас 35, 37 и 42 на МКСУ, за които заявка с вх.№148557 "Т. М.", комбинирана, търси закрила, като е приел, че всички заявени услуги от класове 35, 37 и 42 са различни от стоките и услугите на по-ранните марки. Предвид това съставът е достигнал до извод, че не е налице вероятност за объркване на потребителите по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО. По отношение на претенцията по чл.12, ал.3 ЗМГО за ползваща се с известност марка "Т."-комбинирана с рег.№44903, комбинирана, за стоките от клас 19, съставът е приел, че опонентът не е успял да докаже, че използването на заявената марка с вх.№148557 би довело до несправедливо облагодетелстване от

отличителния характер и известност на по-ранно регистрираната марка с рег.№44903, която е марка, ползваща се с известност на територията на Република България за стоки от клас 19 или би увредило отличителния ѝ характер или известност.

Срещу решението на състава по опозиции от „Т. Ц. К.“ С.А. е подадена жалба с вх.№BG/N/2017/148557-/12/ от 10.11.2020г.

Въз основа на становище от 05.04.2021г. на определен със Заповед №З-930-/1/ от 13.11.2020г. състав по споровете, с Решение №РС-121-/1/ от 07.04.2021г. на председателя на Патентно ведомство на Република България е оставена без уважение жалбата срещу решението от 03.09.2020г. на състав по опозиции за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх.№148557 “Т. М.“, комбинирана. В мотивите на оспореното решение, административният орган е приел, че не са налице обстоятелствата по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО, че въпреки, че за „Т. Ц. К.“ С.А. е възникнало по-ранно право върху марка; и знаците на марките са сходни; не е успял да докаже реалното използване на марка рег.№7899У за услугите от клас 37 съгласно чл.38г., ал.6 ЗМГО /отм./ съответно на чл.58, ал.1 ЗМГО; услугите на заявената марка са различни от стоките и услугите на по-ранните марки, поради което не е налице вероятност за объркване на потребителите. По правното основание на опозицията по чл.12, ал.3 ЗМГО е прието сходство на марките; както и че марка №44903 и придобила висока степен на отличителност и е станала известна на територията на Българи сред релевантните потребители на стоките от клас 19 „строителни материали като цимент“, но е останала недоказана възможността използването на заявената марка да води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на по-ранната марка или да ги уврежда.

Решението е връчено на жалбоподателя на 08.04.2021г., а жалбата срещу него е подадена на 08.06.2021г. /л.56 от делото/.

Съгласно заключението на вещото лице инж.П. И. по назначената по делото съдебно-маркова експертиза знаците на марките на жалбоподателя и заинтересованата страна не са идентични, а са сходни в степен около средната, тъй като въпреки, че отличителния им елемент – думата „Т.“ съвпада, има различие в доминиращите елементи, различни шрифтове и цветове, различия във визуален, фонетичен и смислов аспект. Според вещото лице, липсва сходство между стоките и услугите от класове 07, 09, 11, 35 и 42 на процесната заявка за марка и стоките и услугите на по-ранните марки, с изключение на услугите от клас 37, които са идентични. По делото обаче липсват доказателства за използването на ранните марки, конкретно “Т.“-комбинирана с рег.№7899У, за услуги от клас 37.

В заключението си вещото лице сочи, че по-раната марка “Т.“-комбинирана с рег.№44903 се ползва сред релевантните потребители с висока степен на познатост или разпознаваемост на пазара в България по отношение на стоките „строителни материали като цимент“ от клас 19 на МСКУ, като по-ранната марка е била обект на дългогодишно и интензивно използване, и е широко известна на територията на България за тези стоки. За другите две марки с рег.№7899У и рег.№37177 не се установява да са се ползвали с известност към момента на подаване на заявката за регистрация на процесната марка-27.11.2017г.

При така установените факти, настоящия съдебен състав на АССГ, като извърши цялостна проверка за законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт на всички основания по чл.146 АПК, по реда на чл.168, ал.1

АПК, достигна до следните правни изводи:

Оспорен е подлежащ на обжалване индивидуален административен акт, от надлежна страна, за която е налице интерес от обжалването. От доказателствата по делото се установява, че жалбата е подадена в двумесечния срок по чл.84, ал.1 ЗМГО, т.е. същата е процесуално допустима. По съществото ѝ съдът взе предвид следното:

Оспореният в настоящото производство акт е постановен от компетентен съгласно чл.75, ал.12 ЗМГО орган - председателя на ПВ, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл.146, т.1 АПК. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове.

Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл.75 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. На всяка от страните в производството е даден законоустановения срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност същите са обсъдени от административния орган в процесното решение.

При преценката за съответствие на акта с материалноправните разпоредби, съдът съобрази следното:

Опозицията срещу регистрацията на марката е подадена на основание чл.12, ал.1, т.2 и чл.12, ал.3 ЗМГО.

Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО предвижда, че когато е подадена опозиция съгласно чл. 52, 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.

В случая, включително със заключението на вещото лице, е установено сходство – визуално, фонетично и смислово между комбинираните марки на жалбоподателя и заинтересованата страна. Същевременно, обаче, липсва идентичност или сходство между услугите от клас 12, 37 и 42 на процесната марка и стоките и услугите от клас 1, 16, 17, 19 и 39 на по-ранните марки, поради което не може да се приеме, че съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. По отношение на услугите от клас 37 за които е регистрирана сходната на процесната марка с рег.№7899У, регистрирана през 1999г., доколкото по делото във връзка с искането по чл.58, ал.1 ЗМГО не се ангажират доказателства за реалното използване на по-ранната марка в релевантния петгодишен срок преди подаване на заявката аз регистрацията на процесната – 27.11.2017г., съдът намира, че не е налице пречка по смисъла на чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО за регистрацията на марката на заинтересованата страна

По отношение на основание по чл.12, ал.3 ЗМГО, съдът приема следното:

Посочената законова разпоредба, предвижда, че не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки или услуги, независимо дали са идентични, сходни или не на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, или в случаите на марка на Европейския съюз – на територията на Европейския съюз, и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на

по-ранната марка или би ги увредило.

В случая сходството на марките е установено.

Относно известността на по-ранната марка, чл.12, ал.10 ЗМГО, предвижда, че когато опозицията е подадена на основание на по-ранна общоизвестна марка или марка, ползваща се с известност, при определяне на известността на по-ранната марка се вземат предвид следните обстоятелства: 1. степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, лицата, заети в съответната разпространителска мрежа, и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; 2. продължителност, степен и географска област на използване на марката; 3. продължителност, степен и географска област на публично представяне на марката, в това число рекламиране, разгласяване или излагане на панаири и/или изложби на стоките или услугите, за които се използва марката; 4. данни за успешно прилагане на правото върху марката, ако тя е регистрирана; 5. стойност на марката; 6. други обстоятелства.

От събраните по делото доказателства, съдът приема, че жалбоподателят, чрез [фирма], с което има сключен договор за лиценз на търговска марка, е използвало марката за обозначаване на своите продукти, върху камиони и ремаркета, силози, опаковки на стоки, интернет страницата си, както и фирмени и търговски документи, върху които фигурира знака на марка „Т.“ с рег.№44903, дълги години преди 2017г. поради което следва да се приеме, че марката е придобила и известност на територията на Р България. В този смисъл е и заключението на вещото лице, а и не се спори по делото.

Основният спор по делото е относно възможността за несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната марка или за тяхното увреждане.

Относно несправедливото облагодетелстване и увреждане на отличителния характер: Съгласно чл.12, ал.3 ЗМГО и чл. 10(2) на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките съществуват четири вида използване, срещу които марките с репутация следвало да се закрилят: Използване, което води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на марката; Използване, което води до несправедливо облагодетелстване от репутацията на марката; Използване, което води до увреждане на отличителния характер на марката; Използване, което води до увреждане на репутацията на марката. В тези случаи не се изисква собственикът на марка с репутация да доказва действителното увреждане на по-ранната си марка. Достатъчно е само да посочи очевидни доказателства за бъдещ риск от такова увреждане, /решение на Общия Съд Т-67/04 S.-F., par. 40) Това становище е потвърдено и от Европейския съд с решение по казус С-252/07 I., където съдът е приел в § 38, че от собственика на една общоизвестна марка не се изисква да покаже действително увреждане на своята марка, а само да докаже, „че съществува сериозен риск, че такова увреждане може да настъпи в бъдеще.“ Имайки предвид, че при една висока репутация вероятността от увреждане или несправедливо облагодетелстване е много по-лесна, поради високата стойност, инкорпорирана в една такава марка, по делото Г. М. Европейският съд подчертава: „...колкото по-силна е отличителността и репутацията на по-ранната марка толкова по-лесно е да се приеме, че може да настъпи увреждането ѝ.“ Общият съд е доразвил това становище в свое

решението по казуса VIPS T-215/03, раг,48, като приема: „В светлината на разбирането по казуса G. M., § 30, което е приложимо по този казус по аналогия, е възможно, особено в случаи на опозиции основаващи се на марка с изключително висока репутация, вероятността от бъдещ, нехипотетичен риск от увреждане или несправедливо облагодетелстване от марката цитирана в опозицията от страна на новозаявената марка да е толкова очевиден, че да не се налага страната подала опозицията да излага и доказва какъвто и да е друг факт."

В настоящия случай съдът приема, обаче, че само по себе си сходството на марките и обстоятелството че става въпрос за потребители на стоки и услуги с тези марки в отрасъла строителство, не водят до извода, че рискът от увреждането или от несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на по-раната марка е очевиден, а жалбоподателят следва да изложи обстоятелства и представи доказателства относно начина по който би могла да възникне предполагаемата вреда. В случая такива възможни последици за неговите марки от регистрацията на процесната не са конкретно обосновани от жалбоподателя и не са представени доказателства във връзка с тях.

Предвид изложеното, като прецени законосъобразността на оспореното решение, на основание чл. 168, ал.1 АПК, съдът намира, че същото е постановено при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона. Поради което жалбата следва да се отхвърли.

С оглед изхода на спора, на основание чл.143, ал.3 АПК във вр. с чл. 37 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, на ответника по жалбата ще следва да се присъдят разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 31 състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т. Ц. К.“ С.А. – А., Гърция, срещу Решение №РС-121-/1/ от 07.04.2021г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, с което е оставена без уважение жалба срещу решение от 03.09.2020г. на състав по опозиции за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх.№148557 “Т. М.“, комбинирана.

ОСЪЖДА „Т. Ц. К.“ С.А. – А., Гърция, да заплати на Патентно ведомство на Република България съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: