

РЕШЕНИЕ

№ 2968

гр. София, 07.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 12.04.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Веселина Женаварова

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **10291** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.49 от Закона за промишления дизайн /ЗПД/.
Образувано е по жалба на [фирма], подадена чрез адв. Б., срещу решение №238/13.07.2020г. на председателя на Патентно ведомство, с което на основание чл.45, ал.3 от Закона за промишления дизайн се заличава регистрацията на ПД с рег. № 8793 Етикет. В жалбата се твърди, че необосновано ПВ е приело, че в случая е налице фактическия състав по чл.29, ал.1, т.1 във вр. с чл.11, ал.1 от ЗПД, тъй като административният орган е основал решението си на доказателства за по-ранни идентични или сходни дизайни, които нямат достоверна дата. Твърди, че щом дизайнът отговаря на изискванията за новост, както е приел административният орган, то дизайнът създава различно общо впечатление от известните дизайни и следователно е оригинален, поради което са изпълнени предпоставките на чл.11, ал.1 във връзка с чл.13 от ЗПД. Счита, че административният орган неправилно е преценил свободата на дизайнера, като не е отчел спецификата на продукта – етикет за бутилирана минерална вода, и не се е съобразил с очакванията на информирания потребител. На второ място, счита, че регистрираният дизайн не нарушава правото върху регистрираната марка, тъй като двете права на интелектуалната собственост се отнасят за различни стоки. Твърди, че словният елемент М. е географско означение. В тази връзка се позовава на чл.16, т.2 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), съгласно който притежателят на правото върху марка не може да забрани на трети лица да използват означения за географския произход на стоките и/или

предоставянето на услугите. Жалбоподателят твърди, че има право да добива минерална вода от извор [населено място], поради което е задължен да посочва в дизайна на етикетите си, че минералната вода е получена именно там. Искането към съда е решението на председателя на ПВ да бъде отменено. В съд.з. жалбоподателят [фирма], чрез адв.Б., поддържа жалбата. Прави възражение за прекомерност на платения от заинтересованата страна адвокатски хонорар.

Ответникът – председателят на Патентното ведомство /ПВ/, в съд.з. чрез юриск.Г., оспорва жалбата. Претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на платения от жалбоподателя адвокатски хонорар.

Заинтересованата страна - [фирма], в отговор на жалбата и в съд.з. чрез адв.В., изразява несъгласие с изводите на административния орган, че дизайнът е нов, като твърди, че той не е нито нов, нито оригинален. Подкрепя изцяло мотивите на административния орган в останалата им част. Счита, че изискванията за новост и оригиналност на дизайна са две различни кумулативни предпоставки за регистрацията му и, обратно на жалбоподателя, излага довод, че новият дизайн не винаги е оригинален. Заинтересованото лице счита, че не са налице твърдените нарушения на материалния закон. Излага доводи, че разпоредбата на чл.16, т.2 от ЗМГО е неотносима при оценката на цялостното общо впечатление, което създава процесният дизайн, и не лишава притежателя на марката от правото да я защитава от посегателства. Сочи, че с търсената защита на марките не се забранява използването на словния елемент М. като географско означение, а възпроизвеждането и използването на регистрирания знак по сходен начин за идентични стоки, като в тази връзка се позовава на чл.13, ал.1 от ЗМГО. Иска жалбата да бъде отхвърлена. Претендира направените по делото разноски.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

Заинтересованата страна [фирма] е притежател на следните марки:

1. Марка на ЕС с рег.№015440531 М., словна, заявена на 13.05.2016г., регистрирана на 31.08.2016г., за стоки от клас 32 от Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ): безалкохолни напитки; минерални и газирани води; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други безалкохолни суровини за приготвяне на напитки.

2. Национална марка М. с рег.№107702, комбинирана, заявена на 23.05.2018г., регистрирана на 24.01.2020г. за стоки и услуги от следните класове на МКСУ: клас 29: Месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца; мляко, сирене, кашкавал, масло, кисело мляко и други млечни произведения; хранителни масла и мазнини; клас 30: Кафе, чай, какао и заместители на кафе; ориз, паста и юфка; тапиока и саго; брашно и произведения от зърнени храни; хляб, сладкиши и захарни изделия; шоколад; сладоледи, сорбета и други заледени продукти за ядене; захар, мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, подправки, консервирани билки; оцет, сосове и други смеси от подправки; лед.; клас 31: Сурови и необработени селскостопански, градинарски и горски продукти и аквакултури; сурови и необработени зърна и семена за посев; пресни плодове и зеленчуци, пресни билки; живи растения и цветя; луковичи, разсади и семена за засаждане; живи животни; храни и напитки за животни; малц; клас 43: ресторантьорство; временно настаняване. Марката се състои от словен елемент М., изписан с характерен шрифт, разположен в дъговидна рамка в центъра на

цялостното изображение на марката. Фигуративният елемент е разположен в средата над словния елемент и представлява отдалечен стилизиран изглед на планински масив, състоящ се от три върха.

Жалбоподателят [фирма] притежава регистриран промишлен дизайн с рег.№8793 за продукт Етикет, с дата на заявяване 21.01.2019г. и дата на регистрация 08.02.2019г. Дизайнът представлява продълговат етикет със стандартна правоъгълна форма, който се състои от две повтарящи се части – едната на български, а другата на английски език, с няколко словни и образни елемента, изобразени в бяло и синьо на розов фон, който прелива към бяло в горната част на етикета. Дизайнът съдържа следните елементи: наименованието М., съответно М., изписано с големи печатни букви на син фон и извито като дъга под изображения на планински масив, състоящ се от три планински върха, разположени един зад друг, под него: словосъчетанието „Водата от Р.“, съответно „T. water of the R.“, изписано със стилизиран ръкописен шрифт и също извито като дъга; под тях: по един бял графичен елемент във форма на усмивка; под него: словосъчетанието „ТРАПЕЗНА ВОДА“, съответно „T. W.“, изписано с големи розови букви, оградени с бяла светлосянка; само под английската част на дизайна – три допълнителни словни елемента на български език до три изображения на капки вода.

Административното производство пред ПВ е започнало по искане с вх.№70117553/2504.2019г. от заинтересованото лице [фирма] за заличаване на регистрирания дизайн като неотговарящ на изискванията за новост и оригиналност по отношение на по-ранни известни дизайни и като нарушаващ правото върху по-ранните марки. Към искането заинтересованото лице е представило доказателства за публично огласяване на по-ранни дизайни, разработени и използвани от него за етикетите на минерална вода „М.“: разпечатка от интернет страницата на дружеството; копия от електронни документи, получени от онлайн платформата www.web.archive.org; съобщения, статии и кореспонденция.

В съответствие с чл. 45, ал. 1 от ЗПД, с уведомление от 22.05.2019г., копие от искането и приложените към него доказателства са изпратени на притежателя на ПД, като му е указана възможността в законоустановения тримесечен срок да представи възражение.

В продължения на основание чл. 46 от ЗПД с три месеца срок, притежателят на ПД е упражнил правото си на възражение.

За разглеждане на искането, със Заповед №423/17.05.19г. на председателя на ПВ е назначен състав от отдела по спорове, който включва трима държавни експерти и двама юристи, с което е спазено изискването на чл.41, ал.2, вр.41, ал.1, т.3 ЗПД.

Становището на отдела по спорове е за допустимост и основателност на искането на две от посочените в него основания-чл.29, ал.1, т.1, вр.чл.11, ал.1 ЗПД и чл.29, ал.2, т.2 ЗПД.

Административният орган-ответник е възприел становището на назначения състав от отдела по спорове, като с оспореното пред съда решение е заличил атакувания дизайн.

В оспореният административен акт, преценката за новост и оригиналност на регистрирания дизайн е направена по отношение на изображенията на продукти на заинтересованата страна, включващи етикет, който може да бъде сравнен с процесния дизайн, които изображения са оповестени преди 21.01.2019г. – датата на заявяване на оспорения дизайн; конкретно - архивирани страници от сайта на молителя

<http://mihalkovo.com.bg>, отнесени към 08.07.2018г., съобщение на сайта за пускане на пазара на изворна вода „М.“ в картонени опаковки от 10 и 15л., с дата 08.09.2014г.; рекламна публикация във вестник „Стандарт“ от 31.08.2018г.

Административният орган е изложил съображения, че за да бъде противопоставен един дизайн не е необходимо същият задължително да е регистриран. Регистрацията е само едната от няколко алтернативни възможности по чл. 12, ал. 1 ЗПД. Разгласяването на по-ранен дизайн може да е направено по какъвто и да е начин където и да е по света, т.е. не е задължително същият да е задължително регистриран. Изложил е, че информацията от интернет, съгласно практиката на ПВ и практиката на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /ЕСИС/, се счита за обществено достъпна от датата на публикуване в сайтове с неограничен достъп. От тази дата не съществуват пречки членове на обществото да се запознаят със съдържанието на информацията. Фактът на разгласяване на информацията не е обвързан с броя на лицата, които ще се запознаят с нея. За дата на публикация в интернет се приема съдържащата се в разпечатката на екрана на дадена уебстраница определена дата или индексиранията дата, зададена на уебстраницата от търсачките. Датата на публикация може да бъде намерена и проверена чрез I. A. - <http://www.archive.org>. I. A. /IA - „Интернет архив/ е организация с нетърговска цел, посветена на поддръжката на архив /W. M./ от уебстраница и мултимедийни ресурси. Архивът обезпечава дългосрочни архивирани. Включва архивирани копия на уебстраница взимани през определен период от време, софтуер, филми, книги и аудио записи /включително записи на концерти от музиканти, които позволяват такива/. За да се подсигури стабилността и устойчивостта на архива, пълно копие се пази и в А. библиотека. От 2007 г. архивът придобива статуса на библиотека. За релевантна дата на разгласяване на информация от <http://www.archive.org>. се счита датата, която се вижда в горния десен ъгъл на страницата, където една под друга са изписани месецът, деня и годината.

За извършване на анализа се е позовал и на легалното определение за информиран потребител, съгл. § 1, т.14 ДР на ЗПД-„, потребител, който има познания, опит и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи продуктът, към който е включен или приложен дизайнът“, като е разяснил и понятието „свобода“ на дизайнера“, в съответствие с Насоките на ЕСИС, т.к. за него липсва легална дефиниция. В тази връзка е изложил, че колкото по-голяма е свободата на дизайнера при разработването на оспорвания дизайн, толкова по-малко вероятно е малките разлики между разглежданите промишлени дизайни да бъдат достатъчни да се създаде различно цялостно впечатление в информирувания потребител. Образно, колкото свободата на дизайнера при разработването на дизайна е по-ограничена, толкова по-вероятно е незначителните разлики между разглежданите промишлени дизайни да бъдат достатъчни, за да се постигне различно цялостно впечатление в информирувания потребител

Въз основа на анализа е обусловил извод, че към датата на подаване на заявката за регистрация 21.01.2019 г. са били известни дизайни, спрямо които атакуваният дизайн е нов /защото не е идентичен с тях/, но същият не е оригинален.

За осъществено е прието и основанието по чл.29, ал.2, т.2 ЗПД, съгласно който регистрацията се заличава по искане на лице с правен интерес, когато използването на дизайна може да бъде забранено на основание на по-ранно право на индустриална собственост на това лице, което се ползва от закрилата по друг закон.

Предвид обстоятелството, че [фирма] е притежател на две по-ранни марки - марка на Европейския съюз с рег. № 01 5440531 М., словна, и национална марка с вх.№150807 /рег. № 107702/ М., комбинирана, органът е приел, двете предпоставки от фактическия състав на чл.29, ал.2, т.2 ЗПД за осъществени-искането е подадено от лице с правен интерес, което е придобило право на индустриална собственост, явяващо се по-ранно по отношение на дизайна, чието заличаване се иска.

Приел е за установена и третата кумулативна предпоставка на фактическия състав на чл.29, ал.2, т.2 ЗПД-да може да бъде забранено използването на процесния дизайн на основание по-ранното право на индустриална собственост на искателя. Този извод е обусловен с легалната дефиниция за марка-чл.9, ал.1 ЗМГО и с правото на притежателя на регистрирана марка по чл.13, ал.1, т.2 ЗМГО, от една страна, а от друга-с използването на дизайна съгл.чл.19, ал.1 ЗПД и обхвата на правна закрила на дизайна-чл.18 ЗПД. В съответствие с тях притежателя на регистрирана марка може да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Марката е предназначена да се поставя върху стоките, вкл. и техните опаковки, за които е регистрирана, а те представляват продукти по см. на ЗПД. Използването на дизайна включва производството, предлагането и излагането на пазара или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен дизайн от обхвата на закрила, а последният се определя от изображението на дизайна. В случая процесният дизайн е приложен към продукта етикет, предназначен да се поставя върху опаковка за вода /бутилка/ и чрез включване в опаковка за вода /тетрапак опаковка/, като видно от надписите, изписани върху етикета „водата от Р.“ и „ТРАПЕЗНА ВОДА“, същият е предназначен за стоките „вода; бутилирана вода за пиене“, които са част от клас 32 на МКСУ, за които е регистрирана марка на ЕС с рег.№015440531 М., т.е. налице е идентичност между стоките, за които е предназначен продуктът, към който е приложен процесният дизайн и стоките на марката.

Осъществен е и анализ за сходство между процесния дизайн, разгледан като знак и марка на ЕС с рег.№015440531 М.. При анализа е прието, че марката е с относително ниска степен на присъща отличителност за стоката „трапезна вода“, с оглед известността на [населено място], което се възприема от българските потребители на бутилирани води като място, свързано с извори на естествено газирани минерална вода, както и на изворна вода. Съгласно данните от библиографската справка по-ранната марка няма придобит отличителен характер. Тя обаче е включена в дизайна, разгледан като знак, и нещо повече - тази марка- М.- е доминиращ елемент в този знак. Следователно между дизайна, разгледан като знак, и по-ранната марка е налице фонетично, визуално и смислово сходство, макар и в ниска степен, дължащо се на общия словен елемент „М.“.

Независимо от ниската степен на сходство между дизайна, разгледан като знак, и по-ранната марка, поради идентичността на стоките „вода; бутилирана вода за пиене“, за означаването на които са предназначени, както дизайнът на етикет, така и марката, е направен извод за наличие на вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на знаците. Релевантният кръг потребители и местата за продажба на стоките

„трапезна вода“, означени с продукта, към който е приложен регистрираният дизайн, и на стоките „Изворна вода“ на по-ранната марка са едни и същи. При използването в търговската дейност на продукта „етикет“, към който е приложен атакуваният дизайн рег. № 8793 по предназначение - поставен върху опаковките на стоките „трапезна вода“, потребителите могат погрешно да приемат, че предлаганите с този етикет стоки и стоките „вода; бутилирана вода за пиене“ на по-ранната марка, произхождат от един и същ или от икономически свързани източници. Следователно на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, искателят иницирал административното производство-[фирма], в качеството на притежател на по-ранната марка на ЕС с рег. №[ЕИК] М., словна, може да забрани използването в търговската дейност на продукта „етикет“, към който е приложен процесният дизайн.

При така приетото за установено от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Оспореното решение е издадено от компетентния съгласно чл.45, ал.7, вр.ал.3 ЗПД орган- председателя на ПВ. Спазени са установената форма и административнопроизводствените правила. Проведена е установената процедура по чл.42-чл.46 ЗПД - надлежно са разменени книгата между молителя и притежателя на дизайна; изразените от тях възражения и становища са обсъдени от административния орган; искането е разгледано от състав на отдела по спорове към ПВ, назначен със заповед на председателя на ПВ, който е изготвил становище по искането за заличаване в съответствие с чл.41, ал.3 ЗПД. Фактическите изводи на административния орган са обосновани и са резултат от осъществяване на дължимия релевантен анализ на сравняваните знаци. В хода на съдебното производство не бяха събрани други доказателства, които да разколебават фактическите изводи на орган.

Възраженията на жалбоподателя относно архивните копия на електронните документи са обсъдени подробно от административния орган, който се е позовал на достъпността на документите, осигурена чрез организацията Интернет Архив (IA – I. A.), която поддържа платформа за архивиране на уебстраници и медийни ресурси (W. M.) с адрес www.web.archive.org. Съгласно утвърдената практика на Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (СЕСИС) и съгласно националната практика интернет ресурсите с неограничен достъп до тях се считат за източник на общодостъпна информация. За да се приеме, че дизайнът е бил оповестен, е достатъчно той да е бил на свободно разположение на обществеността. Колко лица са били запознати с оповестения дизайн и дали заявителят на оспорения дизайн е бил сред тях са обстоятелства, които са ирелевантни и съответно не подлежат на доказване. Въз основа на горните доказателства съдът приема за установен факта на публично огласяване на по-ранния дизайн, разработен от заинтересованата страна.

Относно приложението на материалния закон, съдът съобрази следното:

Искането за заличаване на дизайна е подадено на две правни основания от активно легитимирано лице. Съгласно чл.29, ал.1 т.1 от ЗПД право да поиска заличаването на дизайн, регистриран в нарушение на чл.11, ал.1 от ЗПД, има всяко лице – следователно не е необходимо да се доказва правен интерес на заинтересованата страна. Съгласно чл.29, ал.2 от ЗПД право да иска

заличаване на регистрацията на дизайн има и лице с правен интерес, което може да забрани използването на дизайна на основание на по-ранно защитимо право – в случая, в хипотезата на т.2 по-ранно право на индустриална собственост, а именно по-ранни регистрирани марки. Релевантната дата, към която се преценяват по-ранните права, е датата на заявяване на оспорения дизайн. Правото върху марка настъпва с регистрацията ѝ, но считано от датата на заявката - чл.10, ал.1 от ЗМГО. Следователно, макар и регистрирана след датата на заявяване на оспорения дизайн, националната марка на заинтересованото лице се явява също по-ранно право на индустриалната собственост.

В обстоятелствената част на обжалваното решение органът е изложил съображения, видно от които е, че е подвел относимите за спора факти към правното основание по чл. 29, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 11, ал.1 от ЗПД и по чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД, разгледани поотделно.

По отношение на приложението на чл. 29, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 11, ал.1 от ЗПД, съдът съобрази следното:

Нормата на чл. 11, ал. 1 ЗПД, разписва кумулативните предпоставки за регистриране на промишлен дизайн – той трябва да е едновременно и нов, и оригинален.

Административният орган е приел, че дизайнът е нов, но не е оригинален. Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че този извод е вътрешно противоречив. Двете предпоставки са различни, тъй като законодателят влага различен смисъл в тях, и предполагат поотделно изследване, така както е сторил това административният орган. Изводът за новост на дизайна не води автоматично до извод за оригиналност.

Легалното определение за новост на дизайна се съдържа в чл.12, ал.1 от ЗПД. Дизайнът е нов, ако преди датата на подаване на заявката, съответно преди датата на приоритета, не е известен друг идентичен дизайн, който е станал общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин където и да е по света. В тази връзка ал. 2 на чл. 12 от ЗПД, указва, че дизайните се считат за идентични, ако техните особености се различават само в несъществени детайли. С други думи, дори и да има различие в сравняваните дизайни, по-късният дизайн ще се счита за нов само ако тези различия са в съществените елементи. Законът не дава определение кои са съществените и кои – несъществените детайли от дизайна. Това се преценява за всеки случай поотделно като се изхожда от предназначението на продукта и от определението за дизайн по чл.3 от ЗПД. По смисъла на ЗПД промишлен дизайн, наричан по-нататък "дизайн", е видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях – чл.3, ал.1 от ЗПД.

По отношение на сравняваните дизайни с рег.№8793 и станалите общоизвестни чрез публикация на заинтересованата страна, се констатира, че между тях са налице следните общи елементи:

- еднакъв основен рисунък, включващ три планински масива с еднакъв контур, разположени един зад друг, като средният е най-отзад, под който има еднакъв основен надпис, разположен в дъга и рамка, изписан с масивни

букви със стандартен шрифт и идентичен допълнителен надпис, разположен под основния надпис;

- основният рисунък, рамката и допълнителният надпис са изпълнени в син цвят, а основният надпис – в бял.

Между двата дизайна са налице и съществени различия:

- при процесния дизайн под допълнителния надпис има допълнителен рисунък, състоящ се от стилизирано изображение на усмивка, изпълнена в бял цвят на розов фон и надпис, изписан в червен цвят, а при по-ранните дизайни под допълнителния надпис има надпис, изписан с ръкописни букви в розов цвят, а под него -, както и над основния рисунък са разположени орнаменти и надписи в розов, бял и син цвят;

- при процесния дизайн към описаната по-горе композиция, вдясно, е добавена същата композиция, но надписите са на английски език.

Предвид горното категорично може да се направи извода, че процесният дизайн с оглед горните разлики е нов, но те не обосновават извод за неговата оригиналност.

Легалното определение за оригиналност е дадено в чл. 13 от ЗДП, гласящ, че дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или когато се претендира за приоритет преди датата на приоритета. Следователно на регистрация подлежи такъв дизайн, който се отличава съществено от други и цялостното впечатление, което той създава, се различава от цялостното впечатление, което се създава от друг общодостъпен дизайн. Преценката за цялостното впечатление се прави от гледна точка на информирания потребител, който съгласно §1, т.14 от ДР на ЗПД е потребител, който има познания, опит и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи продуктът, към който е включен или приложен дизайнът. Цялостното впечатление, което създава оспореният дизайн, не се различава съществено от цялостното впечатление, което създава по-ранният дизайн. При закупуване на продуктите информираният потребител няма възможност пряко и подробно да сравнява дизайна на етикетите, а разчита на запазеното в паметта си изображение. Отличителната характеристика и на двата дизайна е надписът, разположен в дъговидна рамка, и изображението на планински масив от три върха, разположени един зад друг. Основните цветове на сравняваните дизайни - син и бял също допринасят за еднаквото общо впечатление, което произвеждат. Видно от сравняваните изображения е, че оспореният дизайн е почти пълно копие на по-ранния дизайн и създава същото цялостно впечатление. Съгласно чл.13, ал.2 от ЗПД за преценка оригиналността на дизайна следва да се вземе предвид и степента на свободата на автора на дизайна при създаването му. Липсва легална дефиниция за свободата на дизайнера. В практиката си СЕСИС приема, че степента на дизайнерската свобода е обратно пропорционална на вероятността да се създаде различно общо впечатление посредством малки разлики в несъществените детайли. Колкото повече възможност има дизайнерът да „развихри“ въображението си, толкова по-малка е вероятността несъществените разлики да придадат различно

общо впечатление на промишления дизайн. Изображенията и надписите върху етикетите, особено когато етикетите са за вода, не са обусловени от никакви специфични характеристики на продукта, към който се прилагат, поради което авторът на дизайна разполага с голяма свобода за оригинално творческо решение. Допълнителните графични елементи – стилизирано изображение на усмивка, допълнителни надписи под централното изображение и повтаряне на композицията на английски език, не са достатъчни да променят цялостното общо впечатление. Неоснователно е възражението на жалбоподателя относно преценката за свободата на дизайнера, направена от ПВ. Задължението на производителите на минерална вода да посочват географския ѝ произход и извора, от който се добива, не ограничава свободата на дизайнера. В графичното оформление на етикетите дизайнерът може по всякакъв начин да посочи географския произход на продукта и не е необходимо да копира или да наподобява шрифта, рамката, композицията на известните предходни дизайни. Изводът на ПВ за липса на оригиналност е правилен и достатъчен за заличаване на регистрирания дизайн.

По отношение на приложението на чл. 29, ал. 2, т.2 от ЗПД, съдът приема следното:

Експлузивитетът на марката - правото на притежателя на марката да забрани на трети лица използването ѝ, произтича от абсолютния характер на субективното право върху марка и, подобно на вещното право на собственост, то е противопоставимо на всички правни субекти. Изхождайки от основната функция на марката да отличава стоки и услуги, законодателят предприема различен подход при дефиниране пределите на забраната за използване на знака от трети лица в зависимост от това дали се използва идентичен или сходен знак и дали е налице идентичност или сходство на стоките и услугите, както и дали марката се ползва с известност, като чл.13, ал.1 от ЗМГО урежда три различни хипотези на тази забрана.

От представените доказателства се установява, че оспореният дизайн напълно включва в себе си регистрираната словесна марка на ЕС, както и е сходен в голяма степен на комбинираната национална марка. Липсват данни регистрираните марки на заинтересованото лице да се ползват с известност по смисъла на чл.12, ал.3 от ЗМГО и това да е установено по реда на ал.11, няма направени и такива твърдения. Следователно относима към настоящия случай е разпоредбата на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, съгласно която притежателят на марката може да забрани използването на всеки знак, който е идентичен или сходен на марката и е използван за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. От прочит на цитираната разпоредба се извеждат трите кумулативни предпоставки от фактическия състав на забраната по чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО: 1)идентичност или сходство на знака; 2)идентичност или сходство на стоките или услугите; 3)вероятност за объркване на потребителите при евентуално свързване на знака с марката. Целта на забраната е да избегне объркване на потребителите по отношение на лицето, което произвежда и пуска на пазара стоките, означени с този знак.

1. Относно марката на ЕС

По отношение на марката на ЕС са налице всички предпоставки от фактическия състав на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО. Оспореният дизайн включва в себе си целия словесен елемент на марката. Словесната марка на ЕС не притежава отличителен характер, тъй като се състои изцяло от означение за географския произход на стоката, за която е регистрирана, и не може да отличава стоките, произвеждани от притежателя на марката, от стоки със същия географски произход, произвеждани от други лица. Доколкото обаче марката не е заличена на това основание, тя продължава да се ползва от защитата на регистриран знак. Българските потребители еднозначно възприемат означението М. като [населено място] в Р., където се намира извор на естествено газирана минерална вода. Това означение е доминиращ елемент в дизайна, следователно е налице фонетично, визуално и смислово сходство. Налице е идентичност на стоките, за които е регистрирана марката, и стоките, за които е приложен дизайнът. Поради ниската отличителна способност на марката от една страна и липсата на оригиналност на дизайна от друга страна, съществува вероятност от объркване на потребителите чрез свързване на дизайна с марката. Потребителите ще свържат и марката, и дизайна с географското място, без да могат да различат производителите на идентичните продукти. Въпреки че е осъществен съставът по чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО, обаче, заинтересованото лице няма право да забрани използването на словния елемент М., тъй като той попада в ограниченията на правото върху марка по чл.16 от ЗМГО. Възраженията на жалбоподателя на основание чл.16, т.2 от ЗМГО са основателни. Словната марка се състои само от един елемент и той е свързан с географския произход на стоките по смисъла на чл.85, ал.3 от ЗМГО, поради което притежателят на марката не може да забрани използването на този елемент от трети лица при положение, че използването не противоречи на добросъвестната търговска практика. В искането за заличаване на регистрацията на дизайна заинтересованата страна е направила твърдения за недобросъвестност на жалбоподателя при регистрацията на дизайна, но тези твърдения са много общи и не са подкрепени от конкретни доказателства. Административният орган не е обсъждал добросъвестността на жалбоподателя при регистрацията на дизайна, като е приел, че това е неотнормимо към производството по заличаване. Този извод на административния орган е неправилен. В хипотезата на чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД административният орган е длъжен да изследва въпроса за съдържанието на по-ранното право на индустриална собственост, съответно да обсъди ограничението на това право. ЗМГО не дава легално определение за добросъвестна търговска практика, нито за добросъвестно направена по-късна заявка на марка. Такава дефиниция не се съдържа и в Директива 2015/2436, която сега действащият ЗМГО транспонира, нито в Директива 2008/95, която бе транспонирана в ЗМГО(отм), нито в чл.27 от ЗМГО(отм). ЗПД също не съдържа легална дефиниция за добросъвестност на заявката на промишления дизайн. Тези понятия са тълкувани в практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС) по повод ограниченията на правата на маркопритежателя в резултат на бездействие (чл.37 от ЗМГО), приложима

аналогично и към настоящия случай, тъй като почива на основния принцип, че за да настъпи ограничение на правата върху по-ранната марка, е необходимо по-късното право да е регистрирано добросъвестно. При действието на ЗМГО (отм.) преобладаваше разбирането, че недобросъвестността на по-късното право следва да бъде доказана единствено с влязло в сила съдебно решение, като се привеждаха аргументи от чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО(отм.). В сега действащия ЗМГО изискването за доказване на недобросъвестността със съдебно решение е премахнато, а недобросъвестността, респективно добросъвестността на заявката на по-късната марка следва да се определи като понятие от правото на ЕС, което трябва да има еднакво съдържание във всички национални правни системи на държавите членки. В практиката си СЕС е извел основните критерии за преценка на добросъвестността на по-късната заявка: фактът на заявката и/или на регистрацията на по-ранното право сам по себе си не е достатъчен, за да обоснове недобросъвестност на по-късния заявител; изисква се положително знание не само за регистрацията, но и за използването на по-ранното право; следва да се вземат предвид намеренията на по-късния заявител при подаване на заявката – дали действията му са предприети в защита и за удовлетворяване на неговите законни интереси или са само с цел да се увреди или да се черпи облага от по-ранното право. Положителното знание за използването на по-ранното право и намерението на заявителя към момента на подаване на заявката за регистрация на по-късното право представляват субективен елемент, който трябва да се преценява съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай. Тежестта на доказването му е върху страната, която оспорва по-късната заявка. Аргументи в този смисъл са изложени в Решение на СЕС по дело C-529/07, *L. & S.*; Решение на СЕС по дело C-320/12, *M. D. I.*. За да се ограничи правото на по-ранната марка, се изисква заявката за регистрация на по-късната марка да бъде подадена добросъвестно от нейния притежател, като в случая „добросъвестно“ се разбира в съответствие с честните и почтени търговски практики, преценени съобразно всички обстоятелства и намерението на заявителя към момента на подаване на заявката. От представените доказателства не се установява жалбоподателят да регистрира оспорения дизайн единствено с цел да увреди марката на заинтересованото лице и да набави за себе си търговска облага. Напротив, жалбоподателят е представил пред ПВ доказателства за инвестиционни и търговски намерения в землището на [населено място], включително и за водоземане и бутилиране на минерална вода, които не са оспорени от заинтересованата страна, което сочи на извод, че регистрацията на дизайна е с цел да се удовлетворят законни интереси и легитимни очаквания на заявителя и обосновава извод за неговата добросъвестност при заявяване на регистрацията. По настоящото дело не са представени доказателства за недобросъвестност на заявката на дизайна, поради което следва да се приеме, че ограничението на правото върху марка по чл.16, т.2 от ЗМГО е валидно.

Изложеното до тук обосновава извод, че съдържанието на правото върху марка на ЕС е ограничено на основание чл.16, т.2 от ЗМГО, поради което не е налице основанието по чл.29, ал.2, т.2 от ЗПД за заличаване на

регистрацията на дизайна.

Обратният извод, до който е достигнал ответният административен орган, е незаконосъобразен като противоречив на материалните разпоредби на закона.

2.Относно националната марка

Между националната комбинирана марка и оспорения дизайн е налице много голямо визуално, смислово и концептуално сходство, но не е осъществена втората предпоставка от фактическия състав на чл.13, ал.1, т.2 от ЗМГО. Комбинираната марка не е регистрирана за стоките от клас 32, към които е приложим дизайнът. Стоките, за които е регистрирана марката, не са нито идентични, нито сходни на стоките, за които е приложен дизайнът, следователно не може да възникне вероятност за объркване на потребителите.

Предвид изложеното, съдът приема, че не са налице основанията по чл.29, ал.2, т.2 от ЗМГО за заличаване на оспорения дизайн. Установи се обаче другото основание за заличаване на дизайна, въведено с искането на заинтересованото лице - липсата на оригиналност на дизайна, което е достатъчно да обоснове заличаването на регистрацията му.

Въпреки установената незаконосъобразност на част от изводите на административния орган, административният акт е законосъобразен като краен резултат и следва да бъде потвърден.

По изложените съображения, съдът приема, че жалбата следва да бъде отхвърлена.

При този изход на спора, на основание чл.143, ал.3 и ал.4 АПК на ответника по жалбата ще следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева, съгласно чл. 37, ал.1 от Закона за правната помощ във вр. с чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ; а на ответника по жалбата разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 720лв., който размер съдът не намира за прекомерен с оглед фактическата и правна сложност на делото.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 31 състав

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], с ЕИК[ЕИК], срещу Решение №238/13.07.2020 г., издадено от председателя на Патентното ведомство.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], да заплати на Патентното ведомство на Република България съдебни разноски в размер на 200 /двеста/ лева.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК], да заплати на [фирма], с ЕИК[ЕИК], съдебни разноски в размер на 720 /седемстотин и двадесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалвано пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: