

РЕШЕНИЕ

№ 5019

гр. София, 24.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 82 състав,
в публично заседание на 26.06.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вената Кабурова

при участието на секретаря Цветелина Заркова, като разгледа дело номер **1043** по описа за **2023** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба от "Девин" ЕАД, чрез адв. В. П. и адв. М. Л., срещу Решение № РС-155-[1]/18.11.2022 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 от ЗМГО е отменено решение по опозиция с вх. № 70121570/28.06.2019 г. срещу заявка за регистрация на марка с вх. № 153691/30.01.2019 г. „PLEIN A.“, комбинирана, и производството е върнато на отдела по опозиции за повторно разглеждане.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на решението, като се твърди, че административният орган напълно погрешно е счел, че в случая не е налице вероятност от объркване на потребителя, както и неправилно не е разгледал претенцията за повишена отличителност на по-ранната марка, вследствие на използването ѝ.

Заинтересованата страна – „Калакрия“ ЕООД, [населено място], редовно призована чрез представителя по индустриална собственост, не изпраща процесуален представител.

Ответникът – Председателят на Патентното ведомство, се представлява от юрк. П., която намира жалбата за неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

Софийска градска прокуратура, редовно уведомена, не взема участие в производството.

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

Производството пред Патентното ведомство е започнало с подаването на заявка вх. № 153691/30.01.2019 г. от „Калакрия“ ЕООД за регистрация на марката „PLEIN A.“, комбинирана, за класове 32, 33 и 35 на МКСУ.

Срещу тази заявка за регистрация била подадена опозиция вх. № 70121570/28.06.2019 г. от дружеството „Девин“ ЕАД на основание чл. 38б, ал. 1, т. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2, чл. 12, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. В опозицията се посочвало, че „Девин“ ЕАД е притежател на по-ранна марка „А.“ – словна, с рег. № 96228, регистрирана на 25.01.2017 г. за стоки в клас 32, 33 и 35 от МКСУ. Навеждали се твърдения, че заявената за регистрация марка „PLEIN A.“ е сходна на марката „А.“ и е заявена за идентични, респективно сходни на нейните стоки и услуги, поради което съществувало вероятност от объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на по-късната с по-ранната марка.

С решение от 18.12.2020 г. по така направената опозиция, на основание чл. 57, ал. 9, т. 2 от ЗМГО съставът по опозициите е отказал регистрацията на марката „PLEIN A.“ по отношение на всички стоки и услуги от класове 32, 33 и 35 от МКСУ, за които е заявена. Съставът е приел, че опозицията, базирана на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е основателна и води до отказ на регистрацията, поради което не е необходимо да бъде разглеждана по отношение на основанието за отказ на регистрацията визирано в чл. 12, ал. 3 ЗМГО.

Срещу решението по опозицията била подадена жалба от „Калакрия“ ЕООД с вх. № ВГ/Н/2019/153691-[11] от 19.02.2021 г. Със заповед № 3-584-[1]/14.09.2022 г. на председателя на Патентното ведомство бил определен състав по спорове за разглеждане на така подадената жалба, който изготвил становище по същата. С обжалваното в настоящото дело решение № РС-155-[1]/18.11.2022 г. председателят на Патентното ведомство отменил решението от 18.12.2020 г. по опозиция вх. № 70121570/28.06.2019 г., с което била отказана регистрацията на марката „PLEIN A.“, и върнал преписката за повторно разглеждане от състава по опозиции на основание чл. 75, ал. 10, т. 4 вр. чл. 57, ал. 9, т. 2 от ЗМГО.

За да постанови това свое решение, административният орган приел следното: Относно основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО (релевирано от „Девин“ ЕАД в подадената опозиция), съгласно което „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“, е посочено, че в случая е налице идентичност по отношение на всички стоки и услуги в класове 32, 33 и 35 на МКСУ, съдържащи се в списъка на атакуваната марка, със стоките и услугите, за които противопоставената марка е придобила по-ранна закрила в същите класове. Фонетичното сходство между сравняваните марки е определено в средна степен, предвид наличието на думата „А.“ и при двете марки. Визуалното сходство е определено в ниска степен, предвид наличието на съвпадение само в думата „А.“, доколкото при атакуваната марка акцентът в словесния елемент бил поставен върху думата „PLEIN“, тъй като съдържал стилизираната буква „Е“ в по-светъл сив цвят, която се откроявала и привличала вниманието.

Относно вероятността за объркване, като елемент от основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2

ЗМГО, органът е посочил, че наличието на смислови разлики между знаците „А.” и „PLEIN A.“ е фактор, който оказва съществено влияние върху общото възприятие на марките от страна на потребителите и съответно намалява вероятността от объркване. На следващо място е посочено, че дружеството „Девин“ ЕАД претендира повишена степен на отличителност на по-ранната марка, придобита в резултат на дейността на дружеството, като в подкрепа на тези твърдения били представени и доказателства, които не били обсъдени и анализирани от опозиционния състав. Направен е изводът, че липсата на изследване на претендираната повишена отличителност на противопоставената по-ранна марка представлява процесуално нарушение, тъй като степента на отличителност на по-ранната марка е фактор от значение при формиране на извод за вероятност за объркване.

Относно повдигнатото с направената опозиция основание по чл. 12, ал. 3 ЗМГО по отношение на по-ранната марка, за която „Девин“ ЕАД твърди, че се ползва с известност на територията на Р.България за стоката „газирана минерална вода“ от клас 32, административният орган е отбелязал, че това основание изобщо не е било изследвано от състава по опозициите. В решението на опозиционния състав било направено заключението, че след като опозицията е уважена изцяло във връзка с основанието по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗМГО, то не е необходимо да бъде изследвано второто повдигнато основание по ал. 3 на чл. 12 от същия закон. Посочено е, че липсата на изследване на претендираната известност на противопоставената по-ранна марка, представлява съществено процесуално нарушение, което опорочава крайния извод на обжалваното решение.

Въз основа на така направените изводи председателят на Патентното ведомство е приел, че с оглед на двуинстанционния административен ред на производствата по опозиции, опозиционният състав дължи първостепенно произнасяне по представените доказателства и преценка, дали противопоставената марка с рег. № 96228 „А.“, словна, е придобила повишена отличителност и/или е станала известна на територията на страната към датата на заявяване на атакуваната марка, както и дали са налице необходимите условия за приложението на правното основание по чл. 12, ал. 3 ЗМГО. Поради което е отменил решението по опозицията и е върнал преписката за повторно разглеждане.

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима като подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт и в законоустановения двумесечен срок по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

Решението е издадено от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата чл. 75, ал. 12 от ЗМГО. Същото е в писмена форма, като са спазени изискванията на чл. 59 от АПК. При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които да са ограничили правото на защита на оспорващия и да са препятствали възможността му адекватно да я организира. Спазена е процедурата по подадената опозиция, регламентирана в чл. 52 и сл. от ЗМГО. Съставът на отдел „Спорове“, разгледал жалбата, отговаря на изискванията на чл. 69, ал. 2 от ЗМГО.

В случая не са допуснати и нарушения на материалния закон, по следните причини:

Съгласно легалното определение на чл. 9 от 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. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. В процесния случай е подадена опозиция от притежател на по-ранна марка срещу регистрацията на марка по този закон – чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМГО.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО 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. За да настъпи предполагаемият резултат - объркване на потребителите, разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, предполага кумулативното наличие на две условия, всяко от тях в две възможни степени - идентичност или сходство, и то както между марките, така и между стоките/услугите, за които се отнасят. В този смисъл, за да се прецени дали е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО и дали е налице основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи, дали между заявената марка и по-ранните марки за стоките и услугите от клас 32, 33 и 35, за които се отнасят марките, е налице идентичност или сходство, и съществува ли вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т. е. опасност потребителите да повярват, че стоките произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

Марките се сравняват в цялост като се отчита въздействието на съществените елементи, които им придават отличителния характер. Отличителната способност на марките е свързана с устойчивостта на човешкото възприятие. При закупуване на стоките потребителят не разполага с възможност да сравни знака, поставен върху стоката, 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 сравняване 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, както и от обстоятелството, че вариативното използване на комбинираната марка допуска използване само на отличителните елементи – по аргумент от 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.

В процесния случай, категорично е установено и не се спори, че е налице идентичност по отношение на всички стоки и услуги в класове 32, 33 и 35 на МКСУ, съдържащи се в списъка на атакуваната марка, със стоките и услугите, за които противопоставената марка е придобила по-ранна закрила.

По делото е допусната и приета съдебно-маркова експертиза. От анализа, направен в същата, се установява, че по-ранната словна марка „А.“ се съдържа като втора дума в словния елемент на атакуваната марка. При последната, обаче, на първа позиция в словния елемент е думата „PLEIN“. В процесната марка присъстват цветове и фигуративни елементи, които отсъстват в по-ранната марка – черен квадрат, в който са изписани буквите с оранжев цвят, както и стилизираното изписване на буквата „Е“ в сив цвят. Вещото лице е посочило, че тези разлики намаляват визуалното сходство между двете марки, но не го елиминират, поради което е направил извод, че между тях е налице визуално сходство от средна степен. По отношение на фонетиката, в експертното заключение е посочено, че фонетичното сходство също е от средна степен, тъй като думата „А.“ присъства и в двете марки и се произнася еднакво, като три идентични звука, респ. една сричка „ър“. По отношение на смисловото сходство е посочено, че то е от средна степен, поради наличието на единствената смислена дума, присъстваща и в двете марки, а именно „А.“.

Настоящият състав не може да се съгласи с направените изводи на вещото лице, досежно средната степен на визуално сходство между марките. При сравняването на знаците е очевидно, че сходството между тях се основава единствено на общата дума „А.“. В атакуваната марка, обаче, в началото на знака е думата „PLEIN“, върху която е акцентирано и при графично-цветовото оформление на знака (както подробно е описано и в експертизата), което прави марката във визуално отношение определено по-различна от по-ранната такава. В този смисъл правилен е изводът на административния орган, че визуалното сходство между двете марки е от ниска степен.

На следващо място, за да се постанови отказ от регистрация на заявена марка по подадена опозиция вследствие наличие на идентичност или сходство с по-ранната марка и идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки, трябва да съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. В своето решение председателят на Патентното ведомство не е направил заключение относно наличието или липсата на вероятност за объркване на потребителите. Органът правилно е посочил, че във връзка с този елемент от фактическия състав на основанието по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО опонентът („Девин“ ЕАД) е представил доказателства, свързани с повишената степен на отличителност на тяхната марка, които не са били обсъдени и анализирани от опозиционния състав. След като административният орган не се е произнесъл относно това обстоятелство, за съда не съществува възможност за първи път да изследва съществуването на този елемент, тъй като по този начин ще изземе правомощията на компетентния за това орган.

В обжалваното решение правилно не е разгледано и основанието, повдигнато с опозицията, по чл. 12, ал. 3 ЗМГО, тъй като то също не е било изследвано от състава по опозицията. В приложимия в случая Закон за марките и

географските означения е предвиден двуинстанционен административен ред на производствата по опозициите. В този смисъл опозиционният състав дължи първостепенно произнасяне по представените от страните доказателства. Съгласно чл. 57, ал. 9 ЗМГО опозиционният състав е длъжен да изясни всички факти и обстоятелства по спора, преди да вземе решение по подадена опозиция. Не случайно в чл. 75, ал. 10, т. 2, т. 4 и т. 6 ЗМГО е предвидена възможност за председателя на ПВ да отмени решението на състава по опозициите и да го върне за повторно разглеждане. Като по-горестоящ административен орган той е длъжен да осъществява контрол по законосъобразност на обжалваното пред него решение на опозиционния състав, като в случай, че прецени, че са допуснати процесуални нарушения (в настоящия случай не са обсъдени доказателства, които са били представени пред по-долустоящ административен орган), то по негова дискреция може да отмени решението на опозиционния състав и да върне преписката за повторно разглеждане. В този смисъл не се споделят възраженията на жалбоподателя, че председателят на Патентното ведомство не е контролно –отменителна инстанция, напротив – същият има както контролно-отменителни правомощия, така и правомощие да реши спора по същество. Обстоятелството, че е възможно да се представят и нови доказателства пред председателя на ПВ, не променя обхвата на неговата компетентност, визирана в горепосочените разпоредби. Произнасянето по съществото на спора е предвидено като задължение за председателя на ПВ в чл. 75, ал. 11 ЗМГО, едва при повторното разглеждане на решението на състава по опозиции.

Предвид гореизложеното настоящият състав счита, че обжалваният административен акт е законосъобразен и не страда от пороци, водещи до неговата отмяна и като такъв следва да бъде потвърден.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, в полза на ответника, с оглед своевременно направеното изявление, следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева, определен съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, вр. чл. 143, ал. 4 и чл. 144 от АПК вр. чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Девин" ЕАД, чрез адв. В. П. и адв. М. Л., срещу Решение № РС-155-[1]/18.11.2022 г. на Председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА "Девин" ЕАД, ЕИК:[ЕИК], да заплати на Патентното ведомство на Република България сумата от 200 лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

СЪДИЯ: