

РЕШЕНИЕ

№ 2937

гр. София, 02.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 38 състав,
в публично заседание на 29.03.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Татяна Жилова

при участието на секретаря Елена Георгиева, като разгледа дело номер **9683** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.84, ал.1, във връзка с чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на търговско дружество „РАКЕВО МИЛК ТРЕЙД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в [населено място], срещу Решение № РС-94-[1] от 27.07.2022г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) на Република България, с което е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Решение от 13.010.2020г. на състав на Отдела по опозиция.

В потвърденото решение на Отдела по опозиция на ПВ е постановен пълен отказ на регистрация на заявената от жалбоподателя марка с вх.№145366 от 13.03.2017г., по подадена опозиция от „СОФКОМ ИН ГРУП“ ЕООД.

Жалбоподателят „РАКЕВО МИЛК ТРЕЙД“ обжалва решението на председателя на ПВ като немотивирано и незаконосъобразно поради допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните норми на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО и несъответствие с целта на закона. По същество оспорва изводите на органа относно наличието на вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната марка, като твърди, че такава вероятност не съществува поради липсата на сходство между знаците и стоките и услугите в достатъчна степен. Искането към съда е решението на председателя на ПВ и решението на Отдела по опозиции да се отменят и производството да се върне с указание за регистрация на заявената марка. В съдебното производство жалбата се

поддържа от пълномощника на дружеството адвокат О. Я.. С представено писмено становище в съдебното заседание адв.Я. допълва жалбата, като навежда аргументи за регистриране на по-ранната марка при наличие на абсолютните пречки по чл.11, ал.1 и ал.7 от ЗМГО (отм.), като обосновава извод за липса на защитимо по-ранно право и съответно липса на правен интерес на опонента. Твърди, че по-ранната марка не е използвана реално в последните 5 години, поради което опозицията е недопустима. Иска се от съда да се произнесе по валидността на регистрацията във връзка с абсолютните основания за отказ по чл.11 от ЗМГО, както и по допустимостта на опозицията поради недоказано реално използване на по-ранната марка. Заявена е претенция за разноски. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от заинтересованата страна.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство, в представения отговор на жалбата от процесуалния си представител юрисконсулт М. Ф.-Д. оспорва същата. Поддържа мотивите на административния акт. Претендира разноски за процесуално представителство.

Заинтересованата страна „СОФКОМ ИН ГРУП“ ЕООД, чрез пълномощника си адвокат Л. Б., оспорва жалбата. Поддържа аргументите, изложени от ответника в оспорения административен акт. В допълнителни писмени бележки оспорова твърденията на жалбоподателя за регистрация на по-ранната марка в нарушение на чл.11 от ЗМГО и за липса на реално използване на марката. Сочи, че те не са направени своевременно в административното производство и органът не ги е обсъждал. Счита, че е недопустимо тези твърдения да бъдат направени едва в хода на съдебното производство. Отделно от това сочи, че още в опозицията е направено изявление, че опонентът реално използва марката си, но жалбоподателят не е направил искане за доказване на реалното използване, поради и което такива доказателстване са представени пред органа. Претендира разноски по представен списък.

СЪДЪТ приема следното:

Жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Установени факти:

Заинтересованата страна „СОФКОМ ИН ГРУП“ ЕООД притежава национална марка „Ракево от едно време“, ковбинирана, с рег.№93992, заявена на 24.04.2015г. и регистрирана на 02.06.2016г.на валидност на регистрацията до 17.08.2030г. Марката се състои от словния елемент „Ракево“, изписан на кирилица, в черен цвят в стилизиран едър шрифт. Под него е поставено словосъчетанието „от едно време“, изписано със значително по-дребен шрифт, оградено с две хоризонтални черни линии отляво и отдясно. Под словосъчетанието е поставен фигуративният елемент, представляващ стилизирано изображение на глава на крава в плътен черен цвят. Всички елементи на марката са върху бял фон. Марката е регистрирана за стоките от класове 29 и 30 и за услугите от клас 35.

Жалбоподателят „РАКЕВО МИЛК ТРЕЙД“ ЕООД е подал заявка за регистрация на марка „Ракево тилк вкусът на млякото“, комбинирана, с вх.№145366 от 13.03.2017г. Марката се състои от словните елементи „Ракево тилк“, изписани със стилизиран

едър шрифт в цвят бордо, като двете елемента са поставени един под друг с отстъп на втория ред. Долу вляво е разположен фигуративен елемент, представляващ стилизирано изображение на глава на коза, а горе вдясно - стилизирано изображение на глава на крава. Двата фигуративни елемента са с черен контур. Под всички тези елементи е разположен надписът „вкусът на млякото“, изписан със значително по-дребен шрифт в черен цвят и ограден с две хоризонтални черни линии отляво и отдясно. Марката е заявена за следните стоки от клас 29: млечни продукти, сирене, кашкавал, прясно мляко, кисело мляко, сметана, бадемово мляко, млечни шейкове, кокосово мляко, млечни напитки, млечни ферменти за кулинарни цели, напитки на основата на бадемово, фъстъчено, овесено и оризово мляко, соево мляко, соево сирене, сиреще и други от същия клас, подробно описани в допълнителен списък към заявката.

По заявката е извършена служебно експертизата за липса на абсолютните основано яза отказ на регистрацията по чл.11 от ЗМГО (отм.). С Експертно заключение от 07.06.2017г. е прието, че марката отговаря на условията за регистрация и е предадена за публикация в бр.07/31.07.2017г. на Официалния бюлетин на ПВ.

В тримесечния срок след публикацията заинтересованата страна е подала опозиция срещу заявката с вх.№70081098 от 30.10.2017г. на основание чл.38б, ал.1, т.1 във връзка чл.12,ал.1, т.1 и т.2 от ЗМГО (отм.). Опозицията е срещу всички стоки, за които е заявена по-късната марка и се основава на следните стоки от клас 29, и за следните стоки от клас 30 – замразено кисело мляко, сосове на млечна основа (подправки за ястия), млечни сосове за паста, сосове на млечна основа за салата, за които е регистрирана марката на опонента, и за

Опонентът твърди, че знакът на заявената марка е сходен във висока степен с по-ранната марка и е за идентични стоки от клас 29 и сходни стоки в от клас 30, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, които могат да свържат заявената марка с по-ранните. Опонентът претендира придобита отличителност на неговата марка, която е по-висока от нормалната. Представил е доказателства за учредяване на изключителна лицензия върху марката, но липсват доказателства за присъствието на марката на пазара.

Жалбоподателят е подал отгово на опозицията, в което е възразил срещу твърденията за сходство на знаците и стоките и съществуването на вероятност за объркване. В отговора на опозицията липсва направено искане за доказване на реалното използване на по-ранната марка, както и възражения относно наличието на пречки по чл.11 от ЗМГО (отм.) за регистрацията ѝ.

Опозицията е разгледана по реда на чл.53 от ЗМГО (нов – обн. В Държавен вестник бр.13.12.2019г., в сила от 17.12.2019г. от състав по опозиции.

С Решение от 13.01.2020г. съставът по опозиции е уважил опозицията и е постановил пълен отказ на регистрацията на марката за всички стоки, за които е заявена. Подробно е обсъдено визуалното, фонетичното и смисловото сходство между сравняваните знаци, като е обоснован извод, че цялостното графично-композиционно отношение е сходно, поради което марките оставят у потребителите сходно общо впечатление. Приел е, че между сравняваните знаци е налице сходство в средна степен, а по отношение на стоките – идентичност и сходство във висока степен. Очертан е профилът на релевантния потребител – купувач на основни хранителни продукти, и е прието, че той проявява ниска степен на внимание. Въз основа на тези изводи е формиран крайният извод, че съществува вероятност от объркване на потребителите.

Решението на състава по опозиции е било обжалвано пред АССГ, който с Определение №6617 от 04.09.2020г. е оставил жалбата без разглеждане като недопустима и я изпратил на председателя на ПВ по компетентност. Определението е влязло в сила на 22.09.2020г.

Жалбоподателят е изложил подробни съображения относно неправилността и незаконосъобразността на постановеното от опозиционния състав решение. Не споделя мотивите на състава по опозиции при достигане на заключението, че има вероятност за объркване на потребителите. В жалбата не са направени възражения за незаконосъобразността на регистрацията на по-ранната марка, нито за липса на реално използване.

Председателят на ПВ е определил състав по споровете, който е дал становище по жалбата, в което е потвърдил всички изводи на опозиционния състав.

Становището на състава по споровете е възприето и от председателя на ПВ в оспорения акт.

Правни изводи:

1. Решението е издадено от компетентния административен орган. Съгласно чл.75, ал.12 от ЗМГО, произнасянето по жалби срещу отказ за регистрация на марки е от компетентността на председателя на ПВ.

2. Оспореното решение е издадено в установената писмена форма. В него са отразени фактическите и правните основания за издаването му, с което то отговаря на изискванията за форма и съдържание на административния акт.

3. Оспореното решение е издадено при спазване на административнопроизводствените правила. В производството пред административния орган са спазени специалните правила за изготвяне на становище от специализиран състав по споровете. Надлежно са разменени книгата между заявителя и опонента, обсъдени са всички доводи, наведени от опонента в жалбата до председателя на ПВ.

Когато опозицията е основана на по-ранна марка, заявителят на по-късната марка има възможност да се защити, като направи искане за доказване на реалното използване на марката на опонента във връзка със стоките и услугите, за които е регистрирана и на които се основава опозицията., на основание чл.38г, ал.6 от ЗМГО (отм.). Съгласно следващата ал.7 искането трябва да се направи преди първата предоставена на заявителя възможност да представи отговор по подадената опозиция. Т. искане заявителят не е направил. Отделно от това, дори и да бе направено, искането би било недопустимо по аргумент от чл.38г, ал.6 от ЗМГО (отм.), тъй като към датата на подаване на опозицията не са минали 5 години от регистрацията на марката на опонента. Искането за доказване на реално използване на марката е недопустимо и по сега действащия ЗМГО по аргумент от чл.58, ал.1, който обвързва допустимостта му с условието по-ранната марка да е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка. Доказване на реалното използване на марката на опонента е специално вътрешно производство в рамките на опозиционното производство, по което опозиционният състав дължи произнасяне и което подлежи на контрол задължително първо по административен

ред, но в случая няма никакви материалноправни предпоставки за провеждането му, нито направено искане по надлежния ред – следователно както за опозиционния състав, така и за председателя на ПВ не е възникнало задължение да обсъжда този въпрос, съответно не е налице допуснато нарушение на административнопроизводствените правила.

Твърденията на жалбоподателя за липса на реално използване на марката на опонента през последните пет години са неотнормими към опозиционното производство и не могат да се разглеждат по реда на инцидентния контрол. Това е материалноправно основание за отмяна на регистрацията на марката по реда на специалното производство по чл.35 от ЗМГО (съотв. чл.25 от ЗМГО отм.) В опозиционното производство не могат да се разглеждат по пътя на инцидентния контрол и възражения за регистрация на по-ранната марка в нарушение на чл.11 от ЗМГО. Това е материалноправно основание за провеждане на самостоятелното административно производство по чл.36 от ЗМГО (чл.26 от отменения ЗМГО) за заличаване на регистрацията на марката. Както производството по отмяна, така и производството по заличаване и регистрацията на марка не са изобщо от компетентността на състава по опозиции, а се разглежда първо от разширения петчленен състав на Отдела по спорове, включващ трима държавни експерти и двама юристи, и приключва с индивидуален административен акт на председателя на ПВ, който подлежи на самостоятелно съдебнообжалване.

В хода на производството по опозиция жалбоподателят разполага с възможността да подаде искане за заличаване на регистрацията на по-ранната марка по чл.36 от ЗМГО (съотв. 26 от ЗМГО отм.) или за отмяната ѝ по чл.35 от ЗМГО (съотв. Чл.25 от ЗМГО отм.), което би било основание за спиране на производството по опозиция на основание чл.59 от ЗМГО (съотв.чл.38д от ЗМГО отм.) Такива искания не са подадени от жалбоподателя.

По изложените съображения разглеждането на искане за заличаване или отмяна на регистрацията на по-ранната марка или за доказване на реалното ѝ използване, каквото е по същество допълнително въведеното искане към жалбата, за първи път в съдебното производство е абсолютно недопустимо.

4. Оспореното решение е постановено в съответствие с фактическото положение и с материалноправните разпоредби на закона.

Разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО изисква кумулативното наличие на следните предпоставки: 1/искане на лице с правен интерес, притежател на по-ранна марка; 2/идентичност или сходство на двете марки; 3/идентичност или сходство на стоките или услугите, за които са регистрирани марките; 4/вероятност за объркване на потребителите, включително за свързване с по-ранната марка, с оглед ефекта на възприемане на сравняваните марки в тяхната цялост.

Противопоставената марка има действие на територията на България и е по-ранна от заявената. Страните не спорят по регистрацията на противопоставената марка и нейната валидност.

Правният спор се свежда до преценката за сходство на знаците и стоките и услугите, съответно до съществуването на вероятност да се объркат потребителите, включително свързвайки стоките и услугите, предлагани с по-късната марка, с по-ранната марка.

Марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на съществените

елементи, които придават отличителния характер на марките. Отличителната способност на марките е свързана с устойчивостта на човешкото възприятие. При използване на услугата потребителят не разполага с възможност да сравни знака, с който се обозначава предлаганата услуга, с регистрирания знак. Той разчита на запазеното в паметта му изображение на знака, което е обусловено от много субективни фактори. Но въпреки това съществува една неизменчивост на възприятието, която е обусловена от доминиращите елементи в марката. В комбинираните марки доминиращо значение имат словесните елементи, тъй като човек общува вербално и понятийното му мислене е доминиращо над образното. Идентичният словесен елемент Ракево – наименование на село в северозападна България, има описателен характер и се възприема по-скоро като указание за географския произход на стоките. Останалите словесни елементи „от едно време“ и „вкусът на млякото“ концептуално са сходни, тъй като създават трайна асоциация за качеството на млечните продукти и се възприемат по-скоро като допълващи се – в съзнанието на потребителя те лесно биха се свързали във фразата „вкусът на млякото от едно време“. Фигуративните елементи подсилват отличителния характер на марката, като създават у потребителя траен образ, който те свързват с определена стока – в случая това са стилизираните изображения на главите на млекодайна животни. Общото впечатление се подсилва от сходния шрифт на словесните елементи и композиционното оформление.

Изводите на ответника по отношение на сравняваните стоки също са правилни. Налице е пълна идентичност за част от стоките и услугите, а за останалите стоки и услуги се обосновава сходство, поради това, че представляват частна категория, отнесена към по-обща категория (вид и подвид), че са тясно свързани помежду си, могат да се предлагат за продажба в едни и същи търговски обекти и са насочени към едни и същи потребители.

Правилно е определен и профилът на релевантния потребител, като е отчетен характерът на стоките – основни хранителни продукти за ежедневна употреба, за закупуването на които не се налага консултация със специалист, нито се предполага по-висока степен на внимание.

Изложеното до тук обосновава извод, че с регистрацията на заявената марка ще се създаде вероятност от объркване на потребителите, включително чрез свързване с по-ранната марка на заинтересованата страна. Налице са предпоставките на чл.12, ал.1, т.1 и т.2 от ЗМГО за идентичните и сходните стоки – следователно изводите на административния орган трябва да бъдат подкрепени.

5.Оспореното решение е в съответствие с целта на закона да дава защита на по-ранните права.

Не са налице отменителните основания по чл.146 от АПК. Решението на председателя на ПВ е законосъобразно, поради което съдът отхвърля подадената жалба като неоснователна.

Разноски:

При този изход на правния спор на основание чл.143, ал.3 и ал.4 от АПК разноските се поставят в тежест на жалбоподателя.

Жалбоподателят следва да заплати на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, определено на основание чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ.

Заинтересованата страна претендира разноски в размер на 1000 лв за адвокатско възнаграждение съгласно представения договор за правна защита и съдействие. Съдът, като взе предвид фактическата и правната сложност на делото, която е аналогична на делата за защита на конкуренцията, намира, че справедливото възстановяване на разноските е в размера на възнаграждението по чл.8, ал.2, т.8 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Претендираното възнаграждение от заинтересованата страна е под този размер, поради което направеното от жалбоподателя възражение за прекомерност е неоснователно и той дължи претендираните разноски в пълния им размер.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 от АПК Административен съд София-град, 38-ми състав,

РЕШИ:

ОХВЪРЛЯ жалбата на „РАКЕВО МИЛК ТРЕЙД“ ЕООД срещу Решение № РС-94-[1] от 27.07.2022г. на председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА „РАКЕВО МИЛК ТРЕЙД“ ЕООД да заплати на Патентното ведомство разноски в размер на 100 (сто) лева.

ОСЪЖДА „РАКЕВО МИЛК ТРЕЙД“ ЕООД да заплати на „СОФКОМ ИН ГРУП“ ЕООД разноски в размер на 1000 (хиляда) лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд София-град в 14-дневен срок от съобщаването му.

СЪДИЯ: