

РЕШЕНИЕ

№ 5599

гр. София, 19.10.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 21.09.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Веселина Женаварова

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **2105** по описа за **2020** 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. 50, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, отм.

Образувано е по жалба на А. Р. С.- Т. срещу Решение №137/01.11.2019г. на Председателя на Патентното ведомство /ПВ/, с което на осн. чл.45, ал.1 ЗМГО е потвърдено Решение от 18.05.2018г. за частичен отказ за регистрация на марка с вх. №143614 S. O. D. F., комбинирана, за услугите, изброени в хединга на клас 41 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) „образование, обучение,развлечение, спортна и културна дейност“.

В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение и противоречието му с целта на закона. Оспорва се заключението на административния орган за липса на фантазийност и отличителност на процесната марка. Счита, че словосъчетанието не би могло да е описателно за всички заявени разнородни услуги от посочения клас. Посочва, че съгласно трайната практика на Патентното ведомство указването на мястото, където се провежда даден фестивал, не е пречка за регистрация на такива словосъчетания като марки. Моли съда да отмени обжалваното решение.

Жалбоподателят А. Р. С.- Т., в с.з. лично и чрез процесуалния си представител адв. Х. и в представена писмена защита, поддържа изложеното в жалбата. Претендира разности по делото.

Ответникът - Председателя на Патентно ведомство, с.з. чрез юриск. К. и в представени писмени бележки, излага становище да се отхвърли жалбата като

неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на разносните на жалбоподателя за адвокатско възнаграждение.

Административен съд София-град, след като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства и заключението на вещото лице по назначената експертиза, и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе съобрази следното от фактическа и правна страна:

Оспорен е подлежащ на обжалване индивидуален административен акт, от надлежна страна, за която е налице и интерес от обжалването. Жалбата е подадена в срок, доколкото от доказателствата по делото се установява, че решението е връчено на представителя по интелектуална собственост на жалбоподателя на 07.11.2019 г., а жалбата срещу него е подадена на 03.02.2020 г. - в тримесечния срок по чл.50, ал.1 ЗМГО. Т.е. жалбата е процесуално допустима, а по съществото ѝ съдът взе предвид следното:

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

Производството пред ПВ е започнало по заявление от 03.11.2016г., подадено от А. Р. С.- Т. за регистрация на марка вх. № 143614 S. O. D. F., комбинирана за стоките от клас 9 и услугите от клас 41.

На 07.03.2017г. от името на Българска професионална танцова асоциация /БПТА/ на осн. чл.38а, ал.1 във вр. с чл.11, ал.1, т.7 ЗМГО /отм./ е подадено възражение по отношение на всички заявени стоки и услуги по мотиви, че марката може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството и качеството на стоките или услугите. Последвало е заключение на ПВ от 30.05.2017 г., съгласно което възражението е неоснователно.

На осн. чл.38б във вмр. с чл.12, ал.1, т.1 и т.2 и ал.6 ЗМГО на 29.06.2017г. БПТА подава опозиция № 70073381, във връзка с подадена на 03.11.2016 г. заявка за регистрация на марка с вх. № 143614 S. O. D. F.. Твърди наличие на придобита отличителност на марката, в следствие на по-ранното ѝ – от 2015г. използване от БПТА, както и че А. Р. С.- Т., като бивш член на Асоциацията – до 2017г., е действала недобросъвестно при заявяване на марка вх. № 143614 S. O. D. F..

Постановено Заключение от 19.10.2017г. за основателност на опозицията по отношение на услугите от клас 41 съобразно разпоредбите на чл.11, ал.1, т.2 и 4 ЗМГО /отм./ и до заявителя на процесната марка е изпратено уведомление за предварителен частичен отказ, в което е указано, че в срок от 3 месеца следва да отговори/представи нови доказателства. В удължения с още 3 месеца срок, А. Р. С.- Т. представя доказателства, в подкрепа на твърдението си, че отличителността на марката се е повишила в резултат от интензивната употреба от нейна страна, оспорва изводите на административния орган, че представените в производството доказателства за придобита отличителност с дата след датата на заявяване на марката са ирелевантни към настоящият случай, както и твърди, че не може да се приеме словосъчетанието да е описателно за всички заявени услуги.

На 18.05.2018 г. е постановено решение за частичен отказ за регистрация на марка с вх. № 143614 S. O. D. F., комбинирана, за услугите, изброени в хединга на клас 41 по мотивите, изложени в Заключението от 19.10.2017г.

На осн. чл.42, ал.1, т.1 ЗМГО /отм./ А. Р. С.- Т. подава жалба срещу така постановеното решение, с доводи за неговата незаконосъобразност.

Съобразно заповед № 873/23.10.2019 г. жалбата е разгледана от състав на ПВ, в резултат, на което е постановено процесното Решение № 137 от 01.11.2019 г. на Председателя на ПВ, с което е потвърдено Решение от 18.05.2018 г. за частичен отказ за регистрация на марка с вх. № 143614 S. O. D. F., комбинирана за услугите, изброени в хединга на клас 41 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) „образование, обучение,развлечение, спортна и културна дейност“. Съгласно заключението на вещото лице проф. д-р. М. М. по назначената по делото съдебно-маркова експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно, процесната марка не е с еднозначен смисъл, но е с описателен характер по отношение на посочените в заявката услуги от клас 41 МКСУ като хединг „образование, обучение,развлечение, спортна и културна дейност“, както и че марката е повишила своята отличителност в следствие на интензивното ѝ използване, доказателствата, за което се отнасят за периода след нейното заявяване- 03.11.2016 г.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Съдът следва да прецени законосъобразността на оспореното решение на всички основания, посочени в чл.168, ал.1, вр. чл.146 АПК, а именно: дали е издадено от компетентен административен орган и в установената форма, спазени ли са административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби по издаването му, съобразено ли е то с целта на закона.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган – председателя на ПВ, на когото съгласно разпоредбата на чл.45, ал.4, вр. ал.1 ЗМГО /отм./ е предоставено правомощие да постановява решение за потвърждаване на решението за отказ на регистрацията.

Решението е постановено в изискуемата писмена форма и съдържа всички реквизити по чл.59, ал.2 АПК. При постановяването му не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно- процесуалните правила, установени в чл.42 - чл.46 ЗМГО /отм./, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. На всяка от страните в производството е даден достатъчен срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

По отношение материалната законосъобразност, съдът намира следното:

След постановяване на процесното решение е приет нов ЗМГО (обн. ДВ, бр.98 от 13 декември 2019.). Съгласно §5, ал.2 от ПЗР на ЗМГО, този закон се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Вземайки предвид това и обстоятелството, че процесното Решение № 137/01.11.2019 г. г. не е влязло в сила, следва да се приложат разпоредбите на новоприетия ЗМГО. Съпоставяйки обаче приложимите правни норми с тези на отменения закон, се прави извод, че няма съществени изменения в тяхното съдържание и формулировка, а единствено е променена тяхната номерация.

Съгласно легалното определение дадено в чл. 9, ал. 1 ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може

да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. В чл. 11, ал. 1, ЗМГО при изрично и изчерпателно изброяване, са установени абсолютни основания за отказ за регистрация на марка. Така в т.2 е предвидено, че не се регистрира марка, която няма отличителен характер, а в т.4 е въведена забрана за регистрация на знак, който се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите. В приложното поле на тази разпоредба попадат марки, които се състоят изключително от знаци или означения, чиято функция се ограничава само до предоставяне на информация за заявените стоки и/или услуги. Такива са знаците или означенията, които се възприемат от потребителите ясно, точно и еднозначно като указания, пряко свързани с вида на стоката и/или услугата или с нейни конкретни, специфични характеристики. Идентични са и разпоредбите на чл.3, ал. 1, б. „б“ и б. „в“ от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Според съществуващата съдебна практика, целта на чл. 7(1)(в) от Регламента е опазване на обществения интерес, който изисква означенията, описателни по отношение на характеристиките на стоките и услугите, предмет на регистрацията, да бъдат свободни за използване от всички. В допълнение, такива означения не са в състояние да изпълняват основната функция на марката да идентифицира търговския произход на стоките и услугите (Решение от 12/06/2007, T-339/05, L.). Все пак следва да се има предвид, че регистрацията на такова означение може да бъде отказана единствено, ако разумно се прецени, че то може действително да бъде разпознато от заинтересования кръг от потребители като описание на някоя от характерните особености на съответните стоки и услуги (Решение от 10/03/2011, C-51/10, 1000). От анализа на цитираните норми следва извод, че тяхната цел е да се предотврати регистрирането на марки с описателен характер, които не съдържат отличителни елементи.

В ал.2 на чл. 11 е допуснато изключение от забраната за регистрация на марка, която поначало няма отличителност (т. 2, т. 3 и т. 4 на, ал. 1), но в резултат на употреба е придобила такава по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Следователно, за да е законосъобразен отказът за регистрация на марка в хипотезата на чл.11, ал.1 ЗМГО е необходимо едновременно да са налице следните условия: 1) заявеният знак да няма отличителен характер и/или да се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги и/или да се състои изключително от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките или услугите и 2) марката да не е придобила отличителност по отношение на съответните стоки и услуги вследствие на използването ѝ от заявителя.

В процесния случай спорната марка S. O. D. F. има комбиниран характер, със словни елементи от 4 различни думи на английски език, изпълнена е в 2 цвята - червен и бял,

като отличителни са всички словни елементи, изписани в червено, съответно няма доминиращ елемент. Както сочи вещото лице, процесното словосъчетание при директен превод и транслация може да се възприеме от средния потребител по поне 3 начина- в смисъл на „Софийски фестивал на открития танц“, „Открит/ отворен фестивал на танца“ /в смисъл на достъпен/ и „Танцов фестивал на открито в С.“. В тази връзка съдът намира, че процесната марка няма еднозначен семантичен смисъл и не се възприема по еднакъв начин от средния информиран потребител.

В същото време, словният знак не се характеризира с висока степен на отличителност, макар и да разполага с необходимия минимален праг. Това обаче не е достатъчно, за да обоснове извод за оригиналност на словосъчетанието, предвид факта, че заявената марка има описателен характер по отношение на услугите, изброени в хединга на клас 41 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) „образование, обучение, развлечение, спортна и културна дейност“. Основната функция на марката е да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Отличителната способност на марката винаги се преценява спрямо стоките и/или услугите, за които се отнася и от гледна точка на техните потребители. Марката е отличителна, ако може да изпълнява основната си функция – да гарантира, че потребителите ще идентифицират произхода на стоките и/или услугите, означени с нея, с определен производител, като им позволява без всякакво объркване да отличат стоките и/или услугите от тези, произхождащи от други лица. В този смисъл, марка, която указва вида или характеристиките на стоките и/или услугите, които означава (чл.11, ал.1, т.4 ЗМГО) е лишена и от отличителен характер по отношение на същите стоки и/или услуги, тъй като не е способна да идентифицира търговския им произход. При прилагането на чл.11, ал.1, т.4 ЗМГО е необходимо да се извърши преценка дали от гледна точка на потребителите съществува достатъчно директна и специфична връзка между знака и съответните стоки и/или услуги (Решения Т-106/00 S. и Т-173/03 N.). Преценката дали една марка е описателна или не се извършва въз основа на целия речников фонд, използван от потребители и специалисти и във връзка със стоките и/или услугите, за които се иска регистрация. Съобразно практиката на СЕС, регистрацията на марка се отказва, ако поне едно от възможните ѝ значения указва дадена характеристика на стоките и/или услугите, за които е заявена (Решение С-191/01 “D.”). В случая безспорно се установява, че марката, разгледана като съвкупност от словни елементи, указва на средния информиран потребител, че се касае до танцов фестивал, провеждан в С.. Танцът, възприет като комплексно понятие, обема в себе си представата, както за танцово обучение и тренировки, така и за демонстрацията му пред публика с цел развлечение. В този смисъл не могат да бъдат възприети доводите на жалбоподателя относно отличителния характер на заявената марка и нейния фантазиен характер. Асоциативните марки представляват изрази, словосъчетания или други комбинации от знаци и/или означения, които насочват потребителите към стоките и/или услугите, без да ги указват директно и еднозначно, тъй като не са техни обичайни означения. Асоциативни са и марките, които изискват от потребителите анализ за разкриване на значението им. В подобни случаи, когато марката дава фантазийна (неясна) представа или е игра на думи, са необходими допълнителни размишления от страна на потребителя, за да разкрие възможното ѝ значение, и връзката ѝ със стоките и/или услугите. В случая, заявената марка S. O. D. F. еднозначно сочи на услуги, свързани с обществена презентация на танцовото изкуство и не се характеризира със значение,

различно от обичайното.

Както беше посочено, в разпоредбата на чл.11, ал.2 ЗМГО е допуснато изключение от забраната за регистрация на марка, която поначало няма отличителност (т.2, т.3 и т.4 на, ал.1), но в резултат на употреба е придобила такава по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. Отличителността следва да се разбира като придобито качество на марката вследствие на нейното използване, което позволява на търговеца, който я използва, да предлага стоки и услуги на пазара, разпознаващи се от средния потребител под тази марка и различаващ я от марките с други носители. В разгледаната норма е транспонирана Директива 2008/95/ЕО на ЕП и на Съвета от 22.10.2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Съгласно чл.3, §3, изр.1-во от Директива 2008/95/ЕО не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с § 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. Второто изречение от посочената норма гласи следното: „Наред с това всяка държава- членка може да предвиди, че настоящата разпоредба се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация или след датата на регистрацията.“ Това изречение обаче не е транспонирано в националното ни законодателство и съгласно ТР на СЕС от 19.06.2014 по съединени дела C-217/13 и C-218/13, когато дадена държава - членка не се е възползвала от възможността, предвидена в разпоредбата на чл.3, §3, изр.2-о от Директива 2008/95/ЕО, първо изречение на тази директива трябва да се тълкува в смисъл, че в производството за обявяване на недействителност на марка, която поначало няма отличителен характер, за да се прецени дали тази марка е придобила отличителен характер в резултат на използване, следва да се провери дали такъв характер е придобит преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката.

В случая заявлението за регистрация на процесната марка е депозирано пред ответника на 03.11.2016 г., поради което това е релевантният период, преди който съдът следва да установи, дали марката в резултат на употреба е придобила отличителност по отношение на стоките или услугите, за които е заявена. В хода на административното производство пред ПВ, А. Р. С.-Т. е представила доказателства, които сочат, че процесната марка, в резултат на използването си от страна на заявителя е повишила отличителността си, но те касаят времеви период след датата на подаване на заявката за регистрация, поради което се явяват ирелевантни за спора. Изслушаните в съдебно заседание свидетелски показания, както и представените по делото заявления относно използването на марката от жалбоподателя в релевантния период, се ценят от съда в съвкупност с данните, че в този период жалбоподателката е била член на БПТА, поради което не може да се направи извода, че преди подаването на заявлението за регистрация А. С.-Т. е използвала марката от свое име и за своя сметка, поради което не може да се направи категоричното заключение за разпознаваемост на марката, поради използването ѝ от жалбоподателката. От представените от Българска професионална танцова асоциация пред административния орган и приобщени по настоящото дело

доказателства, е видно, че заявената марка е използвана, за да обозначи танцов фестивал, провеждан през 2015- 2016 г. от Асоциацията, в която към този момент е членувала и А. Р. С.- Т.. Изрично е посочено, че БПТА не е предоставяла съгласие за регистрация на марката, под която е организиран танцовия фестивал. Изложеното налага извода, че към този момент потребителите не са асоциирали марката със заявителката като конкретна личност, а по- скоро със самата БПТА, тъй като жалбоподателката е участвала в организацията на фестивала в качеството си на член на Асоциацията. Дали в последствие, след датата на подаване на заявката за регистрация, процесната марка е добила отличителност чрез използването ѝ от А. Р. С.- Т. като организатор на танцов фестивал, е ирелевантно за предмета на делото.

С оглед всичко гореизложено, настоящият съдебен състав стигна до заключението, че не са налице твърдяните в жалбата закононарушения и постановеното от председателя на Патентното ведомство Решение №137/01.11.2019г. като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Предвид изхода на спора на ответната страна се дължат разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 120 лв., определен съгласно чл. 78, ал.8 от ГПК във връзка с чл.143, ал.4 и чл.144 от АПК вр.с чл. 37, ал.1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 31-ви състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Р. С.-Т. срещу Решение №137/01.11.2019 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на осн. чл.45, ал.1 ЗМГО е потвърдено Решение от 18.05.2018г. за частичен отказ за регистрация на марка с вх. № 143614 S. O. D. F., комбинирана за услугите, изброени в хединга на клас 41 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) „образование, обучение,развлечение, спортна и културна дейност“.

ОСЪЖДА А. Р. С.-Т. да заплати на Патентно ведомство съдебни разноски в размер на 120 /сто и двадесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: