

РЕШЕНИЕ

№ 3691

гр. София, 08.06.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 68 състав,
в публично заседание на 02.06.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вяра Русева

при участието на секретаря Елеонора М Стоянова, като разгледа дело номер **12397** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 – 178 от АПК във връзка с чл.84, ал.1 от ЗМГО/ Обн. ДВ. бр.98 от 13 декември 2019г./ във вр с § 5 ал.1 от ПЗР на ЗМГО /нов/, според който този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила

Образувано е по жалба на О. А., срещу Решение № 92 от 22.08.2019г. на Председателя на Патентното ведомство с което се отменя решение от 24.03.2017г на състав по опозиции за отказ на регистрация на марка с вх. № 136523 D. комбинирана и се връща заявката за продължаване на производството по разглеждането ѝ.

В жалбата се излагат подробни доводи за материална незаконосъобразност на решението. Твърди, че е налице изключително сходство на знаците, тъй като буквените съчетания OMV /по-ранната марка/ и D. /заявената марка / са изключително сходни поради сходните им начални букви О и D и тяхното изписване. В обжалваното решение въз основа на неправилния извод за липса на сходство между знаците, погрешно е прието и , че липсва вероятност за объркване на потребителите. Моли да се отмени решението.Претендира разноски.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли.

Заинтересованата страна [фирма] чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и моли да се отхвърли.

С. градска прокуратура - редовно призована, не изпраща представител

за участие в производството и не дава заключение по предявеното оспорване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. – ГРАД, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по заявка на Г С К. О. за регистрация на марка с вх. № 136523 D. комбинирана. Срещу регистрацията е подадена опозиция от О. А. от 28.08.2015г като притежател на по-ранна марка, а именно OMV - комбинирана. Опозицията е разгледана от състав на отдела по опозиция съобразно чл.38г, ал.1 от ЗМГО, спазена е процедурата разписана в цитираната разпоредба, като е взето решение от 24.03.2017г, на осн. чл.38г ал.10 от ЗМГО /отм/ за пълен отказ на регистрацията на марка с вх. № 136523 D. комбинирана на територията на Р България.

Решението на председателя на Патентното ведомство е мотивирано с разпоредбата на чл.12, ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО отм. съответстващи на чл.12, ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО /обн ДВ бр.98 от 13 декември 2019г/ във вр с § 5 ал.1 от ПЗР на ЗМГО /нов/, според който този закон се прилага за заявките за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. С оспореното решение е прието, че поради липса на сходство между знаците, то липсва и вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената с по-ранната марка. Административният орган е приел че липсата на сходство между знаците и предвид кумулативността на изискванията на чл.12 ал. 1 т. 2 и на чл.12 ал.3 от ЗМГО, едно от които е идентичност или сходство на по-ранна марка води до извод за неприложимост на посочените разпоредби. Това е дало основание на председателя на Патентното ведомство да заключи, че не е изпълнен фактическият състав /липсва един от кумулативно изискуемите елементи/ на чл. 12 ал.1 т.2 и чл. 12, ал. 3 от ЗМГО.

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното Решение е издадено от материално компетентен орган (чл.45 ал.2 във връзка с ал.4 от ЗМГО отм) - председателят на Патентно ведомство.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да са самостоятелни основания за отмяна, спазена е процедурата по чл. 38г от ЗМГО отм.

За да постанови решението си, председателят на Патентното ведомство е приел, че в случая не е изпълнен фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО /отм/ и на чл.12 ал.3 от ЗМГО /отм/ поради липсата на един от кумулативно изискуемите елементи, а именно не е налице сходство между по-ранната марка и атакуваната марка.

Хипотезите и на двете правни норми /чл.12 ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО/ изискват кумулативното наличие на посочените в тях предпоставки, една от които обща/идентична и за двете разпоредби, а именно идентичност или сходство между

по-ранната марка и атакуваната марка.

Според чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО /отм и нов/ 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. Според чл.12 ал.3 от ЗМГО /отм/ не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. С новия ЗМГО чл.12 ал.3 е въведено допълнително възможност по-ранната марка да се ползва с известност не само на територията на Република България, а и в случаите на марка на Европейския съюз – на територията на Европейския съюз.

По делото не се спори, че опонентът О. А. притежава право върху по-ранна марка, а именно OMV – комбинирана, като по-ранната марка е използвана реално на територията на страната, така и на територията на Европейския съюз.

Спорът се свежда до разрешаването на въпроса дали е идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка (чл.12, ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО).

По въпроса дали е идентичност или сходство между марките както и води ли това сходство до вероятност за объркване на потребителите, поради свързване с по-ранната марка:

Анализът, като цяло за сходство на марките включва преценка за визуално, фонетично и смислово различие или сходство. Оценката на 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 марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и / или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Анализът на сходството на марките е записано и в Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО.

В случая процесната заявена за регистрация марка „D.“ е комбинирана, с вх. № 136523 от 08.04.2015г., за услуги от класове 35 и 39 на МКСУ. Заявката за регистрация съдържа претенция за защитени цветове: червен и съответното изображение. По-ранната противопоставена марка на ЕС с рег. № 221598, „O.“, фигуративна, заявена на 08.09.1997г., регистрирана на 21.03.2000г., със срок на закрила до 08.09.2027г., за стоки и услуги в класове: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 40 и 42, като с опозицията са противопоставени стоки и услуги от класове 1, 4 и 39 /във връзка с чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО/ и от класове 1,4,19,37,39 и 40 /във връзка с чл.12 ал.3 от ЗМГО/. Противопоставената марка е фигуративна, като в обжалвания акт, административният орган я е определил като комбинирана.

По-ранната марка, рег. № 221598, „O.“, фигуративна, представлява съчетание от словен елемент в нестандартен шрифт.

По арг. от т.2.2.4 от Методическите указания за прилагане на чл.12 от ЗМГО, при сравнение между фигуративна / О. /и комбинирана марка /D./ се преценява въздействието на образния елемент в състава на комбинираната марка.

За всеки конкретен случай трябва да се прецени въздействието на образния и словния елемент, като се отчита впечатлението от марката като цяло.

Цялостната преценка на конфликтните марки трябва да се основава на цялостното впечатление, което правят марките, като се вземат под внимание по-специално техните отличителни и доминиращи компоненти. В съответствие с т. 2.2.1 МУ, 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 на други лица. „Доминиращ” елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.

Общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката. При сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им.

Съгласно т. 2 от Насоките за проверка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) на марки на общността, част В Възражение, раздел 2 Идентичност и вероятност от объркване, глава 5 Доминиращ характер (Насоките, редакция 01.02.2015г., към датата на подаване на опозицията), практиката на Службата е да ограничава понятието за доминиращ елемент до визуалното въздействие на елементите на знака, т.е. да използва понятието изключително като означаващо „визуално изпъкващ“.

И в случай на „комбинирани“ знаци (знаци, състоящи се от повече от един елемент, например словен и фигуративен елемент, словни знаци от няколко части) общото правило изисква сравняване на тези знаци в тяхната цялост, отчитайки предимно създаваното цялостно впечатление. Средният потребител обикновено възприема дадена марка като цяло и не анализира отделните елементи от нея (решение от 12 юни 2007, С-334/05 Р, L., т. 35). В допълнение към това отличителният характер на съвпадащите/общите елементи има решаваща роля за констатирането на сходство между знаците като част от цялостната преценка за вероятността от объркване.

По-ранната марка О. се състои само от словен елемент, представен в шрифт с ниска степен на стилизация, поради което няма доминиращ елемент в състава ѝ, а отличителен е словният елемент „О.“, както е приел и административният орган. Атакуваната марка съдържа словния елемент „D.“ и фигуративен елемент с неправилна форма и червен цвят, наподобяващ флаг. В процесната марка доминиращ е словният елемент „D.“, който е представен с масивни удебелени букви и заема значителна площ в композицията.

Отличителността на знака се носи в по-голяма степен от словния елемент „D.“, тъй като той е визуално изпъкващ. Фигуративният елемент от процесната марка представлява трудно определен обект, поради което по-трудно ще бъде запомнен и възпроизведен от потребителите и те биха насочили вниманието си към словния

елемент. Когато знаците се състоят както от словни, така и от фигуративни компоненти, принципно словният компонент на знака обикновено има по-силно въздействие върху потребителя, отколкото фигуративният компонент. Това се дължи на факта, че потребителите не са склонни да анализират знаците и по-лесно назовават въпросните знаци чрез техните словни елементи, отколкото описвайки техните фигуративни елементи (решение от 14/07/2005, Т-312/03, S.-A., точка 37; решение от 19/12/2011 R 0233/2011-4, B. Tone, точка 24; решение от 13/12/2011 R 0053/2011-5, J., точка 59).

Отличителният характер на по-ранната марка е един от факторите, който следва да се отчита при преценката за вероятност от объркване. Колкото е по-висока степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване (решение от 11 ноември 1992 г., C-251/95, S., точка 24).

От представените доказателства за реално ползване на по-ранната марка, описани подробно и анализирани в обжалвания административен акт, се установява, че дружеството, подало опозиция, е реализирало значителни обеми продажби на различни видове горива и масла с по-ранната марка, като са проведени и редица рекламни кампании. Освен това, резултатите от проведените проучвания показват много висока разпознаваемост на марката сред потребителите във връзка с бензиностанции и горива. Изложеното обосновава извод за повишена отличителност на по-ранната марка. Вероятността от объркване на потребителите се повишава, когато отличителният характер на общия елемент е придобит чрез използване. Следователно, словният елемент в процесната марка е доминиращ и отличителен, а в по-ранната марка е отличителен. Безспорно двете марки не са идентични.

Както се посочи, по-горе, анализът за сходство на марките включва преценка на факторите свързани с фонетичното, визуалното и смисловото сходство.

По отношение визуално сходство: И двете марки съдържат трибуквени означения /главни букви/, представени с подобен шрифт, като първите им букви са „O“, респективно „D“, а останалите две букви са идентични – „MV“. В обжалвания административен акт /л.28/, органът неправилно е извършил сравнение не на главни букви, каквито са буквите в сравняваните марки, а на малки букви, като в този случай разликата в графиката между малки букви o/d и главни букви O/D е съществена. Настоящият съдебен състав счита, че първите букви на двете марки имат много близка графика, а останалите две са идентични, т.е. степента на визуално сходство е висока.

Следва да се разгледа и графичното представяне на марката, защото тя освен чрез словесния елемент въздейства и чрез цветовото си оформление и фигуративния елемент, който не е изцяло лишен от значение. Този подход е продиктуван от факта, че определящ фактор при преценката за сходство между процесните марки, е какво е цялостното впечатление, което те оставят у потребителя при възприемането им. От представените по делото доказателства, безспорно се установи, че марката „O.“ в значителна степен е разпознаваема сред потребителите именно с отличаващата я цвятова комбинация от синьо, тревисто-зелено и бяло, като в тези цветове са брендиращи абсолютно всички бензиностанции, превозни средства и др. на O. A.. В същото време обаче, фигуративният елемент и шрифтът на новозаявената марка, не допринасят в достатъчна степен за отликата ѝ от по-старата марка, тъй като доминиращият словен елемент създава цялостно впечатление за сходство между тях.

Относно фонетичното сходство: словните елементи „O.“ и „D.“ биха се произнесли съответно като „о–ем–ви“ и „ди–ем–ви“ на английски език или „о-ем-ве“ и „де-ем-ве“ на немски език. Знаците са фонетично сходни към средна степен, тъй като наличието на отлика в първите им срички не успява да преодолее значително близкото им звучене в цялост.

По делото не е спорно, че между марките няма смислово сходство или идентичност.

От гледна точка на общото впечатление, създадено от разглежданите марки, наличието на визуално сходство във висока степен, фонетично сходство в средна степен и липса на смислово сходство, то се обуславя извод, че сходството между тях е високо.

Дължината на знаците може да повлияе на създаването от тях цялостно впечатление и по този начин на различията между тях. По принцип колкото по-кратък е един знак, толкова по-лесно потребителите възприемат всички негови отделни елементи. И обратно, потребителите обикновено по-трудно улавят разликите между по-дълги знаци. При все това всеки конкретен случай трябва да се преценява според своята специфика, отчитайки всички релевантни фактори.

Сравняването на знаци, състоящи се от една единствена буква или комбинация от три или по-малко от три букви, които не могат да бъдат разпознати като дума, се извършва по същия ред, както това за словни знаци, съдържащи дума, име или измислено понятие (06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Що се отнася до общата оценка за вероятността от объркване, фактът, че две марки, състоящи се от една и съща буква (или от една и съща последователност от букви), са окачествени като идентични от фонетична и концептуална гледна точка, е от значение по отношение на оценката за наличие на вероятност от объркване. В такива случаи, единствено когато по-късната марка създава достатъчно различно визуално впечатление, може със сигурност да се изключи съществуването на вероятност от объркване (T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60). Следователно вероятност от объркване може със сигурност да се изключи, когато два противоречащи знака, макар и да съдържат или да се състоят от една и съща единствена буква или съчетание от букви, което не може да бъде разпознато като дума, са достатъчно различно стилизирани или съдържат достатъчно различен фигуративен елемент, че тяхното различно цялостно графично изображение да изпъква пред общия словен елемент. По-изразеният отличителен характер на по-ранната марка, съдържаща съчетание от букви, не може да обоснове констатация за вероятност от объркване, ако цялостното визуално впечатление от знаците е толкова различно, че категорично ги различава, какъвто не е настоящият случай.

Когато в производството се установи, че по-ранната марка е придобила по-изразен отличителен характер чрез интензивна употреба или известност, въздействието му върху крайния резултат трябва да бъде внимателно оценено. Визуалното сходство между марките е високо, доминиращ и отличителен

елемент в процесната марка е словният, както и че по – ранната марка се ползва с повишена отличителност в резултат на използване. В горния смисъл са постановени решения по идентичен казус - Р № 15114/08.12.2020г., постановено по адм. дело № 6063/2020г. на ВАС и Р № 4653 от 13.04.2021 по адм.д. № 901/ 2021г на ВАС.

В случая по отношение услугите от клас 35 на заявената марка и противопоставените услуги от класове 37 и 39 няма сходство. Но предвид на високата степен на сходство между марките и високата степен на известност на по – ранната марка, съдът приема, че е налице вероятност за възползване от отличителния характер и известността на по- ранната марка по смисъла на чл. 12, ал. 3 ЗМГО /отм./. По отношение услугите от клас 39 на процесната марка и противопоставените услуги от класове 37 и 39 е налице сходство , което би довело до води до несправедливо облагодетелстване от известността на по-ранната марка и до увреждане изразяващо се в финансови загуби поради факта, че потребителите биха закупували стоки с марка D., погрешно приемайки ги за такива с марка O., тоест създаването на погрешна представа за производителя/търговеца на стоките/услугите /чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО./ Степента на прилика между марките е изключително висока, за да се счита, че потребителите на услугите от клас 39 биха могли да приемат, че произхождат от едни и същи или икономически свързани лица.

С оглед горното се установява наличието на предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО /отм и нов/. При сравнително тълкуване на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и чл.12 ал.3 от ЗМГО се установява, че при наличие на сходство между марките, независимо дали стоките/услугите са идентични и по- ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и в случаите на марка на Европейския съюз - на територията на Европейския съюз, дори и да не съществува вероятност от объркване на потребителите, не се регистрира заявената марка. Това е така, защото използването без основание на знака може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по- ранната марка.

С оглед несъвпадане изводите на настоящия съдебен състав с тези обективирани в оспореното решение на председателя на Патентното ведомство, същото следва да се отмени. Тъй като характерът на административния акт не позволява съдът да реши въпроса по същество, на основание чл. 173, ал. 2 АПК, преписката следва да бъде върната на органа за издаване на нов акт, съобразно дадените по-горе задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Относно разноските: С оглед на изхода от делото на жалбоподателя на основание чл. 143, ал. 1 АПК се дължат разноски в размер на заплатена д.т. в размер на 50 лв. Липсват доказателства за платен адвокатски хонорар.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 92/22.08.2019г., на председателя на Патентното ведомство на Република България, с което е отменено решение от 24.03.2017г., по опозиция вх. № 1309281/28.08.2015г., с което е постановен пълен отказ за регистрация на марка с вх. № 136523 D., комбинирана и е върната заявката за продължаване на производството.

ИЗПРАЩА преписката на председателя на Патентното ведомство на Република България за издаване на нов акт, съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България, да заплати на „О. А.“ А., сумата от 50 лв. разноси по делото.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14 -дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: