

РЕШЕНИЕ

№ 5172

гр. София, 02.08.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 21.02.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Веселина Женаварова

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **1184** 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 Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, вр. чл.84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, вр. § 5 от ПР на ЗМГО.

Образувано е по жалба на А. АG, с адрес: Adi-D.-S. 1, 91074 Herzogenaurach, DE, подадена чрез адв.Б. М., срещу Решение №118/26.09.2019г. на председателя на Патентното ведомство /ПВ/ на Република България, с което е потвърдено решение от 01.02.2018 г. на Дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“, с което е отхвърлена като неоснователна Опозиция вх.№1331000/28.07.2016г. срещу регистрацията на марка вх.№138252 FEEL H. F. WAVE, комбинирана, на името на И. Х. О. по отношение на всички стоки и услуги от класове 25, 35 и 40 на МКСУ. Наведените основания за оспорване са за противоречие с материалноправните норми и несъответствие с целта на закона-чл.146, т.4 и т.5 АПК. Конкретно се сочи, че дори при ниска степен на сходство между конфликтните марки, поради общоизвестността и репутацията на по-ранната марка, в съзнанието на съответните потребители съществува вероятност от объркване, или връзка между тези марки; като заявителят неоснователно се облагодетелства от общоизвестността и популярността на по-ранните марки на жалбоподателя. Иска се отмяна на оспореното решение на председателя на ПВ. Претендират се направените по делото съдебни разноски.

В съдебно заседание, жалбоподателят А. АG, чрез адв.А. и адв. М. и в представена писмена защита, поддържа жалбата.

Ответникът-председателят на ПВ, чрез юриск.Б., оспорва жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на платения от жалбоподателя адвокатски хонорар.

Заинтересованата страна И. Х. О., р.пр., не се явява и не се представлява в съд.з. и не ангажира становище по делото.

Административен съд-София град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, становищата на страните, прецени събраните по делото писмени доказателства и заключенията на вещите лица по назначените по делото съдебно-маркови експертизи, намира за установено от фактическа страна следното:

И. Х. О. е заявил на 08.09.2015г. за регистрация пред ПВ марка с вх. № 138252 FEEL H. F. WAVE, комбинирана, за стоки и услуги от класове 25, 35 и 40 на МКСУ: клас 25: „облекло, обувки, шапки и други принадлежности за глава“; клас 35: „реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“; клас 40: „шивачество, шивашки услуги“. Марката е комбинация от фигуративен и словен елемент. Фигуративният елемент представлява стилизирано изображение на листо с пет заострени върхове с неправилна геометрична форма и два прилистника. Изображението е изпълнено в черен цвят, като по средата се пресича от две хоризонтално разположени, успоредни една на друга бели линии. Под фигуративния елемент е разположен словният елемент FEEL H. F. WAVE, изписан на два реда с големи черни букви на латиница и с удебелен, стилизиран шрифт.

На 28.07.2016 г., от името на А. AG в Патентно ведомство е постъпила опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 138252 FEEL H. F. WAVE, комбинирана, за стоките и услуги от класове 25, 35 и 40 на МКСУ. Опозицията се основава на разпоредбата на чл. 38б във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 2, т. 7 и във връзка с чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. В нея се сочи, че А. AG е притежател на по-ранни национални марки рег. № 10533 и рег. № 11086, международни регистрации на марки № 836756, № 469145 и № 498359 и на марка на Европейския съюз № 5271598. Излагат се съображения за сходство между процесната марка и по-ранните фигуративни марки, дължащо се на съдържащия се в знаците общ по своята визия образен елемент, от който изключително се състоят противопоставените марки. Във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО се обосновава идентичност и сходство между стоките и услугите от класове 25 и 40 на марките в конфликт. Твърди се, че при преценката за вероятност за объркване следва да се вземат предвид отличителният характер и известността на по-ранните марки. Във връзка с основанието по чл.12, ал3 ЗМГО се изтъкват предпоставки за възникване на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранните марки, както и такива за тяхното увреждане. Противопоставените марки с № 10533, 836756, 469145 и 5271598 са фигуративни и се състоят от стилизирано изображение на листо с три елипсовидни части, изпълнени в черен цвят и пресечено от три хоризонтално разположени, успоредни една на друга бели линии.

С решение от 01.02.2018 г. на състав по опозиции, на основание чл. 38г, ал. 9 от ЗМГО подадената опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 138252 FEEL H. F. WAVE, комбинирана, е отхвърлена като неоснователна във връзка и с двете основания, на които е подадена - чл. 12, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 7 и чл. 12, ал. 3 от ЗМГО. Изложени са мотиви, че при изследването на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО се достига до извод, че атакуваните стоки и услуги от класове 25 и 40 са идентични и сходни на стоките от клас 25 на по-ранните марки.

При анализа на марките се приема заключение за липса на възможност за сравнение по отношение на фонетиката им, доколкото по-ранните марки са фигуративни, за наличие на ниска степен на визуално сходство и за съществуване на цялостно концептуално различие. Прието е, че марките на опонента са марки с повишена придобита отличителност, както и общоизвестни и ползващи се с известност на територията на Република България. Прието, че в случая не е налице вероятност за объркване на потребителите. За да обоснове този извод опозиционният състав акцентира върху това, че по принцип, идентичността или сходството на фигуративните елементи на знаците не е достатъчно, за да се установи сходство в случаите, когато поне единият от знаците съдържа и допълнителен словен елемент, който няма аналог в другия знак. Освен това е направено заключение, че сходството между фигуративните елементи, от които изцяло се състоят по-ранните марки, и фигуративния елемент на процесната марка е в ниска степен, недостатъчна, за да доведе до сходство между знаците в цялост. В обобщение е заключено, че опозицията е неоснователна, поради неизпълнението на един от кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

При разглеждането на опозицията на основание чл.12, ал.3 от ЗМГО, опозиционният състав се е позовал на направения извод за липса на сходство между сравняваните марки. В решението е заключено, че въпреки ползването с известност на по-ранните марки, релевантните потребители няма да направят връзка между тях и процесната заявка. Ето защо, доколкото сходството между знаците е необходимо условие, за да бъде основателна подадената опозиция, то поради липсата на един от кумулативно изискуемите елементи на фактическия състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, опозицията е отхвърлена на това основание.

Решението е било оспорено пред председателя на ПВ, който с процесното решение е отхвърлил жалбата.

Съгласно заключението на вещото лице Р. С. по назначената по делото съдебно-маркова експертиза, сравнителния анализ във визуално отношение на марките в конфликт показва, че в състава им присъства стилизирано изображение на листо, изпълнено в черен цвят, което е пресечено с хоризонтални бели линии и има улеи между върховете, но при цялостното съпоставяне на знаците, обаче, те се характеризират като несходни от гледна точка на тяхното графично и пространствено оформление и начина на представяне на съдържащите се в тях реквизити. Вещото лице прави извод, че между марките няма сходство. Сочи, че действително, сравнението им от гледна точка на детайлите показва припокриване по отношение на цветовото оформление на техните фигуративни елементи, но преценени като самостоятелни стилизирани изображения /по-ранните марки/ и съответно като съвкупност от словни и фигуративни елементи /атакуваната марка/, в цялост сравняваните марки се възприемат като несходни, защото имат различен графичен строеж и послание, което предават, и чрез което взаимно се отличават.

В заключението си вещото лице В. Ш. сочи, при визуалното сравнение на изображенията на двете сравнявани марки, се прави извод за тяхната сходност в степен под, но към нормалната, тъй като споделят отличителните си елементи, а изображението на листо, пресечено с хоризонтални линии е ко-доминиращо в процесната марка и винаги ще привлича вниманието. Според вещото лице, изображенията на марките в конфликт споделят обща художествена концепция – листо, изпълнено в черен цвят с върхове, насочени нагоре, пресечени в долната част

от бели хоризонтални линии с еднаква дебелина и улеи между върховете, като листото е символ на разнообразието в природата. За слоганът в процесната марка сочи, че е рекламен, свързва се основно с промоционално похвално послание и мотото на рекламната компания, а не толкова като отличителен знак на производител за отличаване на стоките и услугите му. Като такъв е със слаба отличителна способност и не може да измести отличителността на стилизираното листо, пресечено с хоризонтални линии. Според вещото лице, релевантният потребител не би объркал марките, но във всички случаи ще направи връзка за единен произход от един и същ производител или за свързано с производителя лице за стоките от клас 25 и услугите от клас 40. По отношение на стоките от клас 25, услугите „реклама“ от клас 35 и услугите от клас 40 процесната заявена марка би се облагодетелствала незаслужено от репутацията на по-ранните марки с логото на А.; като това не се отнася до бизнес услугите „управление на търговски сделки; търговска администрация; адм.дейност“ от клас 35 МКСУ. Вещото лице твърди, че процесната марка, по отношение на всички стоки и услуги за които е заявена, нарушава отличителния характер и репутацията на по-ранните марки с репутация на жалбоподателя, като създава възможност да се намали силната асоциация между логото и спортните стоки, създавани от А..

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима. Подадена е от лице - адресат на оспорения акт, който го засяга неблагоприятно, в срока по чл. 84, ал. 1 от ЗГМО. По съществото ѝ, съдът взе предвид следното:

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата материална компетентност, съгласно чл. 75, ал. 12 от ЗМГО, според който компетентен да се произнесе е председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него заместник-председател. Спазено е изискването за форма на административния акт, регламентирано в чл. 59 от АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Оспореното решение е в писмена форма и съдържа задължителните реквизити по чл. 59, ал. 2 от АПК. Не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му, като е осигурено участието на страните в производството и са разменени представените от тях доказателства. Спорът се свежда до приложението на материалния закон.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, когато е подадена опозиция съгласно чл. 52, не се регистрира марка, която е идентична на по-ранна марка и стоките или услугите на заявената и на по-ранната марка са идентични и 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.

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

Предвид горното, основния спор по делото е този за сходството на двете противопоставяни марки:

Съгласно Методическите указания за прилагането на чл. 12 ЗМГО на ПВ, като взе предвид заключенията на вещите лица по назначените по делото експертизи, съдът приема следното:

Като цяло, общата преценка за фонетично, визуално и смислово сходство на процесната и по-ранната марка трябва да 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 (С-251/95, „Sabel”, §23), както и фактът, че марките не се сравняват едновременно, една до друга. В тази връзка съдът приема, че отличителното присъствие в сравняваните марки на стилизирано изображение на листо, изпълнено в черен цвят, с три насочени нагоре върха, което е пресечено от хоризонтални бели линии, води до извода, че марките на жалбоподателя и тази на заинтересованата страна са сходни, според вещото лице Ш., в степен под към нормална. Безспорни са по делото, идентичността на стоките от клас 25 и сходството с услугите от клас 40, за които са заявени марките в конфликт; както и че по-ранните марки на А. марка се ползва с известност и реноме на територията на Република България и на територията на Европейския съюз. За да прецени дали съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка съгласно чл.12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, съответно съгласно чл.12, ал.3 ЗМГО, дали използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната марка или би ги увредило, съдът съобрази следното:

Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица (С-39/97 С., §29). Преценката за вероятност за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай. Такива могат да бъдат: Идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; Степен на отличителност на по-ранната марка; Степен на сходство на стоките и/или услугите; Релевантен кръг потребители; Начин на пазарна реализация; Степен на познатост на по-ранната марка; Връзката, която релевантният потребител може да направи между процесната и по-ранната марка (С-251/95, Sabel, §22). В тази връзка, като прецени степента на сходство на марките, идентичността на стоките, придобития, поради познаването им на пазара, силно отличителен характер на по-ранните марки, признати за общоизвестни и ползващи се с репутация, съдът приема, че съществува по-голяма вероятност от объркване на потребителите. Марки, които са силно отличаващи се или сами по себе си или поради познаването им на пазара, се ползват от по-широка защита отколкото марки, които са по-малко отличаващи се /решение на С. по дело С-251/95, § 24 и решение по дело С-342/97, § 20/. Предвид горното съдът намира, че съществува вероятност, потребителите да направят връзка за единен произход и да свържат процесната марка с по-ранните, като приемат, че по-късната процесна марка е предназначена за друга продуктова серия на същия производител или на икономически свързан с него търговец.

Съдът приема и че използването без основание на заявената марка би довело

до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната марка за стоките от клас 25, услугата „реклама“ от клас 35 и услугите от клас 40 клас МКСУ, като би се възползвала неоснователно от вложените от жалбоподателя средства и усилия по популяризирането на марките му, и същевременно би ги увредило, като подкопае впечатлението за уникалност на стоките с по-ранните марки, и създаде впечатление за тяхната масовост, като така ерозира тяхната репутация.

В горната му част, оспореното решение противоречи материалния закон и на целта му да дава защита на по-ранните права, когато те са използвани реално и са добили известност, поради което следва да бъде отменено.

Относно останалите услуги от клас 35 „управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“, съдът намира, че същите са твърде различни от стоките от клас 35, за които по-ранните марки се ползват с репутация, различен е и кръга на потребителите им - професионален кръг търговци, които следят и познават пазара в рамките на професионалната си дейност, и които са значително по-информирани при избора си да сторят това от заинтересованата страна, поради което не биха свързали по-ранните марки с процесната, с известност и репутация в съвършено различен пазарен сегмент. Предвид горното не може да се приеме, че процесната марка би се облагодетелствала от отличителния характер или от известността на по-ранните марки или би ги увредила за услугите от клас 35 „управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“.

Предвид гореизложеното, Решението на председателя на ПВ, с което е потвърдено решение от 01.02.2018 г. на Дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“, с което е отхвърлена като неоснователна Опозиция вх.№1331000/28.07.2016г. срещу регистрацията на марка вх.№138252 FEEL H. F. WAVE, комбинирана, на името на И. Х. О., в частта му, по отношение на стоки от клас 25, услуги „реклама“ клас от 35, и услуги от клас 40 на МКСУ, е незаконосъобразно на основание чл.146, т.4 и т.5 от АПК и следва да бъде отменено, а преписката да се върне на председателя на ПВ за разглеждане на заявката при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение. Подадената опозиция, в тази част, е основателна и по отношение на нея регистрацията на заявената марка следва да бъде отказана. В останалата ѝ част, по отношение на услугите от клас 35 „управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“, жалбата следва да бъде отхвърлена.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.1 АПК на жалбоподателя ще следва да се присъдят съдебни разноски в размер на 2000лв., съответна на уважената част от жалбата част от направените и поискани от него разноски – за експертизи - 1900лв. и за адвокатски хонорар в размер на 350лв., чийто размер предвид чл.8, ал.2 от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения съдът не намира за прекомерен. На ответника, предвид отхвърлената част от жалбата, ще следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100лв.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал.2 и чл.173, ал.1 от АПК

Административен съд София-град, Второ отделение, 31 състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение №118/26.09.2019г. на председателя на Патентното ведомство /ПВ/ на Република България, с което е потвърдено решение от 01.02.2018г. на състав по опозициите, с което е отхвърлена като неоснователна Опозиция вх.№1331000/28.07.2016г. срещу регистрацията на марка вх.№138252 FEEL H. F. WAVE, комбинирана, на името на И. Х. О., в ЧАСТТА МУ, по отношение на стоки от клас 25, услуги „реклама“ от класна 35, и услуги от клас 40 на МКСУ.

ИЗПРАЩА преписката на председателя на Патентното ведомство за ново разглеждане съобразно мотивите на съдебното решение.

ОТХВЪРЛЯ жалба на А. АG, с адрес: Adi-D.-S. 1, 91074 Herzogenaurach, DE, срещу Решение №118/26.09.2019г. на председателя на Патентното ведомство на Република България, с което е потвърдено решение от 01.02.2018 г. на опозиционен състав, с което е отхвърлена като неоснователна Опозиция вх.№1331000/28.07.2016г. срещу регистрацията на марка вх.№138252 FEEL H. F. WAVE, комбинирана, на името на И. Х. О., в ЧАСТТА МУ относно услуги от клас 35 на МКСУ „управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“.

ОСЪЖДА Патентното ведомство да заплати А. АG, с адрес: Adi-D.-S. 1, 91074 Herzogenaurach, DE, съдебни разноски в размер на 2 000 (две хиляди) лева.

ОСЪЖДА А. АG, с адрес: Adi-D.-S. 1, 91074 Herzogenaurach, DE да заплати на Патентното ведомство да съдебни разноски в размер на 100 (сто) лева.

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

СЪДИЯ: