

РЕШЕНИЕ

№ 6253

гр. София, 11.11.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 68 състав,
в публично заседание на 04.11.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Вяра Русева

при участието на секретаря Елеонора М Стоянова, като разгледа дело номер **1098** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 – 178 от АПК във връзка с чл.50 от ЗМГО /отм/.

Образувано е по жалба на О. А., срещу Решение № 102 от 29.08.2019г. на Председателя на Патентното ведомство с което се отменя решение от 24.03.2017г на състав по опозиции за отказ на регистрация на марка с вх. № 136522 D. комбинирана и се връща заявката за продължаване на производството по разглеждането ѝ.

В жалбата се излагат подробни доводи за материална незаконосъобразност на решението. Твърди, че е налице изключително сходство на знаците, тъй като буквените съчетания OМV /по-ранната марка/ и D. /заявената марка / са изключително сходни поради сходните им начални букви O и D и тяхното изписване. В обжалваното решение въз основа на неправилния извод за липса на сходство между знаците, погрешно е прието и , че липсва вероятност за объркване на потребителите. Моли да се отмени решението.Претендира разноски. Подробни съображения излага в писмени бележки.

Ответникът – Председателят на Патентно ведомство чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се отхвърли.Претендира юриск.възнаграждение.

Заинтересованата страна [фирма] чрез процесуалния си представител оспорва жалбата като неоснователна и моли да се отхвърли. Претендира разноски.

С. градска прокуратура - редовно призована, не изпраща представител за участие в производството и не дава заключение по предявеното оспорване.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. – ГРАД, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото в тяхната взаимовръзка и обусловеност, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред административния орган е образувано по заявка на Г С К. О. за регистрация на марка с вх. № 136522 D. комбинирана. Срещу регистрацията е подадена опозиция от О. А. от 28.08.2015г като притежател на по-ранна марка, а именно OMV - комбинирана. Опозицията е разгледана от състав на отдела по опозиция съобразно чл.38г, ал.1 от ЗМГО, спазена е процедурата разписана в цитираната разпоредба, като е взето решение от 24.03.2017г, на осн. чл.38г ал.10 от ЗМГО за пълен отказ на регистрацията на марка с вх. № 136522 D. комбинирана на територията на Р България.

Решението на председателя на Патентното ведомство е мотивирано с разпоредбата на чл.12, ал.1 т.2 от ЗМГО, като е приел, че поради липса на сходство между знаците, то липсва и вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената с по-ранната марка. Административният орган е приел че липсата на сходство между знаците и предвид кумулативността на изискванията на чл.12 ал.3 от ЗМГО, едно от които е идентичност или сходство на по-ранна марка води до извод за неприложимост на чл.12 ал.3 от ЗМГО. Това е дало основание на председателя на Патентното ведомство да заключи, че не е изпълнен фактическият състав /липсва един от кумулативно изискуемите елементи/ на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО.

По делото е изслушано заключение от съдебно-маркова експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено и ще коментира при правните изводи.

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното Решение е издадено от материално компетентен орган (чл.45 ал.2 във връзка с ал.4 от ЗМГО отг) - председателят на Патентно ведомство.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити – наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да са самостоятелни основания за отмяна, спазена е процедурата по чл. 38г от ЗМГО.

За да постанови решението си, председателят на Патентното ведомство е приел, че в случая не е изпълнен фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и на чл.12 ал.3 от ЗМГО поради липсата на един от кумулативно изискуемите елементи, а именно не е налице сходство между по-ранната марка и атакуваната марка.

Хипотезите и на двете правни норми /чл.12 ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО/ изискват кумулативното наличие на посочените в тях предпоставки, една от които обща/идентична и за двете разпоредби, а именно идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка.

Според 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; Според чл.12 ал.3 от ЗМГО не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило.

По делото не се спори, че опонентът О. А. притежава право върху по-ранна марка, а именно OMV – комбинирана, като по-ранната марка е използвана реално на територията на страната.

Спорът се свежда до разрешаването на въпроса дали е идентичност или сходство между по-ранната марка и атакуваната марка (чл.12, ал.1 т.2 и чл.12 ал.3 от ЗМГО).

По въпроса дали е идентичност или сходство между марките както и води ли това сходство до вероятност за объркване на потребителите, поради свързване с по-ранната марка:

Анализът, като цяло за сходство на марките включва преценка за визуално, фонетично и смислово различие или сходство. Оценката на степента на сходство на марките не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им. Под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките и / или услугите на едно лице от тези на други лица. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Анализът на сходството на марките е записано и в Методическите указания на Патентното ведомство за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО.

В случая двете сравнявани марки са комбинирани. Отличителният елемент в по-ранната марка /О./ е словосъчетанието от главни букви, изписани на латинеца с технически шрифт без особености. Отличителният елемент при процесната марка е разположен върху червен стилизиран флаг, изписан на латинеца D. с главни обемни букви, които имат контур с червен цвят.

Оценката на визуалното сходство на сравняваните марки държи сметка за тяхното визуално въздействие, определено от начина на графично представяне на думи, букви, и др. Както се посочи, по-ранната марка е комбинирана, като се състои изключително от словен елемент О., представен с масивни букви в черен цвят изписани с технически шрифт. При визуално сравнение се изследва дали марките споделят значителен брой букви в една и съща последователност, позицията на съпадащите букви и структурата на знаците. И двете марки се състоят от словен елемент О. и D.. Сравняваните марки споделят две от буквите /MV/, подредени в еднаква последователност. Различават се по първите букви О и D. Освен обаче, чрез словния си елемент, атакуваната марка въздейства и чрез цветовото си оформление и фигуративен елемент в червен цвят за основа, наподобяващ стилизиран флаг, в средата на които е изписан D. с обемни букви с червен контур. И двете марки включват фигуративни елементи, които изглеждат визуално различни. Предвид, че при заявената марка е налице и различно цветово изражение, а именно червен флаг в

средата на която са изписани обемните букви с червен контур , то е налице и различен визуален ефект. Последният се подсилва и от факта, че първите букви са различни. Фигуративните елементи на марките са визуално различни. Съдът намира, че преди всичко разликата в графичното оформление на знаците, обуславя и различното цялостно впечатление, което създават у потребителите. Това различно визуално въздействие се допълва и от разликата в първите букви от трибуквените съчетания.

При оценката за фонетично различие или сходство се взимат под внимание фактори като звучене на марките, определено от дължината на думите, брой на буквите и сричките, брой на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. Фонетичното сходство на думите следва да се прецени като се вземат предвид основните категории от звуковия строеж на езика - граници на сричката (сричкоделение), място на ударение и интонация на думата, артикулационно-акустични характеристики на звуковете в думата. Сравняваните марки се състоят от трибуквени съчетания, изписани на латинеца и три срички, които се изговарят на български. Началото на по-ранната марка се изговаря като „О“ от широка гласна „О“ с широко отворени уста. Началото на процесната марка D. се произнася като „ДИ/ ДЕ“ с различна артикулация при изговарянето, започващ със звучна съгласна с гръклянов звук „Д“ в комбинация с тясна гласна „И“ или широка гласна „Е“. Следователно, знаците са характеризират с различен при произнасяне първи звук. Във фонетично отношение процесната марка и по- ранната марка са в ниска степен на сходство.

Оценката за смислово различие или сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. В случая трибуквените словни елементи са фантазийни, нямат ясно изразен смисъл, поради което и не могат да бъдат сравнявани по този показател.

След анализ на марките за визуално, фонетично и смислово различие или сходство се извършва сравнение на марките в цялост. Като цяло, общата преценка за фонетично, визуално и смислово сходство на процесната и по-ранната марка се основава на общото впечатление, което те създават, като се отчита и въздействието на техните отличителни и доминиращи елементи, т.е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти. Процесната и противопоставената марка имат различно визуално въздействие и ниска степен на фонетично сходство /смислово сравнение не може да се прави, предвид фантазийния им характер/. Двата знака са различно стилизирани, и при двата е налице различно графично оформление. При процесната марка в резултат, че словният елемент е изписан върху червен стилизиран флаг с масивни обемни букви с червен контур, а по-ранната марка се свързва и асоциира със зелен, син и черен цвят, то е налице различен визуален ефект. Базирайки се на направените изводи относно липсата на визуално сходство, тоест различно визуално въздействие, ниска степен на фонетично сходство съдът приема, че атакуваната марка и по- ранната марка, разгледани в тяхната цялост не са сходни, което няма как да доведе до вероятност от объркване и свързване с по-ранната марка.

Не е изпълнен един от кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и чл.12 ал.3 от ЗМГО, който е общ/идентичен и за двете разпоредби. Следователно, правилно е отменено решението на отдела по

опозицията за пълен отказ на регистрацията на марка с вх. № 136522 D. комбинирана на територията на Р България. Предвид направения извод за липса на сходство между двете марки, това прави безпредметно произнасянето и по другите визирани в правните норми предпоставки.

С оглед горното, съдът намира, че оспореното решение е издадено от материално компетентен орган, в пределите на неговата власт и в предвидената форма и съдържание, както и с оглед проследената по-горе хронология на действията извършени в административното производство, респ. установеното от фактическа страна не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, обуславящи отмяна по см. на чл.146 АПК, актът е постановен при спазване на процесуално правните норми, в т.ч. и срокове, съдържащи се в АПК и ЗМГО и при правилно приложение на материалния закон, както и отразеното в него кореспондира с действителното фактическо положение. Поради това и на основание чл. 172, ал. 2, предложение последно от АПК жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Относно разноските:

С оглед изхода на спора на жалбоподателя не следва да се присъждат разноски.

На ответната страна се дължат разноски за юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 100 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.

С оглед изхода на спора, на заинтересованата страна също се дължат разноски в размер на 750 лв. депозит по допусната СМЕ.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалба на О. А. срещу Решение № 102 от 29.08.2019г. на Председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА О. А. да заплати на Патентно ведомство юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

ОСЪЖДА О. А. да заплати на [фирма] разноски в размер на 750 лв.

Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14 -дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Препис от решението да се изпрати на страните.

СЪДИЯ: