

РЕШЕНИЕ

№ 646

гр. София, 05.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 41 състав,
в публично заседание на 21.01.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Луиза Христова

при участието на секретаря Мариана Велева, като разгледа дело номер **10490** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК. Образувано е по жалба на Е. И., чрез адв. М., срещу решение № 257 от 10.08.2020г. на председателя на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение от 02.02.2018г. на състав на отдела по опозиция за отхвърляне на опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 136483 – Т. become things В. Н..com като неоснователна.

В жалбата се твърди, че посоченото решение е незаконосъобразно като постановено в противоречие със закона. Административният орган неправилно е приел, че не е налице състава на чл. 12, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗМГО поради липса на сходство между процесната марка и противопоставените от жалбоподателя. Твърди се, че такова сходство е налице, тъй като марките имат сходно изображение и между тях е налице визуално сходство. Наличието на словни елементи в процесната марка не е достатъчно, за да изключи такова сходство във фигуративния елемент на марките. В случая е налице едно и също изображение на ябълка с еднакъв контур, отхапване и наклон на дръжката. Изображението има присъща отличителност, която е нормална за част стоките и услугите, за които марките на жалбоподателя са регистрирани, и висока – за услугите от клас 38 и 42. Разликите в изображението са дребни и незначителни и няма да се запомнят от средния масов потребител поради същественото концептуално сходство между марките. Поради това ответникът е следвало да установи наличието на сходство между марките и да провери наличието на останалите елементи на чл. 12, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗМГО. В случая поради

известността, с която марките на жалбоподателя се ползват за технологични продукти и електроника и свързаните с тях услуги, съществува вероятност от непряко объркване от страна на потребителите, че процесната марка се ползва от лице, притежаващо лиценз от жалбоподателя. Използването на процесната марка без основание може да доведе до облагодетелстване от изключителната известност на марките на жалбоподателя, или да ги увреди. За това е достатъчна и по-ниска степен на сходство между марките. Като не е отчел тези обстоятелства, административният орган е постановил незаконосъобразно решение, чиято отмяна се претендира. Искане се и присъждане на разноски за държавна такса и възнаграждение на вещи лице. Подробни съображения се излагат в писмени бележки по съществуващото на спора.

Ответникът - Председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител, изразява становище, че жалбата е неоснователна, а решението на ПВ е законосъобразно, тъй като е постановено при правилното приложение на материалния закон и без допуснати нарушения на административно производствените правила. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Подробни съображения излага в писмени бележки по съществуващото на спора.

Заинтересованата страна - [фирма], редовно призована, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Административният съд С. – град, II Отделение, 41 – ви състав, обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните и приема за установено следното от фактическа страна:

Със заявка вх. № 13-64-83 от 07.04.2015г. [фирма] е поискал регистрация на комбинирана марка „T. become things B. H..com“ с изображение, представляващо контур на ябълка в зелен цвят, недовършен отдясно и изпълнен с посочения текст, за някои стоки и услуги от клас 16, 20, 21, 24, 35, 38, 41-43 от МКСУ. След проведена експертиза е установено, че заявката отговаря на изискванията на чл.11 от ЗМГО (отм.) и същата е публикувана в Официалния бюлетин на ответника за изпълнение на процедурата по чл. 38а и 38б от ЗМГО (отм.). На 30.05.2016г. е подадена опозиция по чл. 38б, ал.1 и 2 от ЗМГО(отм.) във връзка с чл. 12, ал.1, т.2 и ал.3 от с.з. от страна на жалбоподателя в настоящото производство с аргумент, че същият е притежател на 3бр. по-ранни марки А. за стоки и услуги от различни класове, а именно: № 9784299 – отхапана отдясно ябълка в черен цвят за стоки и услуги от клас 16, 20, 21, 24, 35,38, 41, 42 и 43; № 9805631 – цяла ябълка със светла и тъмна част за стоки и услуги от клас 16, 35, 38, 41 и 42; № 9805763 – половин ябълка в светъл цвят със сянка на дръжката и опашката за стоки и услуги от клас 16, 35, 38, 41 и 42, и поради визуалното и концептуално сходство със заявената марка съществува вероятност от объркване на потребителите, които биха свързали заявената марка с по-ранните марки по отношение на стоките и услугите в посочените класове. Освен това има вероятност използването на заявената марка да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на марките на жалбоподателя. Поради това е дадено становище да се откаже регистрацията на марка „T. become things B. H..com“ комбинирана. Представени са библиографски справки за марките на жалбоподателя, регистрирани както следва: № 9784299 – 30.03.2012г.; №[ЕИК] – 05.03.2012г.; №[ЕИК] – 28.03.2012г. На л. 423 – 459 са представени интернет публикации, в част от които се съдържа фигуративния елемент на марка № 9784299 (л.431, 452, 453, 456) и касаят известността и стойността на тази марка.

До заинтересованата страна е изпратено уведомление за подадената опозиция, в отговор на което от 19.01.2017г. същата заявява, че липсва сходство с марките на жалбоподателя. Визуално сравняваните марки съдържат стилизирано изображение на ябълка, но при процесната марка е с различно графично оформление – със загатнат контур е изобразена част от ябълка, дръжката излиза от нея и образния елемент допълва с ловната част. При по-ранната марка на жалбоподателя ябълката е основния елемент, тя е плътна, създава чувство за обем, отхапана е от едната страна и дръжката ѝ е отделно позиционирана. Понеже по-ранните марки са фигуративни, фонетично сходство с процесната марка не е възможно, а смислово такова липсва, защото липсва сходство в похвата и начина на изобразяване на образните елементи. Относно предлаганите стоки и услуги, процесната марка се ползва с известност само на територията на РБългария, и е профилирана в специалност хранене – диети, добавки, и спорт. В случая доминиращ елемент при заявената марка е словния, а зелената ябълка насочва към здравословно хранене.

На 27.02.2017г. Е. И. е депозирал становище, в което оспорва твърденията на ЗС за липса на сходство между марките и аргументира визуалното сходство с две от по-ранните марки поотделно, както следва: с марка № 9784299 –изображение на ябълка със сходен контур, прекъснат за „отхапване“, наклонена на една и съща страна дръжка; с марка №[ЕИК] –изображение на ябълка с кръгла форма с леки вдлъбнатини в горния и долния край, наличие на дръжка. Оспорва се и асоциацията със здравословно хранене, защото тези услуги са в клас 44, за който процесната марка не е заявена. Освен това в случая ябълката съдържа абстрактно послание за силата на човешкия ум, което се съдържа и в слогана на процесната марка, и което я свързва с тези на жалбоподателя.

На 05.04.2017г. е получено второ становище на ЗС, с което се оспорва твърдяното от жалбоподателя сходство между марките, както и се посочва, че марката е заявена само за такива стоки и услуги от съответните класове, които са свързани със здравословното хранене.

На 02.02.2018г. е постановено решение на отдела по опозиции съгласно чл. 38г, ал.1 от ЗМГО(отм.). В него е прието, че липсва идентичност или сходство на знаците на по-ранните марки с този на заявената марка. На първо място липсва визуално сходство, защото процесната марка е комбинирана и съдържа както словни, така и фигуративни елементи – ябълка с тънък зелен контур, а марките на жалбоподателя са фигуративни – първата е стилизирано изображение на плътна ябълка в черен цвят, при която дясната страна е отхапана, а другите две са натуралистично изображение на цяла или разрязана на половина ябълка в черно-бяла гама. Следователно налице е различно графично оформление на фигуративните елементи, което води до липса на визуално сходство между марките. Фонетично сходство не се изследва поради това, че марките на жалбоподателя са фигуративни. Прието е, че липсва и смислово сходство между марките, защото макар, че изобразяват ябълка, т.е. са концептуално подобни, липсва сходство в похватите и начина на изобразяване на образните елементи. Освен това при заявената марка има и словни елементи с конкретно значение, което е различно от това на марките на жалбоподателя. Относно наличието на обстоятелствата по чл. 12, ал.3 от ЗМГО, съставът е приел, че след като между марките липсва идентичност или сходство, то не е изпълнено едно от кумулативните условия, предвидени в тази разпоредба. На тези основания опозицията е отхвърлена.

Срещу това решение е подадена жалба до отдела по спорове, като със заповед № 269

от 31.05.2018г. председателя на ПВ е назначил състав, който да я разгледа. Същият се е произнесъл със становище, в което е приел жалбата за неоснователна, тъй като липсва сходство между заявената и противопоставените марки. Поради това не са налице основанията по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО. Същото се отнася и до чл. 12, ал.3 от ЗМГО. Въз основа на горното и на основание чл. 75, ал. 12 от ЗМГО е издадено оспореното в това производство решение на председателя на ПВ.

По делото е изслушано заключение на вещо лице, според което между сравняваните марки липсва идентичност, тъй като няма визуално, фонетично и смислово съвпадение. Относно наличието на сходство вещото лице е взело предвид отличителните и доминиращите елементи в състава им. Комбинирана марка „T. become things V. H..com“ има три композиционни елемента: 1) С. –текстът V. H..com, изписан с големи черни букви в обикновен печатен шрифт и разположен на два реда в централната част от композицията на марката; 2) С. – текстът T. become things, изписан с по-малки зелени букви, наподобяващи ръкописен шрифт, разположен на един ред в горната част на марката над основния словен елемент; 3) фигуративен – контур в светло зелен цвят, който наподобява формата на ябълка, като вътре са поместени описаните словни елементи. Първият елемент заема по-голямата част от марката и има доминиращо значение, защото обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Той има и отличително значение, защото отличава стоките и услугите на марката от тези на други марки. Останалите елементи според вещото лице имат декоративен характер. По-ранните марки на жалбоподателя с рег. № 9784299,9805631 и 9805763 се състоят от по един фигуративен елемент – изображение на ябълка, което макар и различно при трите марки, единствен и отличителен елемент за марките. С оглед липсата на словен елемент в тези марки, преценката за сходство касае само фигуративния елемент. Според вещото лице визуалното сходство между сравняваните марки е от ниска степен, защото марката на ЗС има доминиращ словен елемент, в марките на жалбоподателя няма словни елементи, използван е различен стил на изобразяване на образа – контур при марката на ЗС и плътно изображение – при марките на жалбоподателя, контурът на марката на ЗС е в светло зелен цвят, а на марките на жалбоподателя – в плътен черен цвят или изцяло черен образ с или без сенки. Ниска е и степента на сходство в концептуално отношение, защото марката на ЗС има словни елементи, които се възприемат съответно като слоган и лично и фамилно име на човек с окончание .com, което създава асоциация с име на домейн, а марките на жалбоподателя нямат такъв елемент. Фигуративният елемент в сравняваните марки се свързва с плода ябълка, но при марката на ЗС той има декоративна функция, т.е. не е достатъчен, за да се пренебрегне смисловото значение на словните елементи в нея, иден от които изпълнява доминираща функция. Относно идентичност или сходство на стоките и услугите, за които е заявена марката на ЗС и са регистрирани тези на жалбоподателя, вещото лице намира такава идентичност между стоките в клас 16 при заявената марка и тези от клас 16 при трите по-ранни марки. Същото се отнася и до: някои стоки в клас 20, за които е заявена марката на ЗС, и тези за които е регистрирана марка № 9784299; някои стоки в клас 21, за които е заявена марката на ЗС, и тези за които е регистрирана марка №9784299; някои стоки в клас 24, за които е заявена марката на ЗС, и тези за които е регистрирана марка №9784299; някои услуги в клас 35, за които е заявена марката на ЗС, и за които са регистрирани марките на жалбоподателя (подробен опис на идентичните и сходни услуги по видове и марки е посочен в заключението на

вещото лице, което съдът не счита за необходимо да преповтаря); услугите от клас 38, за които е заявена марката на ЗС, и тези, за които са регистрирани марки №9805631 и 9805763; някои услуги от клас 41, за които е заявена марката на ЗС, и тези, за които са регистрирани марки №9805631 и 9805763; услугите от клас 42, за които е заявена марката на ЗС, и тези, за които са регистрирани марките на жалбоподателя; услугите от клас 43, за които е заявена марката на ЗС, и тези за които е регистрирана марка №9784299. Следователно е налице идентичност или висока степен на сходство между стоките и услугите, за които е заявена марката на ЗС, и тези, за които са регистрирани марките на жалбоподателя. На база горните изводи вещото лице е изследвало вероятността от объркване на потребителите чрез свързване на марката на ЗС с тези на жалбоподателя. За марките на жалбоподателя това е средния европейски потребител, тъй като те са европейски марки. Става въпрос за широк кръг потребители, при които вниманието при вземане на решение варира от средно до високо. Поради това и с оглед разпознаемостта на марките на жалбоподателя, особено тази с рег. № 9784299, и ниската степен на сходство между знаците, вещото лице прави извод за липса на вероятност от объркване на потребителите по отношение на произхода на стоките или услугите или относно наличието на връзка между търговците, които ги предлагат. От доказателствата по делото вещото лице прави извод за известност на марка № 9784299 на територията на ЕС относно стоки в клас 9, услуги в клас 35 и услуги в клас 42. За другите две марки липсват данните за използване и известност. Поради това е анализирано само вероятността да се извлече облага от известността на марка № 9784299. Действително между тази марка и марката на ЗС има връзка с оглед визуалното и концептуално сходство между фигуративния елемент, макар и в ниска степен. Поради това според вещото лице е възможно пренасяне на позитивните асоциации и имидж, които марка № 9784299 с репутация има, към стоките и услугите, за които е заявена марката на ЗС, и по този начин би улеснило търговията с тази марка, т.е. би се облагодетелствала несправедливо от известността на марка № 9784299 с репутация. Тази вероятност се засилва и поради идентичност на стоките и услугите, за които е заявена марката на ЗС от клас 35, 38, 41 и 42, за които именно по-ранната марка се ползва с репутация.

Жалбоподателят е уведомен за оспореното решение на 17.08.2020г., чрез неговия представител по индустриална собственост, а жалбата е подадена на 19.10.2020г. (първия работен ден, в който изтича срока по чл. 84, ал.1 от ЗМГО), т.е. в законоустановения срок, от страна – адресат на акта, срещу акт, който подлежи на съдебен контрол. Във връзка с изложеното дотук съдът счита, че жалбата е процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна, по съображенията изложени по - долу.

Във връзка със задължението на съда на основание чл. 168 ал. 1 от АПК да направи пълна проверка за законосъобразност на оспорения административен акт на основанията по чл. 146 от АПК, настоящият състав установи, че той е издаден от компетентен орган. Оспореното решение е издадено в изискуемата от закона форма и при правилното приложение на материално правните разпоредби по съображенията изложени по - долу.

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО 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. Съгласно ал.3 на същата разпоредба 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.

По чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО следва да са налице следните кумулативни условия: идентичност или сходство с по-ранна марка; идентичност или сходството на стоките или услугите на двете марки; вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Ответникът е преценил, че липсва сходство с по-ранните марки на жалбоподателя, поради което не е коментирал останалите условия, посочени в разпоредбата. Съдът намира, че марките, притежавани от жалбоподателя, безспорно са по-ранни от заявената. Относно идентичността и сходството на знаците нещата е установило липса на идентичност и наличие на визуално и концептуално сходство от ниска степен само във фигуративния елемент на марката, заявена от ЗС, и тези на жалбоподателя. Съдът намира, че практически липсва визуално сходство между сравняваните знаци. Първо, марката на ЗС съдържа словен елемент, който заема по-голямата част от марката и предвид големината и цвета на шрифта, както и централното място в композицията, има доминиращо значение. Второ, този елемент има и отличително значение предвид липсата на връзка между значението на думите и токите и услугите, за които мярката е заявена, т.е. чрез този елемент марката осъществява основната си функция да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица. Трето, фигуративният елемент според нещата лице наподобява форма на ябълка, но липсва категоричност, че представлява именно ябълка. Доколкото е даден само в контур, той със сигурност е на плод, но няма яснота защо този контур е именно на ябълка. Липсват характерни извивки на този плод, както и листенца в горния край и вдлъбнатина в долния. Четвърто, контурът има декоративно значение, с което още повече изпква доминиращият словесен елемент на марката. За разлика от нея, марките на ЗС нямат словесен елемент. Техният фигуративен елемент е изобразен по такъв начин, че не буди съмнение, че е изображение на ябълка. Този извод се подкрепя не само от формата на плода, но и това, че е плътен, а не контур, и при две от марките има характерни отсенки. Липсва и концептуално сходство между сравняваните марки. Това е така, защото посланието на марката на ЗС се създава от словния ѝ елемент, а не от фигуративния. Текстът в словния елемент включва име на мъж с окончание .com и слоган на английски език. Първата част се възприема като име на домейн, т.е създава се асоциация с интернет страница с име на физическо лице. Втората част в превод означава „мислите стават неща“ и създава асоциация с предприемане на действия от страна на предлагащия стоки и услуги с тази марка, които превръщат мислите на потребителя в реалност. Следователно посланието на словния елемент в неговата цялост не може да бъде сравнявано с марките на жалбоподателя, които нямат словен елемент.

Същевременно декоративният елемент не съдържа смисъл сам по себе си, тъй като има декоративна роля. Недовършеният контур на плод, наподобяващ ябълка, се различава и от графичния подход във фигуративния елемент на марките на жалбоподателя, който е създал плътни изображения на цяла, половин или отхапана ябълка. Смисълът на тези изображения въобще не може да се свърже със смисълът, който създават елементите на марката на ЗС. Предвид изложеното съдът приема, че първото условие не е налице. След като то не е налице, липсва вероятност от объркване на потребителите. Още повече, че потребителите на стоките и услугите – предмет на марките на жалбоподателя, проявяват средно към високо внимание при закупуването им и напълно разпознават тези амрки, особено марка № 9784299.

По чл. 12, ал.3 от ЗМГО следва да са налице следните кумулативни условия: идентичност или сходство на заявената марка с по-ранна марка; известност на по-ранната марка на територията на Република България, или в случаите на марка на Европейския съюз – на територията на Европейския съюз; възможност за увреждане на по-ранната марка или за несправедливо облагодетелстване от отличителния ѝ характер или от известността ѝ чрез използване на заявената марка. Относно идентичността и сходството между заявената марка и марките на жалбоподателя съдът изложи съображения по-горе, от които се направи извод за липса на това условие. След като то не е налице е безпредметно да се преценяват останалите от кумулативния състав на разпоредбата. За пълнота следва да се отбележи, че относно известността на марките на жалбоподателя пред административния орган са представени доказателства за известност само на марка № 9784299, като за другите две марки на жалбоподателя такива доказателства липсват. Освен това известността на по-ранната марка или ползването ѝ с известност не могат да бъдат преценявани от съда в настоящото производство, тъй като ЗМГО предвижда изрична процедура, по която марката се обявява за известна или ползваща се с известност - с издаването на съответния акт от ПВ или СГС. Съгласно чл. 12, ал. 11 от ЗМГО, определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от Софийския градски съд по общия исков ред или от Патентното ведомство в рамките на съответното административно производство, когато притежателят ѝ е подал опозиция, какъвто е настоящият случай. В този смисъл решение № 6461 от 31.05.2016 г. на ВАС по адм.д.№ 8779/2015 г., VII о. В хода на процедурата пред административния орган не са правени искания да се приеме общоизвестност на марка с рег. № 9784299 на жалбоподателя. След като не е налице изричен акт на ПВ или на СГС, с който по-ранната марка да е призната за ползваща се с известност по смисъла на чл. 12, ал.11 от ЗМГО, то възражението, подадено на основание чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, е недопустимо. Гореизложените съображения налагат извода за законосъобразност на Решение № № 257 от 10.08.2020г. на председателя на Патентно ведомство да отхвърли опозицията на Е. И.. срещу регистрацията на марка с вх. № 136483 – T. become things B. H..com.

При този изход на делото основателни са претенциите на процесуалния представител на ответника за присъждане на деловодни разноски. Същите следва да бъдат уважени в размер на 200 лева юрисконсултско

възнаграждение.

Мотивиран така и на основание чл. 172, ал. 2 АПК Административен съд
София – град, II о., 41-ви състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е. И., чрез адв. М., срещу решение № 257 от 10.08.2020г. на председателя на Патентно ведомство като неоснователна.

ОСЪЖДА Е. И. със седалище и адрес на управление: О. А. Р. W. С. С. 95014, САЩ, да заплати на Патентно ведомство на Република България сумата от 200 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд София-град пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.

СЪДИЯ: