

РЕШЕНИЕ

№ 5588

гр. София, 04.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав,
в публично заседание на 06.07.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Миглена Николова

при участието на секретаря Александра Вълкова, като разгледа дело номер **2963** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба вх.№ BG/N/2014/133856-/12/21.03.22г на [фирма]-С. с представляващ В.Г. и с проц.представител адв. С. против Решение № РС-16-/1/28.01.22г на Председател на ПВ на РБ, с което е оставена без уважение жалба на дружеството срещу Решение от 02.12.20г на Състав по опозиции - по опозиция № 1305203/02.06.15г срещу регистрацията на марка вх.№ 133856/05.09.14г „Т.“, словна, за заявени стоки в клас 16/печатни произведения, фотографии, вестници, брошури, изображения, календари, периодични издания, печатни публикации ,списания/периодични// и услуги в клас 41/развлечения, информационни услуги в областта на развлеченията, он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания/ от МКСУ.

В жалбата се сочи, че Решението е мат.незаконосъобразно-неправилно приложен чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО, като се моли за отмяната му и връщане на преписката със зад.указание- органът да постанови отказ за регистрация на заявената марка.Оспорва се извода на органа за сходство на услугите в клас 41 на заявената марка и услугите в клас 41 на по-ранната марка рег.№ 103364 Т. Т., както и на стоките в клас 16 на заявената марка и услугите в клас 16 и клас 41 на по-ранната марка, като се твърди липса на сходство.Оспорва се и извода на ответника за вероятност от объркване на двете марки, тъй като той е основан на погрешната констатация за наличие на сходство между стоките и услугите /каквото липсва/ и на необсъждането на част от факторите, влияещи на вероятността от объркване/напр. степента на внимание на

релевантния потребителски кръг/.Твърди се, че при липса на сходство между стоките и услугите на двете марки, не е възможно да се прилага правилото - по-ниска степен на сходство между стоки и услуги се компенсира от по-висока степен на сходство между марките и обратно.Въпреки наличието на сходство между марките, липсата на сходство между стоките и услугите/имат несходно предназначение,несходен обичаен произход и липса на конкуренция и допълване помежду си/, изключва напълно вероятността от пряко или непряко объркване на потребителите.В съд.заседание адв. С. поддържа жалбата и претендира разноси.В писмени бележки се позовава на приетата СМЕ, която опровергава изводите на органа.

Ответникът Председател на ПВ на РБ не се представлява в съд.заседание и не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна [фирма]-С. с проц.представител И.М. не се представлява в съд.заседание и не изразява становище по жалбата.

Съдът намира жалбата за допустима, като депозирана в срока и съобразно изискванията на АПК и ЗМГО, пред надлежния съд, от лице с активна проц.легитимация, срещу инд.адм.акт по см. на чл. 21 от АПК и на спец.ЗМГО, поради което следва да се разгледа по същество.

Съдът установи от фактическа страна следното:

Жалбоподателят [фирма]-С. е заявител на проц.марка вх.№ 133856/05.09.14г Т. ,словна, за стоки в клас 16 /печатни произведения, фотографии, вестници, брошури, изображения, календари, книги, периодични издания, печатни публикации ,списания/периодични// и услуги в клас 41 /развлечения, информационни услуги в областта на развлеченията, он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания/.

Направено е Експертно заключение от 23.03.15г, съгл. което заявката отговаря на изискванията на чл.11 от ЗМГО и се публикува в бр.4/30.04.15г на Официалния бюлетин на ПВ.

Депозирана е опозиция вх.№ 1305203/02.06.15г /в 3месечния срок/, от [фирма]-С.-заявител на по-ранната марка вх.№ 133855 Т. Т., словна, заявена на 04.09.14г/ден по-рано/, за класове 9,16,35,41 и 42 /твърди се сходство между стоките в клас 16 и услугите в клас 41 и идентичност на марките/.В клас 16 са заявени стоките /периодични издания,печатни материали и публикации,вестници,списания,книги,книжки,брошури,афиши,плакати от хартия или картон,календари,бележници,печатни публикации,печатни произведения,печатни периодични издания/,а в клас 41 са заявени услугите /образование,обучение,развлечение,спортна и културна дейност, издателска дейност, он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания,публикуване на текстове/с изключение на рекламни текстове/,доставка на он-лайн електронни публикации/без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител/, публикуване и актуализиране на информация/с изключение на рекламна/ в ел.база данни,организиране на изложби с културна или развлекателна цел,инф.услуги в областта на образованието,организиране провеждане на конференции,семинари,конгреси,компютърна предпечатна подготовка,услуги свързани с публикуване на електронни периодични издания,репортерски услуги,фоторепортажи,предоставяне на информация чрез интернет/уеб/ портали с

развлекателна и образователна цел, интернет/уеб/ публикации, он-лайн публикуване на ел.каталози в интернет,публикуване на печатни произведения и печатни публикации,публикуване и редактиране на печатни материали,публикуване и издаване на печатни материал/- видно от Библиографска справка на заявената марка на л.222.

С Уведомление от 04.06.15г [фирма]-С. е уведомена от ПВ за депозирана опозиция, а с Уведомление от 06.08.15г на страните се предоставят 3 месеца за постигане на споразумение.Такова не е постигнато и с Решение от 08.12.15г Състав по опозиции на осн. чл. 38д ал.2 от ЗМГО спира производството по регистрация на проц.марка вх.№ 133856/05.09.14г Т. ,словна - до влизане в сила на Решение за по-рано заявената марка вх.№ 133855/04.09.14г Т. Т., словна /когато производството ще се възобнови служебно/.

Марка вх.№ 133855/04.09.14г Т. Т., словна, е регистрирана на 12.10.18г с рег.№ 103364/срок на защита до 04.09.24г/, като заявените стоки от клас 9 и клас 16 не са регистрирани, а от заявените услуги от клас 41 са регистрирани само услугите / образование,обучение,спортна дейност,инф.услуги в областта на образованието,компютърна предпечатна подготовка,репортерски услуги,фоторепортажи/- видно от Библиографска справка на регистрираната марка на л.212.

С Решение от 26.03.19г на Състав по опозиции производството по регистрация на проц. марка вх.№ 133856/05.09.14г Т. ,словна е възобновено служебно, като с Уведомление от 26.03.19г на [фирма]-С. е даден 2-месечен срок за депозиране на становище по опозицията.Отговор по опозицията е постъпил в ПВ с вх.№ 70119630/31.05.19г, то е изпратено на опонента с Уведомление от 19.06.19г /с което му е даден 1-месечен срок за становище по Отговора/.Такова становище не е постъпило от опонента. В самия Отговор по опозицията се моли производството по опозицията да се прекрати, тъй като опозицията се основава на заявените стоки от клас 16 и услуги от клас 41, но в крайна сметка марка вх.№ 133855/04.09.14г Т. Т., словна, е регистрирана само за част от заявените услуги от клас 41.

Със Заповед № 798/23.09.20г на ответника е назначен Състав по опозициите, който да разгледа подадената опозиция.Съставът по опозициите се произнася с Решение от 02.12.20г, като отказва регистрация на проц. марка вх.№ 133856/05.09.14г Т. ,словна, за всички заявени стоки от клас 16 и всички заявени услуги от клас 41.Основание за отказа е чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО, като Съставът е установил, че опозицията се основава на регистрираните услуги от клас 41 на по-ранната марка и е насочена срещу заявените стоки от клас 16 и услуги от клас 41 на проц.марка.Съставът приема, че: услугите от клас 41 на по-ранната марка са сходни на заявените услуги от клас 41 на проц.марка, както и че услугите от клас 41 на по-ранната марка са сходни в различна степен на заявените стоки от клас 16 на проц.марка; между двете марки има идентичност /фонетично и смислово са идентични, а визуално са сходни във висока степен;/ двете марки са словни и нямат доминиращ елемент, като словният им елемент се явява отличителен за всяка от тях/не е описателен;/ по-ранната марка има нормална степен на присъща отличителност, като не се претендира да има повишен отличителен характер; степента на внимание на потребителите на стоки от клас 16 ще варира от средна/за средния потребител/ до повишена/при бизнес потребителите/, а при услугите от клас 41 степента е по-висока от средната/предвид спецификата на услугите и потребителите-професионалисти в областта;/ поради идентичност на

марките и сходство в стоките и услугите, налице е вероятност от объркване на двете марки, вкл. възможност за свързване на двете марки/че произхождат от едно и също или от икономически свързани лица/.

[фирма]-С. депозира жалба на 04.02.21г срещу Решението от 02.12.20г на Състава по опозициите. Със Заповед от 09.02.21г на ответника е назначен Състав, който да прецени допустимостта на жалбата. Съставът депозира до ответника Становище от 25.01.22г. С Уведомление от 23.02.21г ПВ уведомява [фирма]-С. за постъпилата жалба.

Ответникът Председател на ПВ на РБ се произнася с обж. Решение № РС-16-/1/28.01.22г, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу Решението от 02.12.20г на Състава по опозициите. Ответникът е възприел изцяло доводите на Състава, като решаващият мотив е наличието на сходство между стоките и услугите/той обосновава и извода за вероятност от объркване/.

По делото е допусната СМЕ, заключението по която Съдът напълно кредитира. Според в.лице В.Я.: услугите в клас 41 на двете марки не са сходни /имат различно естество и предназначение, не са конкурентни, не са взаимозаменяеми, не се допълват,ползват се отделно, обичайният им произход, релевантният кръг потребители и пазарните им канали са различни/; стоките в клас 16 на заявената марка не са сходни на услугите в клас 41 на по-ранната марка/имат различно естество и предназначение, не са конкурентни, не са взаимозаменяеми, не се допълват,ползват се отделно, обичайният им произход, релевантният кръг потребители и пазарните им канали са различни/;степената на внимание на потребителите /както за стоките и услугите по заявената марка, така и за услугите по по-ранната марка/, е нормална до повишена-при по-скъпите стоки и услуги.Към заключението се представя за сведение и Съпоставка на ЕПВ - за класовете 16 и 41, както и между различните услуги в клас 41.

Съдът намира от правна страна следното:

Решението е издадено от компетентен орган, в кръга на правомощията му по закон-ЗМГО.

Решението е издадено в писмена форма по чл.59 ал.1 от АПК и съдържа зад.реквизити по чл.59 ал.2 от АПК и по спец.ЗМГО, вкл. фактически и правни основания за издаването му.Факт.основания се съдържат в доказателствата от адм.преписка и в частност - в Решението на Състава по опозициите.

Решението е издадено при липсата на допуснати съществени нарушения на адм.производствените правила, такива и не се твърдят от жалбоподателя.Изяснени са от ответника относимите факти и обстоятелства/чл. 35 от АПК/, разгледани са възраженията на страните/чл.36 от АПК/, уведомени са за началото на адм.производство/чл.26 от АПК/, проведена е разписаната в ЗМГО зад.процедура по разглеждане на опозицията първо от Състав по опозициите/надлежно назначен/.

Решението се оспорва единствено и само като мат.незаконосъобразно, като се твърди, че не е налице основание по чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО за отказ за регистрация на заявената марка. Адм.производство е започнало по заявление от 05.09.14г, т.е. при действието на вече отменения ЗМГО, като в хода на производството е влязъл в сила сега действащия ЗМГО/ДВ бр. 98/13.12.19г./Съгл. §5 ал.1 от ПЗР на действащия ЗМГО, той се прилага и по все още висящи производства по заявки за регистрация. Съгл. чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО/правното основание за постановения отказ за регистрация на марката/ „ Когато е подадена опозиция съгласно чл. 52, 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“. Между страните не е спорно, че двете марки са фонетично и смислово идентични и с висока степен на визуално сходство/не са идентични, доколкото по-ранната марка съдържа две думи- на кирилица и на латиница, докато проц.марка съдържа само думата на кирилица/, т.е. първата кумулативна предпоставка по чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО е налице безспорно. Органът приема, че е налице и втората кумулативна предпоставка- сходство между стоките и услугите на двете марки, като именно този извод се оспорва от жалбоподателя/а точно този извод е довел и до следващия извод на ответника- че е налице вероятност от объркване на потребителите/. Съдът напълно споделя доводите от жалбата относно липсата на сходство между стоките и услугите на двете марки, като не е нужно те да се преповтарят. Същите се потвърждават напълно и от приетата и неоспорена от страните СМЕ. Най-важното обаче в случая е, че Съдът сам/и без да се позовава на СМЕ/- достига до същите правни изводи, а именно:

1/ по своето естество стоките като цяло са несходни с услугите, като могат да са сходни само ако имат едно и също предназначение, откъдето се конкурират и ако се допълват. По-ранната марка е регистрирана за услугите от клас 41 /образование, обучение, спортна дейност, инф. услуги в областта на образованието, компютърна предпечатна подготовка, репортерски услуги, фоторепортажи/, а заявената марка е за стоки в клас 16 //печатни произведения, фотографии, вестници, брошури, изображения, календари, книги ,периодични издания, печатни публикации ,списания/периодични//. Ответникът намира, че стоките от клас 16 са продукт на услугите от клас 41/без спортна дейност/, поради което връзката между тях е пряка, създават се/предоставят се от едни и същи лица, насочени са към един и същ релевантен кръг потребители и достигат до него чрез общи канали за дистрибуция, стоките и услугите са абсолютно свързани и допълващи се, поради което е налице сходство между тях. Налице е според ответника по-ниска степен на сходство на стоките и с услугата спортна дейност, доколкото стоките може да се създават или публикуват във връзка с определена спортна дейност – от организатора на спортното събитие. Съдът не намира, че заявените стоки от клас 16 имат еднакво предназначение с регистрираните услуги от клас 41, респ. че се конкурират с тях. Стоките в случая представляват най-общо - текстове и изображения върху хартиен носител, без съдържанието им да е ограничено - само до сферите на образованието, обучението и спортната дейност, като не са задължително продукт или дори не биха могли да са продукт на регистрираните услуги/напр. книгите не са задължително продукт на репортерски услуги/. Може и да има връзка между заявените стоки и регистрираните услуги, но те в никакъв случай не са с еднакво предназначение. Не се и допълват, доколкото всяка стока може и съществува отделно от описаните услуги, има свое самостоятелно предназначение и не се нуждае по задължителен начин от допълнение - услуга. Произходът на стоките и услугите също е различен, като се предлагат/произвеждат от различни субекти/напр. издателствата издават учебници, а репортерските услуги се предоставят от журналисти/. Кръгът потребители и каналите за разпространение може и да съвпадат в някаква степен, но това е валидно за всевъзможни други стоки и услуги и не води до извод за еднакво предназначение, конкуренция и допълване на стоката и

услугата/напр. пуканки се продават по време на кинопрожекции, но това не означава, че пуканките като стока и киноразпространението като услуга имат еднакво предназначение, конкурират се и се допълват по задължителен начин/.

2/ Съдът не споделя извода на ответника, че регистрираните услуги от клас 41/образование, обучение, инф. услуги в областта на образованието/ изцяло могат да се осъществят чрез заявените услуги от клас 41 / он-лайн публикуване на електронни книги и периодични издания/, поради което услугите са сходни. Напр. предоставянето на услугата образование не би могло да се осъществи изцяло и само чрез услугата он-лайн публикуване на електронни книги. Услугите според Съда не са с еднакво предназначение, нямат еднакъв произход, а частичното съвпадане на кръга потребители и канали за разпространение не обуславя в достатъчна степен извод за сходство между цитираните регистрирани и заявени услуги от клас 41.

3/ Съдът не споделя извода на ответника, че регистрираните услуги от клас 41/спортна дейност/ са сходни на заявените услуги от клас 41 /развлечения, информационни услуги в областта на развлеченията/, тъй като спортната дейност била вид развлечение. За професионалните спортисти /а дори и за голяма част от непрофесионалните спортисти, участващи в състезания или гонещи постигането на определени спортни резултати/ - спортната дейност е дейност по занятие/вкл. източник на доходи/, но в никакъв случай не е дейност за развлечение и разтуха и не е занятие само за свободното време. **Услугите според Съда не са с еднакво предназначение, нямат еднакъв произход, а частичното съвпадане на кръга потребители и канали за разпространение не обуславя в достатъчна степен извод за сходство между цитираните регистрирани и заявени услуги от клас 41.**

След като **не е налице втората кумулативна предпоставка по чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО/идентичност или сходство на стоките и услугите/**, това напълно изключва от една страна приложението на чл.12 ал.1 т.2 - като правно основание за отказ за регистрация на заявената марка, а от друга страна прави излишно изследването от Съда на въпроса - съществува ли вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Само за пълнота на изложението Съдът ще посочи, че според ответника такава вероятност съществува - доколкото единственият и респ. отличителен елемент на заявената марка /Г./ е включен в състава на по-ранната марка/ Т. Г./, а при наличното високо сходство между марките е достатъчно и минимално сходство в стоките и услугите/компенсира се/. Съдът обаче намира, че **след като изобщо няма сходство между стоките и услугите, то няма как да стане такова компенсиране/то предполага поне минимално сходство на стоките и услугите, а не пълната липса на такова/.**

Решението като мат.незаконосъобразно следва да се отмени и преписката да се върне за ново произнасяне на ответника –по жалбата на заявителя срещу Решението на Състава по опозиции от 02.12.20г, съобразно зад.указания по тълкуването и прилагането на закона/**не са налице основания по чл.12 ал.1 т.2 от ЗМГО за отказ за регистрация на марката/.**

При този изход на спора/основателност на жалбата/, на осн. чл. 143 ал.1 от АПК на жалбоподателя се дължат разноски. Доказани са от жалбоподателя разноски в размер на 50лв дър.такса, 2340лв с ДДС/1950лв без ДДС/- договорен и внесен адв.хonorар/неоспорен от ответника като прекомерен/, 825лв за СМЕ, или общо

3215лв разноски.

Водим от горното и на осн. чл. 172 ал.2, чл.173 ал.2 и чл. 174 от АПК, Съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № РС-16-/1/28.01.22г на Председател на ПВ на РБ, по жалба вх.№ ВГ/Н/2014/133856-/12/21.03.22г на [фирма]-С. с представляващ В.Г..

ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Председател на ПВ на РБ за ново произнасяне по жалба на 04.02.21г на [фирма]-С. срещу Решението от 02.12.20г на Състава по опозициите, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на това Решение, като ОПРЕДЕЛЯ СРОК за произнасяне - 14дневен от постъпване на преписката при ответника.

ОСЪЖДА Патентно Ведомство на Република България да заплати на [фирма]-С. с представляващ В. Г. сумата от 3215лв, представляваща разноските по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.

Съдия: