

РЕШЕНИЕ

гр. София, г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, II отделение 33 състав, в публично заседание на 11.05.2010 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Ситнилска

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **4763** по описа за **2009** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 49 от Закона за промишления дизайн /ЗПД/.

Делото е образувано по жалбата на „Б. Ч. М.-Димитър М.“, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: Г. П., район Северен, У. „Карловска“ № 15А, представлявано от Д Б М. против решение № 85 от 16.03.2009 г. на заместник-председателя на Патентното В. на Република Б, с което на основание чл. 45, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД е заличена регистрацията на промишлен дизайн рег. № 6124 „Кофичка за мляко” с притежател „Б. Ч. М.-Д М.“. Наведени са доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт, поради допуснато нарушение на материалния закон. Конкретно се твърди, че между по-рано регистрираната марка „... на дядо...”, с притежател „Д. С.” и промишления дизайн „Кофичка за мляко”, с притежател „Б. Ч. М.-Д М.” не е налице визуално и фонетично сходство до степен да въведе в заблуждение потребителя относно техния произход, източник и характеристики. Претендира се да бъде отменено решението на заместник-председателя на Патентното В., като се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът по делото, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна „Д. С.“, чрез пълномощника си изразява становище за неоснователност на жалбата и моли същата да бъде отхвърлена. Подробни съображения излага в депозираните по делото писмени бележки. Претендира присъждане на разноски.

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото, прецени доводите на страните и съобрази законосъобразността на оспорения административен акт, намира жалбата за ДОПУСТИМА като подадена на 30.06.2009 г., от надлежна страна-адресат на административния акт, в рамките на преклузивния срок по чл. 49 от ЗПД.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

От представените по делото доказателства се установява следното от фактическа страна:

Производството пред административния орган е образувано по искане на „Д. С.“ от 21.04.2007 г. за заличаване на регистрацията на промишлен дизайн рег. № 6124 „Кофичка за мляко“, с притежател „Б. Ч. М.-Д М.“. Със заповед № 315/05.06.2007 г. председателят на Патентното В. е образувал производство по постъпилото искане и е назначил състав, който да изготви становище за вземане на решение по искането. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗПД искането е изпратено на притежателя на атакувания промишлен дизайн за възражения. В удължения с три месеца срок е постъпило възражение от „Б. Ч. М.-Д М.“ с вх. № 70-00-8785/09.11.2007 г. На молителя е дадена възможност да изложи становището си по възражението, което той е сторил със становище вх. № 70-00-10861/12.12.2007 г. Решението си по подаденото от „Д. С.“ искане, съставът е обективирал в становище до председателя на Патентното В.. Въз основа на него е издадено оспореното решение № 85/16.03.2009 г., с което на основание чл. 45, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД, заместник-председателят на Патентното В. е заличил регистрацията на промишлен дизайн рег. № 6124 „Кофичка за мляко“, с притежател „Б. Ч. М.-Д М.“.

Решението на заместник-председателя на Патентното В. е мотивирано с наличието на сходство между по-ранната марка „... на дядо... na diado...“ с притежател „Д. С.“ и атакувания промишлен дизайн „Кофичка за мляко“, който представлява опаковка, предназначена за стоки, идентични на регистрираната марка, върху която е поставен знак сходен на марката. С оглед на това, административният орган е заключил, че притежателят на

регистрираната марка „... на дядо...na diado...” рег. № 49974А за стоки от клас 29 „мляко и млечни произведения: салати с мляко или млечни произведения” има основание да забрани на трети лица, без негово съгласие, да използват атакувания дизайн на опаковка „Кофичка за мляко” с надпис „на дядо”.

По делото не е изслушано заключение от съдебно-маркова експертиза, предвид изричното изявление на пълномощника на жалбоподателя, че преценката за сходството между марката и промишления дизайн е извършена в производства, по които са постановени решение № КЗК-118/2005 г. на Комисията за защита на конкуренцията, решение № 7359/04.07.2006 г., постановено по адм. дело № 10749/2005 г. на Върховния административен съд и решение № 1793/21.02.2007 г., постановено по адм. дело № 10863/2006 г. по описа на Върховния административен съд, Петчленен състав.

С оглед на изложеното от фактическа страна, настоящия съд прави следните правни изводи:

Обжалваното решение № 85 от 16.03.2009 г. на заместник-председателя на Патентното В. на Република Б е издадено от компетентен орган, по смисъла на чл. 45, ал. 3 от ЗПД, в рамките на предоставените му със заповед № 127/27.02.2009 г. на председателя на Патентното В. функции по заместване.

При издаване на оспорения административен акт не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Спазена е процедурата по чл. 45 от ЗПД. Искането за заличаване е изпратено на притежателя на атакувания промишлен дизайн за възражения. В рамките на удължен с три месеца срок по чл. 45, ал. 1 от ЗПД е постъпило възражение от „Б. Ч. М.-Д М.”. На молителя е дадена възможност да изложи становището си по възражението. Решението си по подаденото от „Д. С.” искане, съставът, назначен със заповед № 315/05.06.2007 г. е обективирал в становище до председателя на Патентното В..

За да постанови оспорваното решението, с което е заличил регистрацията на промишлен дизайн рег. № 6124 „Кофичка за мляко” с притежател „Б. Ч. М.-Димитър М.”, заместник-председателят на Патентното В. от правна страна е приел, че е изпълнен фактическия състав на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД. По силата на цитираната правна норма регистрацията на промишлен 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.

Хипотезата на правната норма на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД изисква кумулативното наличие на следните предпоставки:

1. искането да е подадено от лице с правен интерес;
2. да съществува по-ранно регистрирано право на индустриална собственост на това лице, спрямо правото върху дизайна, чието заличаване се иска;
3. използването на дизайна да може да бъде забранено, на основание по-ранното право на индустриална собственост.

По делото не се спори, че в настоящия случай искането е подадено от лице с правен интерес, което притежава право върху по-рано регистрирано право на индустриална собственост спрямо правото върху дизайна, чието заличаване се иска. Искателят „Д. С.” е притежател на марка № 49974А „... на дядо...na diado” заявена на 26.05.2003 г., регистрирана на 20.12.2004 г. за стоки и услуги от класове 16,29,30,32,33,35 и 41. Срокът на действие на марката „... на дядо...na diado” е до 26.05.2013 г.

Атакувания промишлен дизайн рег. № 6124 „Кофичка за мляко”, с притежател „Б. Ч. М.-Д М.” е регистриран на 25.04.2005 г.

С оглед на изложеното и предвид разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, която определя марката като обект на индустриална собственост, настоящият съдебен състав приема, че са налице първите две предпоставки на хипотезата на нормата на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД, послужила като правно основание за издаване на оспорения в настоящото съдебно производство административен акт, а именно: искането за заличаване на регистрацията е подаден от лице с правен интерес, притежател на по-ранно право на индустриална собственост спрямо правото върху дизайна, чието заличаване се иска.

Спорно по делото е наличието на третата предпоставка за прилагане на хипотезата на правната норма на чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПД, а именно: използването на дизайна да може да бъде забранено, на основание на по-ранното право на индустриална собственост.

В случая, по-ранното право на индустриална собственост е марката № 49974А „... на дядо...na diado” с притежател „Д. С.”. Следователно при преценката на критерия възможност за забрана на използването на дизайна, следва да се изходи от съдържанието на изключителното право върху по-ранния обект на индустриална собственост. Това съдържание е определено в чл. 13 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ и 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 знак, който поради неговата идентичност

или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката /ал. 1, т. 2/. По смисъла на ал. 2, т. 1 от разпоредбата на чл. 13 от ЗМГО, използване в търговската дейност по смисъла на ал. 1 е поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки.

Това определя обхвата на основния спор по делото, който се свежда до въпроса дали е налице идентичност между регистрираната по-рано марка и знака, поставен върху стоките или върху техните опаковки, използвани в търговската дейност на друго лице.

Промишленият дизайн на „Б. Ч. М.-Д М.” № 6124 „Кофичка за мляко” представлява конусовидна кофичка за мляко с релефен орнамент при дъното, затворена отгоре чрез кръгло фолио с триъгълно разширение по периферията. Отстрани и отгоре на кофичката в три реда е разположен надпис „Млякото на дядо от село”. Думите „млякото” и „от село” са изписани с шрифт многократно по-малък от шрифта, с който са изписани думите „на дядо”. В горната част на надписа между думите „млякото” и „на дядо” има голямо разстояние, между което е разположено стилизирано изображение на дръжка.

Предвид факта, че кофичката за мляко представлява опаковката на продукта, то съпоставката за сходство се свежда до знака /надписа/, поставен върху нея и по-ранната марка.

Съпоставката на знака, изписан върху кофичката за мляко „Млякото на дядо от село” и регистрираната по-ранна марка „... на дядо...” разкрива наличие на сходство между двата сравнявани обекта на индустриална собственост до степен да доведе до объркване на потребителя, което включва възможност за свързване на знака с по-ранната марка. Това е така, тъй като думите „млякото” и „от село”, включени в съдържанието на промишления дизайн, са изписани с много по-дребен шрифт от думата „на дядо”, което определя думата „на дядо” като изпъкващ, доминиращ визуално елемент. От друга страна думите „млякото” и „от село” не притежават елемент на отличителност, тъй като указват вида и произхода на стоката по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗМГО. Фонетичното сходство между знака „млякото на дядо от село” и марката „... на дядо...” не може да бъде преодоляно от наличието на пояснения преди и след доминиращия еднакъв елемент „на дядо”, тъй като и в двата случая асоциацията, която се създава е за качество на стоката, определено от традициите.

Предвид изложеното следва да се приеме, че сравнявания знак и по-ранната марка са смислово, фонетично и индивидуално сходни.

При сравняване на сходството между отделните обекти на индустриална

собственост следва се държи сметка и за естеството на стоките и услугите, наличието на връзка между тях, релевантния кръг потребители и начина на тяхната пазарна реализация. В случая промишления дизайн „Кофичка за мляко” е предназначен за стоката „мляко”, която е идентична на стоката от клас 29 „мляко”, за която е регистрирана марката „... на дядо...na diado”. Вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките или услугите са на същите или на свързани лица. При преценката на тези обстоятелства следва да се изходи от вида на стоките и услугите, за които се отнасят сравняваните обекти, релевантния кръг потребители и начина на пазарна реализация. Вероятността от объркване следва да се преценява не при съпоставяне на марката и промишления дизайн едновременно, а дали същите, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност от объркване. В случая, съпоставяния промишлен дизайн и марка са предназначен, респ. регистрирана за една и съща стока от клас 29 „мляко”, която по естеството си е продукт за ежедневна употреба, купува се рутинно и е с ниска цена. Това обстоятелство, налага изводът че потребителите на тези стока в реална пазарна ситуация правят изборът си импулсивно, не влагат особено внимание, което увеличава вероятността от объркване. Потребителите възприемат опаковките на продуктите като цяло, не анализират детайлите. Те запомнят доминиращия елемент, поради което и при съпоставката на промишления дизайн и марката следва да се държи сметка не толкова за различията между тях, а за сходствата, защото те са тези, които остават в паметта и се възстановяват във въображението на потребителите. Предвид това, с оглед на установеното фонетично, смислово и визуално сходство на доминиращите елементи между промишлен дизайн „Кофичка за мляко” и марката „... на дядо...na diado...” и сходството на стоката „мляко”, за която те са предназначени следва да се приеме, че е налице вероятност от объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. С оглед на изложеното, законосъобразен е изводът на административния орган, че притежателя на по-ранно регистрираната комбинирана марка рег. № 49974А „... на дядо...na diado...” има основание да забрани на трети лица, без негово съгласие, да използват атакувания дизайн на опаковката „Кофичка за мляко” с надпис „...на дядо...”.

В подкрепа на изложеното е и обстоятелството, че с решение от 17.12.2007 г., постановено по търг. дело № 753/2006 г., потвърдено с решение №

122/08.12.2008 г., постановено по търг. д. № 71282008 г. по описа на Софийския апелативен съд, състав на Софийския градски съд е признал за установен, по иск на „Д. С.” с правно основание чл. 76, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 и чл. 13, ал. 2, т. 2 от ЗМГО, фактът на нарушение на правото върху комбинирана марка „... на дядо...” с рег. № 49974А, от „Б. Ч. М.-Д М.” чрез пускане и предлагане на пазара на кисело мляко и съхранението му, с цел пускане на пазара, означено със знак, сходен с търговската марка за периода от 12.01.2006 г. до датата на завеждане на исковата молба.

Неоснователно е възражението на пълномощника на жалбоподателя за наличие на сила на присъдено нещо на решение № КЗК-118/2005 г. на Комисията за защита на конкуренцията, на решение № 7359/04.07.2006 г., постановено по адм. дело № 10749/2005 г. на Върховния административен съд и решение № 1793/21.02.2007 г., постановено по адм. дело № 10863/2006 г. на Върховния административен съд, петчленен състав по отношение на липсата на сходство между сравняваната марка и промишлен дизайн, тъй като мотивите на решенията не се ползват със сила на присъдено нещо /ТР№1/2000 г. на ОСГК на ВКС/. Освен това, производствата по които са постановени тези решения, са с предмет, различен от предмета на настоящото съдебно производство.

Като е приел, че в случая е налице фактическия състав на чл. 29, ал. 2, т. 2 и е заличил регистрацията на промишлен дизайн рег. № 6124 „Кофичка за мляко” с притежател „Б. Ч. М.-Димитър М.”, заместник-председателят на Патентното В. е постановил законосъобразно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Предвид изхода на спора, на основание чл. 143, ал. 3 и ал. 4 от АПК, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати направените от ответника и заинтересованата страна разноски по делото.

С оглед на изложеното, Административен съд С.-град, Второ отделение, 33 състав, на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 173, ал. 2 от АПК

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б. Ч. М.-Димитър М.”, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: Г. П., район Северен, У. „Карловска” № 15А, представлявано от Д Б М. против решение № 85 от 16.03.2009 г. на заместник-председателя на Патентното В. на Република Б.

ОСЪЖДА „Б. Ч. М.-Димитър М.”, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: Г. П., район Северен, У. „Карловска” № 15А, представлявано от Д Б М. да заплати на Патентното В. на Република Б разноски по делото

в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА „Б. Ч. М.-Димитър М.”, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: Г. П., район Северен, У. „Карловска” № 15А, представлявано от Д Б М. да заплати на „Д. С.” , ЕИК * със седалище и адрес на управление: Г. С., У. „О езеро” № 3, представлявано от изпълнителния директор Е М Г разноски по делото в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, Тричленен състав в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: