

РЕШЕНИЕ

№ 8134

гр. София, 22.12.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 27 състав,
в публично заседание на 06.11.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Димитър Петров

при участието на секретаря Цветанка Митакева, като разгледа дело номер **2857** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – 178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 84, ал.1 от Закон за марките и географските означения 9ЗМГО).

Образувано е по жалба на Novator (Luxembourg) Sarl/ Новатор (Люксембург) С., с адрес: 16, Avenue de la Gare, L-L1610 Luxembourg, чрез адв. Е. М., срещу Решение № РС-22-(1) от 27.01.2023г. на Председател на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалбата срещу решението от 26.08.2021г. на състав по опозиции за отхвърляне на опозиция с вх.№ ВГ/Е/2020/70143230/23.04.2020г., срещу регистрацията на марка с вх.№ 157332, NOVATOR, комбинирана, по отношение на заявените услуги от клас 36 на МКСУ, представляващи: „управлението на недвижимо имущество; отдаване под наем на недвижимо имущество; отдаване под наем на офиси за съвместна работа“.

Жалбоподателят поддържа, че подадената опозиция е следвало да бъде уважена и за тези услуги от клас 36 на МКСУ, тъй като същите са сходни с услугите, за които е регистрирана по-ранната марка на опонента – „финансово управление“ и „инвестиране на капитали“. Поддържа, че тези услуги (услуги по финансово управление) се припокриват частично в своето естество и предназначение с услугите по управление на недвижимо имущество (за които е отхвърлена опозицията), тъй като касаят извършване на инвестиционна дейност – финансово управление на инвестиции, в това число и в областта на недвижимите имоти. Услугите са предлагат от едни и същи търговци, специализиращи в инвестиционната дейност и управлението на

инвестиции и са насочени към един и същи кръг от потребители. По тези съображения поддържа, че с оглед сходството на услугите между конфликтните марки, както и установените в административното производство сходства в знаците, е налице вероятност от объркване на потребителите, с оглед на което опозицията е следвало да бъде уважена в цялост. Прави искане оспореният акт да бъде отменен.

Ответникът – председател на Патентно ведомство – чрез своя пълномощник оспорва жалбата.

Заинтересованата страна - „НОВАТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, подава писмен отговор, с който оспорва жалбата.

Софийска градска прокуратура не взема становище.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира следното:

Фактичестката обстановка, не е спорна и се установява от приложените по делото документи.

Процесното административно производство е образувано на 23.04.2020г., когато от името на Novator (Luxembourg) Sarl в Патентното ведомство на Р. България е постъпила опозиция с вх.№ BG/E/2020/70143230/23.04.2020г. срещу регистрацията на марка с вх.№ 157332, NOVATOR, комбинирана. Опозицията е подадена на основание чл.52, ал.1, т.1 ЗМГО, вр. чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и е насочена срещу всички услуги от клас 35 и 36 на МКСУ, за които марка с вх.№ 157332 е заявена. Опонентът е заявил, че е притежател на по-ранно право върху марка на ЕС с №[ЕИК] NOVATOR, словна, регистрирана за услуги в класове 35 и 36 на МКСУ, която е сходна на заявената. Поради идентичните и сходни услуги, за които е заявена оспорената марка поддържа, че е налице вероятност за объркване на потребителите по отношение заявените услуги. Опозицията е подадена срещу регистрация на марка вх.№ 157332, NOVATOR, комбинирана, заявена на 12.12.2019г. от „НОВАТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, за стоки и услуги от класове 16, 35, 36, 38, 41 и 42 на МКСУ.

Опозицията е разгледана по реда на чл.57 ЗМГО от състав по опозицията, като с решение от 26.08.2021г., опозицията е оставена без уважение по отношение на следните услуги от клас 36: „отдаване под наем на недвижимо имущество, отдаване под наем на офиси за съвместна работа; управление на недвижимо имущество“, която част е и предмет на настоящото съдебно производство. В останалата част с решението съставът по опозицията е отказал регистрация на марка NOVATOR с вх.№ 157332/12.12.2019г. по отношение на всички заявени услуги от клас 35 и следните услуги от клас 36: „издаване на кредитни карти; инвестиране на капитали; консултантски услуги по дългове; лизингови сделки при покупки на изплащане; обработване на плащания с дебитни карти; обработване на плащания с кредитни карти; организиране на кампании за набиране на средства за благотворителни цели; организиране на събития за набиране на средства; осигуряване на финансиране за строителни проекти; отпускане на заеми при изплащане на части; отпускане на кредити; предоставяне на финансова информация чрез уебсайт; управление на капитали; финансова информация; финансови анализи; финансови консултации; финансови оценки (застраховане, банково дело, недвижимо имущество); финансови проучвания; финансови услуги; финансово спонсориране“. За да откаже регистрацията съставът по опозицията е приел, че е налице визуално сходство между двете марки, фонетично са идентични и е налице идентичност или сходство в гореизброените услуги. Тази част на решението – за отказ за регистрация, не е обжалвано.

Съставът по опозиции е приел, че по отношение на следните услуги от клас 36 - „отдаване под наем на недвижимо имущество, отдаване под наем на офиси за съвместна работа; управление на недвижимо имущество“, въпреки сходството между знаците, не е налице сходство между услугите, за които е получила закрила по-ранната марка, поради което и не съществува вероятност за объркване на потребителите. В тази част решението е обжалвано от опонента по реда на чл.69 ЗМГО. Определен е състав по спора, който след проверка за допустимост и формална редовност на жалбата е пристъпил към изясняване на фактите и обстоятелствата по спора. Изготвено е становище за вземане на решение по реда на чл.75, ал.10 ЗМГО, въз основа на което е постановено обжалваното в настоящото производство Решение № РС-22-(1) от 27.01.2023г. на Председател на Патентно ведомство, с което е оставена без уважение жалбата на Novator (Luxembourg) Sarl/ Новатор (Люксембург) С. срещу решение за отхвърляне на опозиция с вх.№ BG/E/2020/70143230/23.04.2020г., срещу регистрацията на марка с вх.№ 157332, NOVATOR, комбинирана, по отношение на заявените услуги от клас 36 на МКСУ, представляващи: „управлението на недвижимо имущество; отдаване под наем на недвижимо имущество; отдаване под наем на офиси за съвместна работа“.

В съдебното производство като писмени доказателства са приети разпечатки от уебсайтове на компании.

Въз основа на така събраните по делото доказателства, съдът приема от правна страна следното:

Процесното административно производство е по реда на раздел VIII от Глава втора от Закон за марките и географските означения (ЗМГО), вр. §5, ал.2 от ПЗР на ЗМГО. Образувано е по подадена опозиция срещу регистрация на марка с вх.№ 157332, NOVATOR, комбинирана, заявена на 12.12.2019г. за стоки и услуги от клас 16, клас 35, клас 36, клас 38, клас 41 и клас 42 съгласно Н. Спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки – МКСУ.

Опонентът противопоставя права върху по-ранна марка на ЕС с №[ЕИК] NOVATOR, словна, заявена на 27.08.2018г. и регистрирана на 18.12.2018г. за услуги от клас 35 и 36 на МКСУ, както следва:

Клас 35: „консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултация по бизнес управление; консултации, свързани с бизнес организация; посреднически бизнес услуги, отнасящи се до свързването на потенциални частни инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране;

Клас 36: „инвестиране на капитали; финансово управление; финансови анализи; финансови консултации; финансова информация; финансово спонсориране;

С решението по чл.57, ал.9 ЗМГО, съставът е оставил без уважение опозицията единствено по отношение на следните услуги от клас 36: „отдаване под наем на недвижимо имущество, отдаване под наем на офиси за съвместна работа; управление на недвижимо имущество“, като в останалата част – за останалите услуги от клас 36 и за всички услуги от клас 35 регистрацията на марката е отказана. В тази връзка предмет на настоящото производство е преценката дали между заявените за регистрация услуги от клас 36: „отдаване под наем на недвижимо имущество, отдаване под наем на офиси за съвместна работа; управление на недвижимо имущество“ на марка с вх.№ 157332, NOVATOR, комбинирана, заявена на 12.12.2019г., е налице идентичност или сходство на услугите от клас 35 и клас 36 на по-ранната марка, което да води до вероятност за объркване на потребителите, която

включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Жалбата срещу решението по чл.75, ал.12 ЗМГО е редовна и допустима, срещу подлежащ на обжалване административен акт съгласно чл.84, ал.1 АПК, с оглед на което следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно правомощията си по чл.146 АПК съдът при преценка законосъобразността на административния акт проверява дали е издаден от компетентен орган (т.1), в съответната форма (т.2), допуснато ли е съществено нарушение на административно-производствени правила при издаването му (т.3), налице ли е противоречие на административния акт с материалноправни разпоредби (т.4) и несъответствие с целта на закона (т.5), като съдът не е ограничен от посочените от оспорващия основания, а проверява всички основания по чл.146 АПК.

Съответствието на оспорения акт с материалния закон се преценява към момента на издаването на административния акт (чл.142, ал.1 АПК).

В конкретния случай оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – председателя на Патентното ведомство на основание чл.75, ал.12 ЗМГО, във валидна форма на електронен документ и е подписан с квалифициран електронен подпис. Решението съдържа фактическите и правни основания за издаването, както и ясна диспозитивна част, съответстваща на изложените мотиви, с оглед на което и съдът приема, че е постановено в съответствие със законоустановените изисквания за форма и мотивираност на административния акт.

По възраженията за постановяването му в противоречие с материалноправните разпоредби, съдът намира следното:

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица (чл.9, ал.1 ЗМГО), като правото върху марка се придобива чрез регистрация съгласно чл.10, ал.1 ЗМГО. Съдържанието на изключителното право върху марка е уредено в чл.13 ЗМГО, съгласно която разпоредба правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност всеки знак за стоки и/или услуги, който е в това число идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, 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 – чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО. Ако такава идентичност или сходство са налице, този факт представлява относително основание за отказ за регистрация на марката по чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО.

Установява се по делото, че е налице визуално сходство в голяма степен между двете марки и фонетична идентичност – NOVATOR. Тези обстоятелства, не се оспорват от заинтересованата страна, а и решението на състава по опозицията в частта, с която е отказана регистрацията на марката не е оспорено. В това решение е прието, че знаците са сходни и идентични във фонетично отношение и за посочените услуги създават вероятност от объркване на потребителите, с оглед на което регистрацията следва да се откаже. В неоспорената част, решението на състава по опозицията е придобило стабилитет, с оглед на което и следва да бъде зачетено.

В тази връзка спорният въпрос по делото е налице ли е сходство между услугите, за които опозицията е отхвърлена, което да води до вероятност за объркване на потребителите относно произхода на услугите.

Съгласно постоянната съдебна практика на Общия съд, обективирана и в Решение на Общия съд (пети състав) от 13 март 2018 година по дело T-824/16, вероятност от

объркване означава вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия. Съгласно същата съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприемането на разглежданите знаци и на стоките или услугите от съответните потребители, като се вземат предвид всички релевантни в конкретния случай фактори, и по-конкретно взаимната зависимост между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги (в този смисъл и решение от 9 юли 2003 г., *Laboratorios RTB/CXBP — G. V. Hills (G. V. HILLS)*, T-162/01, EU:T:2003:199, т. 30—33). За целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или сходство на конфликтните марки, както и идентичност или сходство между обозначените стоки или услуги. Става въпрос за кумулативни предпоставки (в този смисъл и решение от 22 януари 2009 г., *Commercy/CXBP — easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, EU:T:2009:14, т. 42). *Novator (Luxembourg) Sarl* е притежател на права върху марка с №[ЕИК] NOVATOR, словна, за услуги от клас 35 и 36 на МКСУ, както следва: Клас 35: „консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултация по бизнес управление; консултации, свързани с бизнес организация; посреднически бизнес услуги, отнасящи се до свързването на потенциални частни инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране; Клас 36: „инвестиране на капитали; финансово управление; финансови анализи; финансови консултации; финансова информация; финансово спонсориране“.

„НОВАТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е заявил за регистрация марка NOVATOR, комбинирана, за услуги от клас 36: „отдаване под наем на недвижимо имущество, отдаване под наем на офиси за съвместна работа; управление на недвижимо имущество“. Като общо тези услуги касаят извършването на действия свързани с управление на недвижими имоти (действия свързани със запазване и съхраняване на имотите и извличане на ползи от тях). По естеството си тези услуги винаги са свързани с факта, че се отнасят до недвижим имот. Обратно, услугите за които е регистрирана по-ранната марка и най-вече относно „инвестиране на капитали“ са от финансово естество и се изразяват в консултиране или посредничество в рамките на инвестиране на капитал посредством фонд във финансови инструменти или операции. Независимо от това какъв фонд в крайна сметка избере потребителят, за да инвестира капитала си, като например по-специално фонд за недвижими имоти, предоставената услуга е свързана със сделки от финансово естество и се отнася до прехвърлими ценни книжа. Дори и инвестирането да е насочено към придобиване на недвижими имоти този факт не променя финансовото естество на консултантските услуги относно инвестиране или инвестиционни сделки. В този смисъл и Решение на Общия съд (първи състав) от 25 ноември 2014 година По съединени дела T-303/06 RENV и T-337/06 RENV. Следователно по естеството си услугите относно „сделки с недвижимо имущество“ и услугите относно „инвестиране на капитали“ не са сходни. По отношение на предназначението и използването на визираните услуги следва да се отбележи, че за потребителя основната цел на услугите относно извършването на действия по управление на недвижими имоти (отдаване под наем, грижа и поддръжка) е именно поддържането на имота в добро състояние и получаване на наем от него, получаване на „гражданските плодове“ от конкретна вещ. Услугите относно „инвестиране на капитали“ обаче имат за цел увеличаване на доходите от

инвестиция във финансов инструмент капитал. Инвестира се в инструмент от финансово естество с единствената цел да извлече печалба от инвестицията. Следователно услугите свързани с управление на недвижими имоти и тези относно „инвестиране на капитали“ се различават не са сходни и по предназначението си.

По тези съображения настоящият състав споделя извода на административния орган, че услугите свързани с управление на недвижим имоти („отдаване под наем на недвижимо имущество, отдаване под наем на офиси за съвместна работа; управление на недвижимо имущество“) и тези относно: „инвестиране на капитали; финансово управление; финансови анализи; финансови консултации; финансова информация; финансово спонсориране“, както и „консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултация по бизнес управление; консултации, свързани с бизнес организация; посреднически бизнес услуги, отнасящи се до свързването на потенциални частни инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране“, се различават по своето естество, предназначение и използване. Услугите, за които има защита по-ранната марка, не са сходни на услугите, за които е заявена регистрацията на марка с вх.№ 157332, NOVATOR, комбинирана, за услуги от клас 36: „отдаване под наем на недвижимо имущество, отдаване под наем на офиси за съвместна работа; управление на недвижимо имущество“, с оглед на което и не може да съществува вероятност от объркване на потребителите и за тези услуги, регистрацията не следва да бъде отказвана. До този извод е достигнал и административният орган в обжалвания акт, с оглед на което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

При този изход на делото, право на разноски има ответникът по жалбата на основание чл.143, ал.3 АПК, като в негова полза следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, на основание чл. 143, ал. 3 от АПК и чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

На основание чл.143, ал.4 АПК право на разноски има и заинтересованата страна „НОВАТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, но такива не следва да се присъждат, тъй като не се претендират и не са представени доказателства за реалното им извършване.

Воден от горното, Административен съд София град, 27 състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалба на Novator (Luxembourg) Sarl (Новатор (Люксембург) С., с адрес: 16, Avenue de la Gare, L-L1610 Luxembourg, чрез адв. Е. М., срещу Решение № РС-22-(1) от 27.01.2023г. на Председател на Патентно ведомство.

ОСЪЖДА „Novator (Luxembourg) Sarl (Новатор (Люксембург) С., с адрес: 16, Avenue de la Gare, L-L1610 Luxembourg да заплати на Патентно ведомство на Р. България, на основание чл.143, ал.3 АПК, сумата от 100 лева – юрисконсултско възнаграждение.

Решението е постановено при участието на „НОВАТОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК[ЕИК] като заинтересована страна.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: