

РЕШЕНИЕ

№ 1923

гр. София, 23.03.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 38 състав,
в публично заседание на 23.02.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Татяна Жилова

при участието на секретаря Елена Георгиева, като разгледа дело номер **12097** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.145-178 във връзка с чл.226 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.84, ал.1 и с чл.75, ал.12 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е във връзка с Решение №12009 от 24.11.2021г. на Върховния административен съд, постановено по адм.д. №5357/2021г., с което е отменено Решение №1927 от 24.03.2021г. на Административен съд София-град по адм.д.№8122/2020г. и производството е върнато за ново разглеждане.

Предмет на съдебното производство е жалбата на [фирма], с ЕИК[ЕИК], подадена чрез пълномощника адвокат А. И., срещу Решение № 148/24.04.2020 г. на председателя на Патентното ведомство.

Оспореният административен акт е постановен в производство по опозиция срещу заявката на марка Нарру L. от [фирма] и с него е отхвърлена жалбата на опонента [фирма] срещу решението на състава по опозиции, с което опозицията се отхвърля като неоснователна.

Жалбоподателят [фирма], чрез процесуалните си представители адвокат А. И. и адвокат Л. А. обжалва решението на председателя на ПВ като незаконосъобразно поради противоречие с разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗМГО. Сочи, че опозицията се основава на фамилия марки, включваща четири по-ранни марки, които притежават силна отличителност, наложили са се на пазара в България чрез трайното си присъствие и се ползват с известност. Счита, че са изпълнени изискванията на чл. 12, ал. 10 ЗМГО относно критериите за преценка на

степената на известност. Сочи, че съставът по опозиции не е обсъдил изобщо основанието по чл.12, ал.3 и ал.10, а в оспорения акт ответникът го е обсъдил само формално. Счита, че поради сходството на знаците, идентичността на класовете на стоки, и известността на по-ранните марки, които са обединени в една фамилия, съществува вероятност от объркване на потребителя, която включва свързване на заявената марка с по-ранните марки и възприемането ѝ като част от фамилията марки. Искането към съда е да се отмени решението на председателя на ПВ и опозицията да бъде уважена. Заявява претенция за разноски.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Е. Г., оспорва жалбата. Поддържа административния акт по съображенията, изложени в него. Претендира разноски.

Заинтересованото лице – [фирма], не изразява становище по жалбата.

СЪДЪТ приема следното:

Жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Установени факти:

1. Жалбоподателят [фирма] притежава следните марки:

- национална марка „X. L.“- комбинирана, с рег. № 61321, заявена на 15.11.2005 г., регистрирана на 11.10.2007 г., със срок на закрила до 15.11.2025г., за стоки и услуги от класове 03, 16, 18, 24, 25, 28 и 30 на МКСУ. Марката се състои от словните елементи X. (изписан на кирилица) и L. (на латиница), разположени на два реда, с шрифт, характерен за стоки, предназначени за деца, и от фигуративните елементи: изправено на двата си задни крака зелено хипопотамче в дясно от словните елементи и червен триъгълник, разположен над буквата П, така че заедно напомнят къщичка от детска рисунка. Изображението е цветно със защитени цветове: червен, тъмно син, зелен, жълт, светло зелен, бял и черен.

- марка на Европейския съюз „Н.“- комбинирана, с рег. №[ЕИК], заявена на 08.10.2010 г., регистрирана на 11.03.2011 г. за стоки и услуги от класове 03, 12, 16, 18, 20, 24, 25 и 28 на МКСУ. Изображението и защитените цветове са същите като на националната марка.

- марка на Европейския съюз „X.“- комбинирана, с рег. №[ЕИК], заявена на 05.11.2012 г., регистрирана на 08.04.2013 г. за стоки и услуги от класове 35, 39 и 41 на МКСУ. Изображението и защитените цветове са същите като на националната марка.

- марка на Европейския съюз „Hippoland“- словна, с рег. №[ЕИК], заявена на 08.03.2013 г., регистрирана на 12.07.2013 г. за стоки и услуги от класове 28, 35 и 39 на МКСУ.

2. Заинтересованата страна [фирма] е заявила за регистрация марка с вх. рег. №136999, комбинирана, заявена на 22.05.2015г. за стоките и услугите от класове 28, 35, 39, 41 и 43 от МКСУ. На 02.12.2016г. заявителят е оттеглил заявката за всички стоки от клас 28. Марката се състои от словните елементи Happy L., изписани на латиница с характерен шрифт за детските рисунки, разположени на два реда в облаче, в дясно от надписа са разположени две усмихнати детски личици – на момченце и на момиченце, а над облачето има дъга. Изображението на марката е

цветно, но в библиографската справка не са посочени защитени цветове.

3. Производството пред административния орган е започнало по опозиция с вх.№1319155/24.02.2016г., подадена от [фирма] срещу заявената марка. Опозицията е срещу всички услуги, за които е заявена по-късната марка и се основава на сходството на знаците и сходството и/или идентичността на услугите, което може да доведат до вероятност от объркване на потребителите чрез свързване с по-ранната марка (чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО). Отделно от това опонентът претендира, че марките му се ползват с известност на територията на България, тъй като трайно присъстват на пазара от 2006г. и са популярни сред потребителите за услугите от клас 35.

4.Опозицията е разгледана по реда на чл.38г от ЗМГО (отм.) , съответстващ на чл.57, ал.9, т.1 от ЗМГО, от състав по опозиции. С Решение от 10.07.2018г. опозицията е отхвърлена като изцяло неоснователна и по двете повдигнати основания. Подробно е обсъдено сходството на сравняваните знаци. Съставът по опозиции е приел, че е налице ниска степен на визуално сходство, фонетично марките са само частично сходни, а семантично сходство напълно липсва. Поради липсата на сходство на знаците не са обсъждани идентичност и/или сходство на услугите и известността на по-ранните марки.

5. Решението на състава по опозиции е оспорено пред председателя на ПВ. Със Заповед №406/10.08.2018г. на председателя на ПВ, на основание от ЗМГО е назначен състав по спорове за изготвяне на становище за вземане на решение по жалбата. Съставът по спорове е обсъдил представените от жалбоподателя доказателства за известност и твърденията за наличие на фамилия марки. Съставът на спорове е приел, че не е налице фамилия марки, тъй като в трите по-ранни комбинирани марки на опонента изображението е напълно еднакво, поради което е налице регистрация на един и същ знак, а не фамилия (серия) от марки. Становището на състава по спорове е за потвърждаване на решението на опозиционния състав и отхвърляне на опозицията.

6.Предложението на състава по спорове е възприето изцяло в оспорваното в настоящото производство решение. На основание чл.75, ал.10, т.3 от ЗМГО председателят на ПВ е оставил жалбата без уважение, с което по същество е отхвърлил подадената от [фирма] опозиция.

7. При предходното разглеждане на спора пред Административен съд София-град, по делото е изготвена и приета съдебно- маркова експертиза. Съдът не приема заключението по експертизата в частта му относно устновеното сходство между по-ранните марки и заявената марка, тъй като касае правен въпрос, за който не се изискват специални знания. Съдът притежава необходимите знания да извърши преценката за сходство и да обоснове правния извод.

Правни изводи:

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. Оспореното решение е издадено в

установената писмена форма.

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 книжата между заявителя и опонента. Съдът споделя разбирането, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено тогава, когато пряко влияе на крайния резултат. Такива нарушения в настоящия случай липсват.

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.

Противопоставените марки на жалбоподателя имат действие на територията на България и са по-ранни от заявената. Страните не спорят по регистрацията на противопоставените марки и тяхната валидност. Безспорно е налице правен интерес за жалбоподателя [фирма] да търси закрила на по-ранните си права, възразявайки срещу заявената по-късна марка.

Правният спор се свежда на първо място до преценката за сходство на знаците и ако се установи такова, следва да се преценят останалите елементи от фактическия състав.

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 закупуване на стоките или потребление на услугите потребителят не разполага с възможност да сравни знака, поставен върху стоката или с който е обозначена услугата, 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 словният елемент е съществен, тъй като той се възприема и запомня най-лесно и влияе в най-голяма степен върху съзнанието на потребителите. Фигуративните елементи и защитените цветове подсилват отличителния характер на марката, като създават у потребителя траен образ, който те свързват с определена стока или услуга. При сравняването на словна и комбинирана марка основният акцент се поставя върху словните елементи в комбинираната марка, които придават отличителност на марката – именно те следва да бъдат сравнени със словната марка. Това следва от разширената защита на словните марки, които се считат защитени във всички цветове и във всички шрифтове и други начини на изписване. А както и от обстоятелството, че вариативното използване на комбинираната марка допуска използване само на отличителните елементи – по аргумент то чл.21, ал.3, т.1 от ЗМГО. В този смисъл е и разпоредбата на член 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001, който приема за използване на марката и използването ѝ под форма, различаваща се от формата, под която тя е регистрирана, по елементи, които не променят отличителния характер на марката. Ето защо

преценката за сходство на марките в настоящия случай предполага да се извърши на първо място анализ на смисловата, фонетичната и визуалната близост на словните елементи.

Сравняваните марки имат общ словен елемент L., който е със слаба отличителност, тъй като има описателен характер за означение на определено място - територия, страна, земя, поради което се възприема като родово понятие. Произнасян като „ленд“ (когато навлиза от английски език) или като „ланд“ (когато навлиза от немски език), този словен елемент присъства в много марки, познати на българския пазар, и се възприема именно с това семантично значение: К., Д. ленд, С. ленд, Тойота Л. К., Л. (Л.) Р. и др. Родовите понятия и описателните елементи са със слаба отличителност, поради което идентичността на този елемент няма голямо правно значение при преценката за сходство на знаците.

Отличителността на словната марка „Х. Л.“ се носи от първия елемент Х., който е съкратено и умалително означение за хипопотам и в съчетание с описателния елемент се възприема като „земята на хипопотамчето“. Словесната отличителност на заявената марка се носи от словния елемент Нарру (Х.), който означава щастлив и в съчетание с описателния елемент означава „щастлива земя“. Елементът Х. (хипопотам) е част от българската лексика, като представлява заемка – дума от чужд произход, за която няма българско съответствие. Елементът Х. е чужда дума, но тя вече се възприема като международна лексикална единица и е навлязла много активно в лексиката на езика като чуждица, като се използва често в ежедневно общуване, следователно нейното значение е добре познато на българския потребител. Словните елементи на сравняваните марки имат самостоятелно смислово значение, което е достатъчно разпознаваемо за обществеността на българския пазар. Между сравняваните словесни елементи няма смислово сходство.

Визуално между словесните елементи също не е налице сходство в значителна степен. На първо място, във всички по-ранни марки словесният елемент Х. е изписан с главни букви, в две марки е изписан на кирилица, а на латиница е изписан по различен начин НУРО и Н., като в европейските марки е изписан слято с L., а в националната марка е изписан разделно от L.. При слятото писане словните елементи се възприемат като една дума. Елементът Нарру в заявената марка е изписан с начална главна буква и следващи малки букви на латиница разделно от L.. Между двата елемента има фонетично сходство, но то е в малка степен. Общите им звуци „х“, „п“ и „и“ не обуславят фонетично сходство до степен, която потребителите да не могат да различат двата елемента. Фонетичното сходство не следва да се разбира само като преброяване на сричките и звуковете и посочване на вида им – гласни, съгласни, но следва да се отчитат и останалите фонетични признаци: характеристика на звуковете, артикулация, общо звучене на думите, наличие на смислово различаващи звуци. При произнасянето на словните елементи доминиращо значение имат гласните звукове, тъй като те са сричкообразуващи и са от значение за поставяне на ударението, за интонацията, за тембъра и изобщо за общото звучене на думите. При произнасяне говорният апарат на човек се наглася според гласните звукове, тъй като те се произнасят с по-голям интензитет и изискват по-голямо напрежение на говорния апарат. Според начина си на произнасяне гласните звукове се делят на широки и тесни, като образуват корелативните двойки: а-ъ; о-у; е-и. Елементът Х. в първата си сричка е с тесен гласен звук, а във втората – с широк, което го прави по-труден за произнасяне. Обратно е разположението на звуковете в

елемента Х. – първо е широкият, а след това тесният гласен звук, което предполага по-лесна артикулация. Това придава много различно звучене на двата елемента. Отделно от това гласните „е“ и „и“ в този случай са смислово различаващи – тоест, макар сами по себе си те да нямат самостоятелно значение, в комбинация с другите звуци придават различно значение на думата. В лексиката на езика има много примери за смислово различаващи гласни в комбинация с еднакви съгласни, напр.: лук, лак, лек, лик, лък. Посоченият пример красноречиво показва как носителите на езика различават ясно значението на думите само по един гласен звук въпреки наличието на еднакви съгласни звуци. Ето защо фонетичното сходство на марките не може да се обосновава само с формалното изброяване на еднакви звуци и от това да се прави извод за възможно объркване на потребителите.

Отличителността на словните елементи се засилва от фигуративните елементи. В по-ранните марки изображението на хипопотамчето подчертава връзката със словния елемент Х. и създава устойчивост на възприятията на потребителя. Червеното триъгълно покривче над буквата П създава асоциация с наивна детска рисунка. В заявената марка фигуративните елементи облаче, дъга и детски личица създават асоциация с щастлив детски свят и подчертават смисловото значение на словния елемент Harry. Въпреки че заявената марка също изглежда като наивна детска рисунка, тя прави различно общо впечатление. Общото в двете композиции е само това, че фигуративните елементи са разположени отдясно на словния елемент. Цялостното различно впечатление се създава от различните фигури, различния шрифт на надписите – много по-плътен при по-ранните марки, фигурата на облачето, което като контур обгръща цялата композиция на заявената марка, какъвто контур липсва напълно в по-ранните марки, и дъгата над него. Много характерните фигуративни елементи и в по-ранните, и в заявената марка са предпоставка за създаване на устойчивост на възприятията на средния потребител, минимализирайки вероятността от объркването им.

По тези съображения съдът не приема заключението на съдебно-марковата експертиза относно сходството на сравняваните марки.

Наведените аргументи за наличието на фамилия марки на жалбоподателя и евентуалното свързване на заявената марка с по-ранните марки чрез възприемането ѝ като част от фамилията налагат да се обсъди концептуалното сходство на знаците. На първо място обаче трябва да се обсъдят основните понятия фамилия марки и сродни марки. Фамилията марки не е правно понятие, а маркетингово. Това е стратегия на предлагане на два или повече продукта, произвеждани от един търговец или предоставяне на различни услуги под различни марки, като по този начин търговецът постига диференциация на стоките и услугите си. За разлика от фамилията марки, сродните марки не се различават в отличителните си елементи. Те се характеризират с това, че в тях присъства някакъв общ елемент – словесен или фигура, който се повтаря в другите марки в съчетание с различни елементи. В случая по-ранните марки на жалбоподателя не образуват една фамилия, нито представляват сродни марки, тъй като в тях присъстват само еднакви словесни и фигуративни елементи. Разликата е единствено в това, че в марките на ЕС словесният елемент е изписан слято и изцяло на латиница.

Това обаче е едно допустимо вариативно представяне на същия знак, а не представлява нов знак, нито нов елемент. Не е налице фамилия марки, нито серия сродни марки, поради което по-ранните марки на жалбоподателя следва да се разглеждат като една марка. Концептуално и марките на жалбоподателя, и заявената марка, насочват към услуги, предназначени за деца, създавайки асоциация с бегрижния детски свят. Концептуалното сходство обаче не може да промени различното общо впечатление, което създават по-ранните и заявената марка и не може да обоснове извод, че заявената марка би се възприела като продължение на серия от сродни марки.

По изложените съображения съдът приема, че заявената марка не е сходна на по-ранните марки. При липсата на един от задължителните елементи от фактическия състав на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО е безпредметно да се обсъждат останалите елементи.

По отношение на второто повдигнато основание по чл.12, ал.3 от ЗМГО се обосновават аналогични правни изводи.

Марки, ползващи се с известност, могат да бъдат всички по-ранни регистрирани марки, които са популярни и имат добра репутация. Правното значение на известността се проявява в хипотезата на чл.12, ал.3 от ЗМГО, съответно чл.8, §5 от Регламент 2017/1001, и се състои в това, че се разширяват основанията за отказ на регистрация на идентичен или сходен знак, включително и за стоки и услуги, които са напълно различни от стоките и услугите, за които по-ранната марка е регистрирана. Смесът на разпоредбата е да се охранява добрата репутация на по-ранната марка и да се изключи икономическото предимство, което по-късно регистрираната марка може да черпи от марката, ползваща се с известност. Но марката, ползваща се с известност, може да се брани само по отношение на заявени по-късно идентични или сходни марки, *ergo* и в тази хипотеза сходството на знаците има първостепенно значение. Едва след като се установи, че знаците са сходни, може да се прави преценка за известността на по-ранната марка и за това дали регистрирането на по-късно заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на по-ранната марка или дали би я увредило. При липсата на сходство между по-ранните марки и заявената марка това обсъждане е безпредметно.

По тези съображения решението на председателя на ПВ се оставя в сила като законосъобразно.

Разноски:

При този изход на правния спор на основание чл.143, ал.3 от АПК разноските са в тежест на жалбоподателя, като на основание чл.226, ал.3 от АПК настоящият съд трябва да се произнесе и по разноските за водене на делото в касационната инстанция.

Съдът, като взе предвид фактическата и правна сложност на делото и на основание чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ,

приложима във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ и чл.143 ал.3 от АПК., определя възнаграждение за процесуалния представител на ответника в размер на 200 лева за всяка съдебна инстанция поотделно.

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

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма] срещу Решение № 148/24.04.2020 г. на председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА [фирма] да заплати на Патентното ведомство на Република България сумата 400 (четиристотин) лева, представляваща разноси по настоящото дело и по дело №5357/2021г. на Върховния административен съд.

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: