

РЕШЕНИЕ

№ 5110

гр. София, 06.08.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,
в публично заседание на 12.07.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Полина Величкова

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **1295** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 49 от Закона за промишления дизайн /ЗПД/.

Образувано е по жалба, депозирана от [фирма], чрез адв. Б. срещу Решение № РС-359-1 от 20. 11. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 45, ал. 3 от ЗПД е заличена регистрацията на промишлен дизайн с рег. № 8813 "ОПАКОВКА НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ".

В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, като постановено в противоречие с материалния закон, поради което се иска неговата отмяна.

В съдебното заседание оспорващото дружество се представлява от адв. Б., която поддържа жалбата и моли за отмяна на оспорвания акт.

Отвратната страна – Председателят на Патентното ведомство, чрез своя процесуален представител, излага аргументи за неоснователност на жалбата и моли същата да бъде отхвърлена.

Заинтересованата страна [фирма] чрез своя процесуален представител намира жалбата за неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

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. № 70124091/06. 08. 2019 г. от [фирма] за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн рег. № 8813 „Опаковка за сладкарски изделия“. Искането е с правно основание чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД и е обосновано с притежанието към датата на заявяване на процесния дизайн /31. 01. 2019 г./ на по-ранни права върху фамилия марки с рег. № № 36869, 7915У и 63744, регистрирани за стоки и услуги от класове 29, 30, 32, 33, 35, 42 и 43 на Международната класификация за стоки и услуги, включително за стоките от клас 30 „сладкиши и захарни изделия“, „сладкарски изделия“, „сладки, пасти, десерти“, „домашни тестени изделия, печива“, „кифла /питка с пълнеж/, сладкарски изделия“, „кифли“, „лакомства“ и „тестени изделия“. Посочено е, че поради високата степен на сходство между марките и промишления дизайн и идентичността на стоките от обхвата на закрила на по-ранните марки и същността и предназначението на процесния дизайн е налице реална възможност за сместване на марките и дизайна в съзнанието на средния потребител относно първоизточника на стоките. Настоява се регистрацията на промишления дизайн да бъде заличена.

В съответствие с разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от ЗПД, на 13. 08. 2019 г. копие от искането е изпратено на [фирма] – притежател на оспорвания промишлен дизайн.

На 23. 11. 2019 г. от [фирма] е депозирано възражение по искането за заличаване на промишления дизайн, като се твърди, че общият словен елемент „Л.“ присъства и в марката с рег. № 33426 „Халва Л.“, регистрирана за стоки от клас 30, както и на марка 47310 „Л.“, на които марки посоченото дружество е притежател“.

Със заповед № 659/08. 08. 2019 г. на председателя на Патентното ведомство е назначен състав за разглеждане на искането за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн с рег. № 8813 „Опаковка за сладкарски изделия“.

В хода на административното производство е установено, че промишлен дизайн № 8813 е заявен от [фирма] с вх. № 11586/ 31. 01. 2019 г., като е регистриран на 27. 02. 2019 г. Регистрацията е със срок на закрила до 31. 01. 2029 г. и включва един дизайн, приложен към продукт „опаковка за сладкарски изделия“. Дизайнът е представен в свидетелството за регистрация с три цветни изображения, посочени на л. 4/ 13 от обжалваното решение. Продуктът „опаковка за сладкарски изделия“, към който е приложен процесният дизайн, е предназначен за опаковане, с цел съхранение и продажба на стоката „сладкарско изделие“. От словните и фигуративни елементи, разположени върху лицевата част на опаковката, става ясно, че тя е предназначена специално за стоката „К.“ – кексче с портокалови корички и пълнеж от крем, която стока е вид сладкиш и сладкарско изделие.

Установява се от материалите по делото, че промишленият дизайн е защитен с три изображения с № № 1.1, 1.2 и 1.3 и представлява обемно тяло – опаковка с характерни цветни изображения и различни текстови елементи.

Изображение № 1.1 представлява разгъвка на опаковката, която е с правоъгълна форма, хоризонтално разположение. Разгъвката се състои от три полета, като лявото и дясното са с по-тясна правоъгълна форма, вертикално разположени, съдържащи текстове елементи. Средното поле е с голяма правоъгълна форма, като в горната част има правоъгълно хоризонтално поле, оцветено в оранжев цвят, в което има голям хоризонтален текстови елемент „К.“, с бели букви, с характерен шрифт, под който е разположен в жълто хоризонтално тясно поле малък текстови елемент с червени букви „Кексче с портокалови корички“, а в дясната му част, в елипсовидно

горизонтално червено поле са разположени един под друг три текстови елемента, горният – дъговиден с малки бели букви – „От майсторите на“, а под него два с големи бели букви – „Халва“ и „Л.“. Под червеното поле, свързващо текстовия елемент „К.“, има две големи изображения на сладкиш – кексче, предното разрязано, с трапецовидна форма, с пълнеж, покрито с шоколадова глазура и бяла сърцевина, а зад него е разположено изображение на цялото кексче. Около тях са разпръснати малки портокалови корички. Изображения № 1.2 и № 1.3. представляват правоъгълната опаковка на сладкиша, като № 1.2. е лицевата страна на опаковката, а 1.3. – задната част на опаковката. Предната част на опаковката е със същото изображение, което е показано в средното голямо поле на разгъвката, съдържащо текстовия елемент „К.“ и двете изображения на кексчето – рязано и цяло, а задната част на опаковката съдържа множество тестови елементи и други данни, вертикално лежащи в лявата и дясната половина на правоъгълната страна.

Противопоставените марки, притежание на молителя [фирма], са следните:

1. Марка „Л.“, комбинирана, рег. № 36869, регистрирана на 24. 11. 1999 г. за стоки от класовете 29, 30, 32 и 33, включително за стоките „бисквити, сладкиши“, „кифли“, „сладкарски изделия“, „сладки“, „пасти“, „десерти“ от клас 30 на МКСУ, със срок на закрила до 12. 11. 2029 г.
2. Марка „Л.“, комбинирана, рег. № 7915У, регистрирана на 24. 11. 1999 г. за услуги от класове 35 и 42 на МКСУ, със срок на закрила до 12. 11. 2029 г.
3. Марка „Л.“, комбинирана, рег. № 63744, регистрирана на 4. 03. 2008 г. за стоки и услуги от класовете 29, 30, 32 и 33 и 43, включително за стоките „сладкиши и захарни изделия“, „Кифла /питка с пълнеж/ /сладкарски изделия/“, „сладкиши /торти, пасти и сладки“ от клас 30 на МКСУ, със срок на закрила до 13. 11. 2022 г.

Установява се по делото, че трите марки имат идентично изображение, а именно – графично двуизмерно изображение, без претенция за цвят, на стилизирана глава на мече и под този фигуративен елемент е разположен словен елемент „Л.“, представен в специален шрифт. Главата на мечето е в елипсовидна форма, с две малки ушички, с две малки очички, под тях има дъговидна линия, с малко елипсовидно носле под нея и дъговидно оформена уста с малко изплезено езиче, в дясната ѝ част. Надписът „Л.“ е хоризонтално лежащ под главичката.

С обжалваното Решение № РС-359-1 от 20. 11. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, на основание чл. 45, ал. 3 от ЗПД е заличена регистрацията на промишлен дизайн с рег. № 8813 "ОПАКОВКА НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ".

Решението на административния орган е мотивирано с наличието на основанията по чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД. Председателят на Патентното ведомство е приел, че е налице сходство между стоките от клас 30 на МКСУ на по-ранните марки рег. № 36869 и рег. № 63744, собственост на молителя, и продукта „опаковка за сладкарски изделия“, към който е приложен процесният дизайн с рег. № 8813 на [фирма]. Прието, че услугите от класове 35 и 42 на противопоставена марка с рег. № 7915У са предназначени за трети лица и са от друго естество – реклама, търговска дейност, ресторантьорство и др. Поради това е направен извод, че не е налице възможност за създаване на конфликт между търговската реализация на продукта, към който е приложен дизайнът, и при предлагането на услугите на тази марка от страна на молителя.

Направен е извод, че присъщата отличителност на оспорвания дизайн, разгледан като знак, се носи от отличителния словен елемент „Л.“. При анализа за фонетично сходство между по-ранните марки на молителя и дизайна с рег. № 8813, разгледан

като знак, е установено, че е налице визуално сходство в ниска степен, дължащо се на еднакъв отличителен словен елемент „Л.“, включен в състава на марките и дизайна. При направено сравнение между дизайна, разгледан като знак, и по-ранните марки рег. № 36869 и рег. № 63744, е установено наличие на фонетично, визуално и смислово сходство, дължащо се на отличителния за знака и марките словен елемент „Л.“. Прието е също, че въпреки липсата на образния елемент от марките в процесния промишлен дизайн, словният елемент „Л.“ е включен в него, като прие това е отличителен за знака. Този словен елемент е от значение при възприемането на дизайна като цяло.

По отношение на вероятността за объркване е направен извод, че потребителят на стоката „К.“, виждайки словния елемент „Л.“ върху нейната опаковка, може да бъде заблуден, че тази стока е произведена и предлагана за продажба от или със съгласието на притежателя на правото върху по-ранните комбинирани марки на молителя [фирма], който е производител на сладкарски изделия. На следващо място е направен извод, че стоките на марките за сладкарски изделия и „К.“ имат еднакви канали на разпространение, еднакви места и начин за предлагане в търговската мрежа, което увеличава вероятността от объркване.

В хода на съдебното производство са назначени и изготвени първоначална и повторна съдебно-маркови експертизи.

От заключението на първоначалната съдебно-маркова експертиза се установява, че знаците, регистрирани като марки, и промишленият дизайн се отнасят до сходни продукти. Знаците, разгледани в цялост, са в много ниска степен на сходство, но в състава на процесния дизайн има изображение, което може да създаде асоциация с по-ранните марки – дори и непряка, а именно словната част „Л.“, изобразена с идентичен шрифт на словната част от по-ранните марки и обградена с овал. След анализ на процесния дизайн и по-ранните марки е обоснован извод за много ниска степен на цялостно сходство, което се дължи единствено на елемента „Л.“, който се повтаря в по-ранните марки и в процесния дизайн. Именно наличието на елемента „Л.“ в процесния дизайн, изобразен с идентичен шрифт с елемента „Л.“ в по-ранните-марки и отделен визуално в дизайна като самостоятелно червено лого, би могъл да създаде асоциация за някаква свързаност между търговците.

В заключението повторната съдебно-маркова експертиза, изготвена от три вещи лица, е посочено, че независимо от еднаквите канали и начини на разпространение, въпреки наличието на известно сходство между стоките, дължащо се на факта, че продуктът, към който е приложен дизайнът, е допълващ към стоките от клас 30 на регистрираните марки, предвид много ниската степен на сходство между знаците и фактът, че се сравняват различни обекти на индустриалната собственост, чиято закрила и процедури се подчиняват на различни нормативноопределени правила, не е възможно възникване на объркване у потребителите относно произхода на стоките и услугите, които са означени със сравняваните знаци, както и създаване на погрешна представа за производителя или търговеца.

Посочено е също, че комбинираната марка „Халва Л.“, рег. № 33426, собственост на [фирма], е регистрирана само и единствено за стоката халва от клас 30 и доказване на придобитата отличителност може да има само по отношение на тази стока. Посочено е, че опаковката, към която е приложен процесният дизайн, е предназначена за опаковане на различна стока – кремка, а не за халва, поради което приложените доказателства за използване не оказват влияние върху евентуална възможност за

възникване на вероятност от объркване на потребителите във връзка с марка с № 33426.

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

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е насочена срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Подадена е от активно легитимирано лице - адресат на акта и в тримесечния срок за оспорване, установен в чл. 49 от ЗПД.

За да се произнесе по основателността на жалбата, съдът съобрази следното:

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 съществени нарушения на процесуалните правила, установени в чл. 45 - чл. 49 от ЗПД. Искането за заличаване е направено от лице с правен интерес.

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.

Регистрацията на промишлен дизайн с рег. № 8813 "ОПАКОВКА НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ" е заличена на основание чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД. Съгласно посочения нормативен текст, 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 промишлен дизайн № 8813 е заявен от [фирма] с вх. № 11586/ 31. 01. 2019 г., като е регистриран на 27. 02. 2019 г. Регистрацията е със срок на закрила до 31. 01. 2029 г. и включва един дизайн, приложен към продукт „опакровка за сладкарски изделия“. [фирма] е лице с правен интерес по смисъла на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД, доколкото същият е притежател на три регистрирани марки „Л.“ с рег. № № 36869, 7915У и 63744, комбинирани.

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 включва в себе си словен елемент „Л.“, който е част от комбинирани марки „Л.“, рег. № № 36869, 7915У и 63744, собственост на заинтересованата страна [фирма].

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.

От събраните по делото доказателства се установява, че по отношение дизайна липсват всички предпоставки от фактическия състав на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Съгласно Методическите указания за прилагане на чл. 12 от ЗМГО, оценката за степента на сходство на марките не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези,

Анализът за сходство между марките и промишления дизайн следва да включва преценка за визуално сходство, фонетично сходство и смислово /семантично сходство/, като следва да се отчита фактът, че сравнението касае знаци, представляващи комбинация от словни и фигуративни елементи, а дизайнът включва допълнително и цветово оформление.

Наличието на вероятност от объркване зависи от цялостната оценка на няколко взаимозависими фактора, а именно – идентичност на стоките и услугите, идентичност и сходство на знаците, отличителните и доминиращите елементи на конфликтните знаци, отличителността на по-ранната марка, релевантен кръг от потребители.

В конкретния случай тези предпоставки не са налице.

От изготвената повторна съдебно-маркова експертиза се установява, че за марките отличителният елемент е комбинация от стилизираната глава на мече със словният елемент „Л.“, а при промишления дизайн доминиращо въздействие има фигуративното изображение на разрязаното кексче с пълнеж в средата на лицевата страна на опаковката, допълнено с текстово описание на същото изделие.

Съдът напълно споделя извода на вещите лица от тройната съдебно-маркова експертиза, че в конкретния случай липсва визуално сходство между промишления дизайн и марките, тъй като съществен елемент в оформлението на промишления дизайн са цветовете изображения на сладкиша – кексче с разрязаната си част и цялото кексче, който всъщност има и доминиращо въздействие. При дизайна несъществени елементи са различните текстове, определени с понятието тестови елементи, тъй като при дизайна не са защитава смисловото съдържание на тези текстови елементи, а при защитата на дизайна се взема предвид тяхното разположение, вид на шрифта, цветовете им. При трите регистрирани марки отличителни елементи са фигуративният елемент – стилизирана глава на мече и надпис „Л.“, а доминиращ е фигуративният елемент, представляващ мече.

Ето защо, съдът споделя извода на вещите лица, че не е налице визуално

сходство между марките, собственост на заинтересованата страна [фирма], и промишления дизайн рег. № 8813, собственост на [фирма]. Това е така, защото цялостното визуално възприемане е различно - както промишленият дизайн, така и търговските марки се възприемат в техния цялостен вид, който в случая е напълно различен, а не в своите отделни съставляващи ги елементи.

В тази връзка, вярно е, че словният елемент „Л.“ присъства в промишления дизайн и в марките с еднакъв шрифт. В конкретния случай обаче в червен овал върху промишления дизайн е изобразен не само словният елемент „Л.“, а словосъчетанието „от майсторите на халва Л.“, поради което по никакъв начин не би могъл да се направи извод, че е налице визуално сходство между комбинираните марки „Л.“, рег. № № 36869, 7915У и 63744, собственост на [фирма], от една страна, и промишления дизайн, от друга страна. Не на последно място, този словен елемент представлява една съвсем малка част от цялостния дизайн, като се установи от изготвената по делото повторна съдебно-маркова експертиза, че същият не е доминиращ елемент в състава на дизайна, като не е доминиращ елемент и в състава на марките.

Съдът намира, че наличието на фонетично сходство между марките и промишления дизайн е в много ниска степен, макар да е включен словният елемент „Л.“. Докато в регистрираните марки на [фирма] е наличен само словният елемент „Л.“ /заедно с фигуративния елемент/, то при промишления дизайн присъстват множество словни елементи – „кремка“, „любимка“, „халва“, „от майсторите на“.

В конкретния случай е налице и ниска степен на смислово сходство, тъй като фигуративните елементи на сравняваните знаци нямат общо семантично послание. Общият елемент за сравняваните знаци е единствено словният елемент „Л.“, който макар и да носи определено смислово понятие на нещо любимо и предпочитано, определя ниска степен на семантично сходство. Това според съда се дължи и на факта, че в промишления дизайн е включен изразът „от майсторите на халва Л.“, което насочва вниманието към обстоятелството, че производителите на продукт „халва Л.“ произвеждат и продукт „К.“.

Поради това, при постановяване своето решение съдът не кредитира заключението на първоначално изготвената съдебно-маркова експертиза, тъй като вещото лице не е съобразило, че в червения овал, който би могъл да привлече вниманието на потребителите, не е изобразен единствено словният елемент „Л.“, а са включени и други словни елементи – „от майсторите на халва“.

При постановяване на своя съдебен акт съдът се довери на заключението на вещите лица в повторната съдебно-маркова експертиза, тъй като същото е изготвено от компетентни вещи лица и отговаря в пълнота на поставените задачи.

Съдът намира, че в конкретния случай е налице средна степен на сходство между стоките, предмет на промишления дизайн и тези, за които се отнасят регистрираните марки, тъй като дизайнът са отнася до опаковка на сладкиши, който се явява допълваща стока спрямо стоките от клас 30. Безспорно продуктите, за които са регистрирани марките, попадат в категорията на

сладкарските изделия, при които е характерно спонтанното им закупуване, без предварително обмисляне и специално планиране и проучване.

В конкретния случай обаче, предвид много ниската степен на сходство между знаците, не е налице възможност от объркване на потребителите.

Ето защо, неправилни са изводите на административния орган, обективирани в Решение № РС-359-1 от 20. 11. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство, че в конкретния случай са били налице основанията на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД за заличаване на промишлен дизайн с рег. № 8813 "ОПАКОВКА НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ". Поради това, оспорваният акт следва да бъде отменен, като се върне преписката за ново произнасяне в законоустановените срокове по ЗПД, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК на [фирма] следва да се присъдят направените в хода на съдебното производство разноски. Установява се по делото, че оспорващото дружество е заплатило 50 /петдесет/ лева държавна такса, 2300 /две хиляди и триста/ лева разноски за експертиза, както и сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лева за адвокатски хонорар.

Своевременно е направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, което според съда е неоснователно. Действително, договорената и изплатена сума за адвокатска защита и съдействие надвишава минимума, предвиден в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1/ 09. 07. 2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения, съгласно чиято разпоредба за административни дела, извън изрично изброените изключения, е предвидена сумата от 500 лева. В конкретния случай липсва ниска степен на фактическа и правна сложност по делото. Същото е със специфична материя /което не е отчетено при приемане на цитираната Наредба/. Делото е в обем от 657 листа, по същото са проведени 3 броя съдебни заседания, назначени и изслушани са две съдебно-маркови експертизи, като процесуалният представител на оспорващото дружество е проявил повишена процесуална активност. Поради това, ответникът следва да бъде осъден да заплати на [фирма] цялата сума за разноски, претендирана от дружеството, за която е представен и списък по чл. 80 от ГПК.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд - София град, Второ отделение, 29-ти състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № РС-359-1 от 20. 11. 2020 г. на Председателя на Патентното ведомство.

ВРЪЩА преписката на Председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне, съобразно мотивите на съда.

ОСЪЖДА Патентното ведомство на Република България да заплати на [фирма] съдебни разноски в размер на 3 200 /три хиляди и двеста/ лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

СЪДИЯ: