

РЕШЕНИЕ

№ 755

гр. София, 10.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 38 състав,
в публично заседание на 27.01.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Татяна Жилова

при участието на секретаря Елена Георгиева, като разгледа дело номер **4434** по описа за **2020** 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 I. I. S. B.V., със седалище в [населено място], Н., подадена чрез пълномощника адвокат Д. Б., срещу Решение №128 от 10.04.2020г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България.

С оспорения административен акт е оставена без уважение жалбата на I. I. S. B.V. срещу Решение от 28.09.2019г. на състав на Отдела по опозиция на Патентно ведомство за отхвърляне на опозицията, подадена от I. I. S. B.V. срещу заявката за регистрация на марка с вх.№ 14099 „Мебелна борса Н. домът на мебелите“, комбинирана.

Жалбоподателят I. I. S. B.V., чрез процесуалния си представител адв.Д. Б., обжалва решението на председателя на ПВ като незаконосъобразно поради противоречие с разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗМГО. Счита, че административният орган не е отчел описателния характер на словните елементи „мебелна борса“ и „домът на мебелите“, които не притежават отличителна сила, както и не е взел предвид, че в заявената марка тези елементи нямат доминиращо положение. Отличителността на заявената марка се носи от словния елемент „Н.“, който е визуално и фонетично сходен с марката I., и поради идентичността и сходството на стоките се създава вероятност от объркване на потребителите. Счита, че заявителят на марката Н. се облагодетелства от популярността и репутацията на

марката I., което по аргумент от чл.12, ал.3 от ЗМГО е недопустимо. Сочи, че при предходна заявка на марката H., комбинирана, заявена през 2012, регистрацията е отказана, тъй като възраженията на жалбоподателя за сходство с марката I. са признати за основателни. Искането към съда е решението на председателя на ПВ да се отмени.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител юриконсулт Г. Т., оспорва жалбата. Счита, че не са налице предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, тъй като липсва смислово сходство между двете марки и те създават различно общо впечатление .

Заинтересованото лице – [фирма], не изразява становище по жалбата.

СЪДЪТ приема следното:

Жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Установени факти:

Жалбоподателят I. I. S. B.V., H., притежава марка на Европейския съюз с рег.№000109652 „I.“. Марката е словна, като се състои единствено от словния елемент I., изписан на латиница със стандартен шрифт. Марката е заявена за регистрация на 01.04.1996г. и е регистрирана на 01.10.1998г. за стоки и услуги по Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) от класове 2, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42.

Заинтересованата страна [фирма] е заявила за регистрация марка с вх. рег.№140499, комбинирана, заявена на 23.02.2016г. за стоките и услугите от класове 20, 35 и 37 от МКСУ. Марката е комбинирана. Състои се от словни елементи, разположени на два реда в правоъгълно черно поле. На първия ред са разположени елементите „M.“, написани на кирилица, слято и с масивен шрифт, като „Мебелна“ и „H.“ са в червен цвят, а „борса“ – в бял. На втория ред с по-дребен шрифт и в бял цвят са разположени словните елементи „домът на мебелите“.

Производството пред административния орган е започнало по опозиция с вх.№1340687/31.01.2017г., подадена от I. I. S. B.V. срещу заявената марка. Опозицията е срещу всички стоки и услуги, за които е заявена по-късната марка и се основава на класовете 20, 35 и 42 от регистрацията на по-ранната марка. Опонентът твърди, че заявената марка е сходна с по-ранната марка и е регистрирана за идентични и сходни стоки, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, които могат да свържат заявената марка с по-ранната марка.

Опозицията е разгледана по реда на чл.38г от ЗМГО (отм.) от състав по опозиции. С Решение от 28.09.2018г. опозицията е отхвърлена като изцяло неоснователна. Подробно е обсъдено наличието на идентичност или сходство на стоките и услуги по класове:

За стоките от клас 20 по-ранната марка е регистрирана за „мебели (в това число градински и офис мебели), огледала, рамки за картини, щори, предмети (които не се включват в други класове) от дърво, корк, тръстика, камъш, плетена ракета или пластмаса. Прието е, че част от тях – мебели, офис мебели, огледала, рамки за картини, са напълно идентични със заявените стоки, тъй като са формулирани по същия начин. Голяма част от заявените стоки са конкретно посочени (напр. бебешки кошарки, бебешки столчета, етажерки, шкафове, посребрени огледала, и т.н.), но са

включени в родовите понятия „мебели“ и „огледала“. Друга част от заявените стоки в клас 20 – монтажни системи, болтове, винтове, гайки, скоби, дръжки и др., са преценени като сходни на стоките, за които е регистрирана по-ранната марка, тъй като представляват допълващи елементи и оборудване и имат едни и същи канали на разпространение. Съставът по опозиция е приел, че в този клас е налице идентичност на част от стоките и сходство в голяма степен за посочените стоки. По отношение на стоките: жълт кехлибар, седеф, китова кост, корал и др, е прието, че е налице ниска степен на сходство поради високата цена и специфичния характер на стоките, но е отчетено, че тези материали биха могли да служат като допълнителни компоненти за декорация на мебели. За друга част от стоките не е установено сходство.

За услугите от клас 35 по-ранната марка е регистрирана за: бизнес услуги и консултации за комерсиализиране на стоки и услуги; рекламни услуги; лицензионни и франчайзинг услуги, включително администрация и контрол, управление и консултиране на бизнеса; съдействие в областта на маркетинга, проучване и анализиране на бизнеса; поддръждане на витрини; поръчка на договори за покупко-продажби на стоки; управление на персонал (всички, свързани с покупко-продажба на мебели, мебелировка, предмети за вътрешно обзавеждане на дома и семейството). Съставът по опозиции е приел, че заявените услуги от този клас са сходни на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, , тъй като имат еднакво предназначение и един и същ кръг потребители. Отделно от това и заявените услуги „услуги на универсални магазини за търговия на едро и дребно, свързани с подажбата на мебели; услуги на магазини за продажба на мебели“, са сходни и на стоките от клас 20, тъй като са взаимно свързани.

За услугите от клас 42 по-ранната марка е регистрирана за: вътрешно обзавеждане; компютърни услуги (наем и програмиране); консултации в областта на архитектурата и строителното проектиране; инженеринг; управление и използване на права на индустриалната собственост (всички изброени, свързани с покупко-продажбата на мебели, мебелировка, предмети за вътрешно обзавеждане на дома и семейството); ресторантьорски услуги и кетъринг (приготвяне и доставка на храна и напитки); услуги за настаняване и пансионни услуги.“ Заявената марка не включва услуги от този клас. Опозицията, основана на клас 42 и клас 20, е насочена срещу заявените услуги от клас 37: лакиране на мебели; боядисване на мебели; ремонт на мебели; тапициране на мебели; възстановяване на мебели; поддържане на мебели; възстановяване на мебелировка; ремонт на кухненски мебели; монтаж на мебели; строителство“. Съставът по опозиция е приел, че заявените услуги от клас 37 са сходни на услугите от клас 42, за които е регистрирана по-ранната марка, тъй като взаимно се допълват, имат еднакви канали на разпространение и един и същ кръг потребители.

По отношение на знаците, съставът по опозиции е приел, че не е налице сходство, тъй като марките визуално и смислово са различни, а фонетичното сходство е в ниска степен. Прието е, че сходният словен елемент И. – Н. не надделява над различното общо визуално впечатление, което правят двете марки, и не може да доведе до объркване на потребителите. Съставът по опозиции е обсъдил представените доказателства за използване на марката I. на територията на страната и е извел извод, че марката не е използвана в степен, която да доведе до отличителността ѝ.

Решението е оспорено от жалбоподателя пред председателя на ПВ. Към

жалбата са приложени нови доказателства за използване на марката I.. Представена е разпечатка от системата за обслужване на клиенти на I. (приложение 3) – чат разговор с потребител, който е изпаднал в заблуждение относно стоките, предлагани от мебелна борса H., свързвайки ги с марката I.. Посочено е, че решението на опозиционния състав противоречи на предходно решение, с което се отказва частично регистрацията на марка №111639 H. за услуги от класове 35 и 39 (приложение 4).

Със Заповед № 319/03.04.2020г. на председателя на ПВ, на основание чл.69 от ЗМГО е назначен състав по спорове за изготвяне на становище за вземане на решение по жалбата. Съставът по спорове е обсъдил представените от жалбоподателя доказателства за известност на марката И. и е приел, че марката е с повишена отличителност и към датата на подаване на заявката на по-късната марка се е ползвала с известност на територията на Република България по отношение на стоките и услугите, на които се основава опозицията. Изводът на състава по спорове е, че независимо от идентичността и сходството на част от сравняваните стоки и услуги и независимо от известността на марката I., не съществува вероятност от объркване на потребителите, тъй като сравняваните знаци имат различна структура и създават различно общо впечатление. Не са обсъдени наведените от жалбоподателя доводи във връзка с предходната заявка на марката H.. Не е осъдено и представеното доказателство по приложение 3. Съставът по спорове е предложил жалбата срещу решението на опозиционния състав да бъде оставена без уважение.

Предложението на състава по спорове е възприето изцяло в оспорваното в настоящото производство решение, което буквално повтаря становището. На основание чл.75, ал.10, т.3 от ЗМГО председателят на ПВ е оставил жалбата без уважение, с което по същество е потвърдил решението на състава по опозиции.

Правни изводи:

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. Оспореното решение е издадено в установената писмена форма.

Оспореното решение е издадено при съществено нарушение 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, но не са обсъдени всички доводи, наведени от опонента в жалбата до председателя на ПВ. Съдът споделя разбирането, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено тогава, когато пряко влияе на крайния резултат. Съставът по спорове, респективно и ответният административен орган, изобщо не са обсъдили представените с жалбата доказателства за реално объркване на потребител, който е свързал предлагана стока с марката H. с по-ранната марка I., нито наведените доводи във връзка с предходно решение на ПВ за частично отказване на регистрацията на марка H. по възражения за сходство с марката на жалбоподателя. С това административният орган е нарушил принципите за истинност (чл.7 от АПК) и равенство в административния процес (чл.8 от АПК). Разпоредбата на чл.7, ал.2 от АПК задължава административния орган да извърши преценка на всички факти и доводи от значение за случая. Принципът за

равенство, прогласен в чл.8, ал.2 от АПК, ограничава пределите на оперативната самостоятелност на административния орган, като го задължава при еднакви условия да третира сходните случаи еднакво.

Оспореното решение е постановено в противоречие 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. Безспорно е наличие идентичност и/или сходство на стоките, за които се отнасят сравняваните марки.

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

Юридическата класификация на марките според характера на знака се извежда на базата на В. спогодба относно международната класификация на образните елементи на марките, Регламент № 2018/626 на Комисията от 5 март 2018 година за изпълнение на Регламент 2017/1001, практическите указания на Международното бюро към Световната организация за интелектуална собственост, практическите и методическите указания на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, практическите и методически указания на Патентното ведомство на Република България. Подробна класификация на марките според знака се съдържа в Общо съобщение на Службата по интелектуална собственост на Европейския съюз (С.) от 03.04.2020г. относно представянето на новите видове марки. Словесните марки, наричани още със синонима словни, се състоят от думи, както сочи наименованието им, но могат да се състоят и само от букви, цифри и други знаци. Комбинираната марка съчетава фигуративни и словесни елементи. Комбинираните и словните марки са различни видове марки – следователно те винаги имат „различна структура“, както приема ответният административен орган – но това не означава, че те а priori не могат да произведат еднакво общо впечатление и да доведат до объркване на потребителите. Изводът на административния орган, че сравняваните марки произвеждат различно общо впечатление, защото имат „различна структура“, е лишен от разум и логика. Това по същество означава да се отрече напълно възможността за сходство между различните видове марки - извод, който е в противоречие с разума и целта на закона.

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 закупуване на стоките потребителят не разполага с възможност да сравни знака, поставен върху стоката, 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. В комбинираните марки словният елемент е

съществен, тъй като той се възприема и запомня най-лесно и влияе в най-голяма степен върху съзнанието на потребителите. Фигуративните елементи и защитените цветове подсилват отличителния характер на марката, като създават у потребителя траен образ, който те свързват с определена стока. При сравняването на словна и комбинирана марка основният акцент се поставя върху словните елементи в комбинираната марка, които придават отличителност на марката – именно те следва да бъдат сравнени със словната марка. Това следва от разширената защита на словните марки, които се считат защитени във всички цветове и във всички шрифтове и други начини на изписване. А както и от обстоятелството, че вариативното използване на комбинираната марка допуска използване само на отличителните елементи – по аргумент то чл.21, ал.3, т.1 от ЗМГО. В този смисъл е и разпоредбата на член 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001, който приема за използване на марката и използването ѝ под форма, различаваща се от формата, под която тя е регистрирана, по елементи, които не променят отличителния характер на марката. Ето защо преценката за сходство на марките предполага да се извърши анализ на смисловата, фонетичната и визуалната близост на доминиращите словни елементи.

Доминиращ елемент в заявената марка е словният елемент Н.. Именно този елемент придава силен отличителен характер на марката. Допълнителните елементи „мебелна борса“ и „домът на мебелите“ са с описателен и указателен характер, като пряко насочват към стоките и услугите, за които е заявена марката, поради което те не допринасят за отличителния ѝ характер – даже напротив, засилват асоциациите в съзнанието на потребителя с по-ранната марка I., която се ползва с известност на територията на България. Фигуративният елемент – правоъгълник, в който на два хоризонтални реда са разположени словните елементи, също не се характеризира с отличителност и изразителност.

Словните марки могат да бъдат смислови, ако словесният елемент има определен смисъл, или фантазийни, ако са произволна комбинация от букви, цифри и знаци. Това разграничение е условно и зависи от езика, на който словесната марка е регистрирана, но и от езика, който се използва на пазара, на който марката е пусната в курса на търговията – за носителите на езика и за лицата, говорещи този език, марката може да е смислова, докато останалите лица може да я възприемат като фантазийна. Словните елементи на сравняваните марки нямат самостоятелно смислово значение, което да е достатъчно разпознаваемо за обществеността на българския пазар. Словният елемент Н. поражда асоциации с Н. – античен и средновековен град в М. А., столица на кратко просъществувалата Н. империя в началото на 13.век. На първо място, тази асоциация може да бъде направена само от лица, които имат по-задълбочени познания по история от обичайното – следователно ограничен кръг лица, а на второ място – тази асоциация е напълно заличена от допълнителните описателни и указващи словесни елементи в марката. По тези съображения съдът приема, че словният елемент Н. няма самостоятелно смислово значение, а е фантазиен, както и словната марка I.. Фантазийният характер на сравняваните марки изключва преценката за смислово сходство помежду им, поставяйки акцента върху фонетичното и визуалното сходство.

Между сравняваните словесни елементи е налице фонетично сходство в изключително голяма степен. Заявената марка не просто има четири

еднакви звука с по-ранна марка, както приема административният орган, а напълно включва в състава си цялата по-ранна марка. Разликата се състои само в звука „Н“ на първа позиция в марката Н., който при изговор не се чува ясно и се поглъща от следващите гласни звукове.

Визуалното сходство между сравняваните словесни елементи е също в голяма степен. Въпреки че по-ранната марка е регистрирана като изписана на латиница, а заявената марка – на кирилица, това не е съществена разлика между словните елементи. Същността на свободната конкуренция и необходимостта производителите да се адаптират постоянно към пазарните отношения допускат изписването на словесните елементи с различни графични системи. За нуждите на пазара е допустимо дори словният елемент да се преведе на чужд език, включително да му се предаде друг смисъл или от чисто фантазиен елемент да се превърне в смислов, но това не променя общото впечатление на марката. Отличителната способност на словесните марки, особено фантазийните, е толкова голяма, че дори и словният елемент да е изписан на чужд език с различна графична система, марката се разпознава безпогрешно. За преценка на визуалното сходство следва да се отчете голямата отличителност на марката I. и нейната известност на територията на страната. Дори изписана на кирилица – И. – по-ранната марка е разпознаваема от потребителите поради голямата ѝ известност.

По изложените съображения съдът приема, че между по-ранната словна марка и доминиращият словесен елемент от заявената марка е налице фонетично и визуално сходство в много голяма степен.

За преценка на вероятността от объркване трябва да се прецени въздействието на сходството на марките върху потребителите.

Релевантният кръг потребители са гражданите, за които като крайни клиенти са предназначени продуктите и услугите, за които е регистрирана по-ранната марка и е заявена по-късната марка, както и професионалните кръгове - производители и търговци на едро и дребно. По отношение на професионалния кръг потребители, които следят и познават пазара в рамките на професионалната си дейност, марката I. е устойчиво понятие и не е в състояние да създаде вероятност от объркване. По отношение на средните потребители извън деловия кръг, следва да се отчете известността на словната марка I., която се свързва с определени стоки и с определен производител. При покупката на мебели средният потребител подхожда с повишено внимание, както посочва и административният орган, но това повишено внимание се изразява в търсене на съответствие между качеството на стоките и услугите и цената, на която се предлагат. Свързвайки стоките и услугите, обозначено със знак Н., със шведския производител на мебели I., средният потребител има очакване за добро качество на достъпна цена.

Предвид това, като се отчете сходството на стоките и услугите и сходството на доминиращото положение на елемента Н. в заявената марка със словесната по-ранна марка, възможността за объркване на потребителите е много вероятна. Този извод се подкрепя и от представеното писмено доказателство – разпечатка от системата за обслужване на клиенти на I., което не е оспорено от ответника и заинтересованата страна - видно от

което е налице не само възможност от объркване, но и съвсем реално объркване на потребител, направил поръчка за доставка на стоки в мебелна борса Н., свързвайки ги с марката I.. Законодателят дава защита на по-ранната марка само при съществуването на вероятност от объркване, без да поставя изискване за реализирането на тази вероятност. В случая жалбоподателят е представил доказателство за реално, а не вероятно объркване на потребител, което е напълно игнорирано от административния орган.

Изложеното до тук обосновава извод, че сравняваните марки са сходни, поради което с регистрацията на заявената марка се създава вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка. Налице са предпоставките на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО – като е приел обратното административният орган е постановил незаконосъобразен административен акт.

Вън от горното, административният орган не е обсъдил изобщо хипотезата на чл.12, ал.3 от ЗМГО. Макар изрично да не е цитирал тази разпоредба в подадената опозиция, жалбоподателят е представил доказателства, които попадат в нейното приложно поле, въз основа на които и административният орган е определил марката I. като ползваща с известност на територията на страната към датата на заявката на марката Н.. Разпоредбата на чл.12, ал.11 от ЗМГО изрично допуска определянето на марката като общоизвестна или ползваща се с известност да се извършва от ПВ в рамките на съответното административно производство. Като е определил марката I. за марка, ползваща се с известност, административният орган е следвало да обсъди и правните последици от това. Марки, ползващи се с известност, могат да бъдат всички по-ранни регистрирани марки, които са популярни и имат добра репутация. Правното значение на известността се проявява в хипотезата на чл.12, ал.3 от ЗМГО, съответно чл.8, §5 от Регламент 2017/1001, и се състои в това, че се разширяват основанията за отказ на регистрацията на идентичен или сходен знак и за стоки и услуги, които са напълно различни от стоките и услугите, за които по-ранната марка е регистрирана. Смисълът на разпоредбата е да се охранява добрата репутация на по-ранната марка и да се изключи икономическото предимство, което по-късно регистрираната марка може да черпи от марката, ползваща се с известност. В настоящия случай определянето на марката за ползваща се с известност има значение по отношение на тази част от стоките и услугите, за които не се установява идентичност или сходство. Следователно и по отношение на несходните стоки регистрацията на заявената марка е недопустима.

Решението на председателя на ПВ е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката да се върне на председателя на ПВ за разглеждане на заявката при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 и чл.173, ал.1 от АПК Административен съд София-град, 38-ми състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №128 от 10.04.2020г. на председателя на Патентното ведомство на Република България.

ИЗПРАЩА преписката на председателя на Патентното ведомство на Република България за ново разглеждане съобразно мотивите на съдебното решение.

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: