

Решение № 789 от 31.01.2022 г. по адм. д. № 6584/2021 на Върховния административен съд

Чл. 12 ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

Чл. 12, ал. 1 ЗМГО

Чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО

Чл. 12, ал. 2 ЗМГО

Чл. 12, ал. 3 ЗМГО

Чл. 12, ал. 4 ЗМГО

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА

СТАНИМИР ХРИСТОВ и с участието на прокурора Милена Беремска изслуша докладваното от председателя ТАНЯ ВАЧЕВА по адм. дело № 6584/2021.

Производството е по чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационната жалба на председателя на Патентното ведомство на Република България, чрез пълномощник, против решение №2853 от 28.04.2021 г. по адм.д. №5617/2020 г. на Административен съд София-град, с което съдът е отменил негово решение №115 от 10.04.2020 г. и е върнал преписката на органа за ново произнасяне. Според касатора решението е неправилно поради допуснато нарушение на материалния закон и необоснованост - основания за отмяна по чл. 209, т. 3 АПК. Касационният жалбоподател твърди, че съдът е формирал правните си изводи въз основа на заключенията на назначеното по делото вещо лице по допуснатата съдебно-маркова експертиза, не е извършил задълбочен собствен анализ за наличието на предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО и е достигнал до неправилен правен извод за наличие на сходство между конфликтните марки ЗА ЖЕНАТА, комбинирана, и Az-jenata.bg. Според касатора неправилен е и изводът за използване на по-ранната марка ЗА ЖЕНАТА във вида, в който е заявена от действителния притежател на нерегистрираната марка, като навежда подробни доводи за използване на марката от други икономически оператори през релевантния период, както и за използването ѝ във вид, който съществено се различава от заявения, а именно като "Всичко ЗА ЖЕНАТА". Иска отмяна на обжалваното решение и произнасяне по съществото на спора, с което подадената от "168 часа" ЕООД жалба бъде отхвърлена. Претендира разноски.

Против решение №2853 от 28.04.2021 г. по адм.д. №5617/2020 г. на Административен съд София-град е подадена касационна жалба и от "Инвестор БГ" АД, чрез пълномощник, с оплаквания за неговата неправилност поради допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. Касаторът твърди, че съдът не е обсъдил нито едно от наведените от страната възражения, не е изложил собствени мотиви досежно приложението на релевантните правни норми и необосновано се е позовал на заключението на съдебно-марковата експертиза. Според касационния жалбоподател съдът не е съобразил при фонетичното, визуално и смислово сравняване на конфликтните марки изписването им на различни азбуки; общото впечатление у потребителите предвид обстоятелството, че нерегистрираната марка ЗА ЖЕНАТА е комбинирана, както и че същата не е използвана във вида, в който е заявена, а се касае за съществено различен вид на марката с оглед представените доказателства за

периода на ползването ѝ. По подробно изложени доводи иска отмяна на обжалваното решение и присъждане на направените в производството разноски.

Ответникът "168 часа" ЕООД, чрез пълномощника си, оспорва касационните жалби по подробно изложени в писмени отговори съображения. Претендира разноските по делото съгласно приложен списък и доказателства за реализирането им.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационните жалби.

Върховният административен съд, след като провери правилността на обжалваното решение, приема следното:

По делото няма спор за факти. Спорът е по приложението на закона.

Първоинстанционният съд е установил подробно релевантните за спора факти. Посочил е, че производството пред Патентното ведомство е образувано по заявление вх. №139284 от 18.11.2015 г. от "Инвестор БГ" АД за регистрация на търговска марка Az-jenata.bg, списание за модерната жена, комбинирана, за стоки и услуги от класове 9, 16, 35, 38, 41 и 42 от МКСУ. Срещу регистрацията на марката е подадена опозиция от "Издателство за списания - Медиа" ЕООД с твърдение, че притежава по-ранна регистрирана марка рег. № 30930 ЗА ЖЕНАТА, комбинирана, заявена на 20.08.1996 г., регистрирана на 20.06.1997 г. за стоки от клас 16 и по-ранна нерегистрирана марка „ЗА ЖЕНАТА“, словна, която я е използвал в търговската дейност на територията на Република България за идентични и сходни стоки и услуги в класове 16, 35 и 41 преди датата на нейното заявяване. Опозицията е внесена за част от заявените стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 на МКСУ. На 23.12.2016 г. "Издателство за списания - Медиа" ЕООД е прехвърлило правото върху марката на "168 часа"ЕООД на 23.12.2016 г. и прехвърлянето е вписано в Държавния регистър на марките.

С решение от 07.12.2018 г. опозицията е отхвърлена. С обжалваното пред първоинстанционния съд решение №115 от 10.04.2020 г. председателят на ПВ е потвърдил решението на състава по опозиции. Приел е, че по отношение на стоките от клас 16 от МКСУ е налице идентичност, а за услугите клас 35 и 41 на МКСУ е налице сходство от средна степен. По отношение на знаците е налице концептуално, фонетично и семантично сходство. Според административният орган, изследвайки предпоставките на чл. 12, ал. 1 ЗМГО, макар и между знаците да има сходство, при възприемането им в цялост то не е до степен да предизвика объркване на потребителите, защото степента на сходство между знаците е ниска и е най-вече в критерия на смислово сходство. При проверката за наличие на обстоятелствата по чл. 12, ал. 4 ЗМГО органът е посочил, че за ползването на нерегистрираната марка връзката е между знака и лицето, което фактически го ползва. Според органа дружеството-опонент е ползвало знака „Всичко ЗА ЖЕНАТА“ до края на 2012 г. След това, до датата на подадената заявка, марката е използвана от различни лица, за които опонентът твърди, че са свързани в едно икономическо семейство. Органът е заключил, че не е доказана претенцията за действително търговско използване на нерегистрирана марка „ЗА ЖЕНАТА“, обозначаваща стоки и услуги от класове 16, 35 и 41 от МКСУ.

Първоинстанционният съд е приел, че оспореното решение е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона писмена форма, съдържа мотиви от фактическа и правна страна; при издаването му органът не е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила, но актът е издаден в противоречие с материалноправните разпоредби и с целта на закона, поради което го е отменил. Съдът подробно е изследвал предпоставките на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 ЗМГО по отношение на заявената марка Az-jenata.bg и противопоставените марки - регистрираната през 1997 г. марка "ЗА ЖЕНАТА" и нерегистрираната марка към 2015

год. марка "Всичко ЗА ЖЕНАТА", използвана от "Издателство за списания - Медиа" ЕООД, регистрирана през 2017 г. за стоки и услуги от посочените класове с притежател "168 часа" ЕООД. Съдът е приел заключение на назначената по делото съдебно-маркова експертиза, което е кредитирал, като го е обсъдил в съответствие със събраните в производството доказателства. Обосновал е извод за доказаност на предпоставките на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 ЗМГО за отказ на регистрация и е отменил решението на председателя на Патентното ведомство, като е върнал преписката на административния орган за ново произнасяне.

Решението е правилно.

В съответствие с доказателствата по делото съдът обосновано е посочил, че по-ранна марка рег. № 30930 ЗА ЖЕНАТА е комбинирана марка, представляваща червен правоъгълник, очертан в бял цвят, който съдържа словния елемент „ЗА ЖЕНАТА“, изписан с масивни бели букви на кирилица. Марката съдържа и фигуративен елемент в черно бял цвят разположено пред словния елемент - женска глава, подпряна с ръка със сведен поглед като четяща жена. Заявената марка вх. № 139284 „Az-jenata.bg“ е фигуративна марка, състояща се от словния елемент „Az-jenata.bg“, изписан с букви на латиница, в червен цвят. Под този словен елемент е поставен словният елемент „списание за модерната жена“, изписан с дребни букви в червен цвят. Графичното оформление на двете марки включва словни, фигуративни и цветови елементи.

Първоинстанционният съд подробно е изследвал предпоставките по чл. 12, ал. 1 ЗМГО съобразно представените доказателства, като се е позовал и на заключение на приета по делото съдебно-маркова експертиза. По принцип изследването за наличието/липсата на визуално, фонетично и смислово сходство между сравнявани марки винаги е с оглед вероятността от объркване на потребителите и е насочено именно с оглед възприятието на средния кръг релевантни потребители, за което в преобладаващия брой случаи специални знания не са необходими. В конкретния казус съдът правилно е приел, че конфликтните марки имат съвпадение в значителен брой букви, намиращи се на едно и също място и комбинацията от тях представлява основен доминиращ елемент; съвпадение на съществен словен доминиращ елемент „Жената“/ „Jenata“; изписването на знаци на кирилица и латиница не влияе в посока намаляване на сходството между същите; сходни цветове за едни и същи или сходни части от двата знака - червено и бяло. Разликите в графичното оформление на двете марки се изразява в изображението на женска глава в по-ранната марка, както и изписването на словната част на заявената марка, представляващо домейн "bg". Правилен е изводът, че има сходно цялостно стилизиране, структура и цветова комбинация в графичното оформление, както и идентичен доминиращ словен елемент, изписан със слабо стилизирани букви и намиращи се на едни и същи места в марките, цветовото решение на марките също е сходно. Обоснован е изводът, че общото възприятие на по-ранната и заявената марка е сходно, като сходството е обусловено от наличието на повтарящи се фигуративни елементи, сходно разположение, сходна цветова гама, сходна композиция, сходен мащаб и визуално сходство между тях, наличието на повтарящ се словен елемент. „За жената“ и „аз жената“ са доминиращи, защото основно допринасят за указващия търговската насоченост на стоките и услугите. Съдът обосновано е приел, че при заявената марка смисълът на "Az-jenata" доминира и насочва към конкретен кръг потребители, а изписването на "списание за модерната жена" сочи, че е предназначено за четящата жена. Предвид доказателствата по делото, правилен е изводът за идентичност или висока степен на сходство между стоките и услугите на конфликтните марки и релевантните потребители могат да направят връзка между двете марки, която би предизвикала вероятност от объркване.

По смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3 ЗМГО притежателят на по-ранна марка може да подаде опозиция срещу регистрацията на марка, заявена по реда на закона. Съгласно

т. 2.2.4 от Методическите указания за прилагане на чл. 12 от Закона за марките и географските означения (МУ), при сравнение на фигуративна с комбинирана марка се преценява въздействието на образния елемент в състава на комбинираната марка. За всеки конкретен случай трябва да се прецени въздействието на образния и словния елемент, като се отчита впечатлението от марката като цяло. Цялостната преценка на конфликтните марки трябва да се основава на цялостното впечатление, което правят марките, като се вземат под внимание по-специално техните отличителни и доминиращи компоненти. В съответствие с т. 2.2.1 МУ, под „отличителен“ елемент се разбира този елемент в състава на марките, 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. Словният елемент "жената" категорично не е отличителен. „Доминиращ“ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите. Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.

Общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката. При сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им.

Съгласно т. 2 от Насоките за проверка в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) на марки на общността, част В Възражение, раздел 2 Идентичност и вероятност от объркване, глава 5 Доминиращ характер (Насоките, редакция 01.02.2015 г.), практиката на Службата е да ограничава понятието за доминиращ елемент до визуалното въздействие на елементите на знака, т.е. да използва понятието изключително като означаващо „визуално изпъкващ“. И в случай на комбинирани знаци общото правило изисква сравняване на тези знаци в тяхната цялост, отчитайки предимно създаваното цялостно впечатление. Средният потребител обикновено възприема дадена марка като цяло и не анализира отделните елементи от нея (решение от 12 юни 2007, C-334/05 P, Limoncello, т. 35). В допълнение към това отличителният характер на съпадащите/общите елементи има решаваща роля за констатирането на сходство между знаците като част от цялостната преценка за вероятността от объркване.

Доминацията на знака на по-ранната марка се състои в словния елемент "жената", фигуративният елемент не е изпъкващ. Заявената марка съдържа словния елемент "jenata". Потребителите не са склонни да анализират знаците и по-лесно назовават въпросните знаци чрез техните словни елементи, отколкото описвайки техните фигуративни елементи (решение от 19/12/2011 R 0233/2011-4, Best Tone, точка 24; решение от 13/12/2011 R 0053/2011-5, Jumbo, точка 59).

В словната си част конфликтните марки се състоят от думи: по-ранната марка от две думи, а по-късната – от две думи и обозначението bg. Доколкото думите в двете марки са изписани на кирилица и на латиница, то безспорно двете марки нямат визуално сходство, но думите "жената" и "jenata" имат еднакво фонетично звучене, звучат еднакво на кирилица и на латиница. Още повече, че думата "jenata" е само изписана с латински букви, но не е дума, преведана като "жена" от някой от романските или западногерманските езици. Еднаква е и последователността на подредбата на буквите. Двете думи звучат идентично. Следователно между двете марки е налице фонетично сходство. Критерий за преценка на смисловото сходство на две марки е семантиката на употребените думи, т.е. съдържанието им. Видно от съдържанието на думите, които съставляват двете марки, е, че имат едно и също

смыслово значение. Изписването в заявената марка на думата "жената" на латиница "jenata" не носи някакво отделно, самостоятелно значение, което да прави коренно различна в смислово отношение заявената марка от по-ранната. Тези две думи са абсолютно идентични. Следователно, в смислово, концептуално отношение, между двете марки е налице висока степен на сходство.

За вероятността от объркване на потребителите вниманието следва да бъде насочено към словния елемент в марките, който е доминиращ. В отсъствие на идентичност на сравняваните марки правилно първоинстанционният съд е анализирал тяхното фонетично, визуално и смислово сходство и е достигнал до правилен правен извод. При наличието на сходство в определената степен и идентичност и сходство на услугите следва да бъде преценена вероятността от объркване на потребителите. Установената степен на сходство и на идентичност на услугите предполага възможност от объркване на потребителите, като решаващото е дали марките, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност от объркване. Тъй като доминиращият елемент е словният елемент, именно той е носител на основната функция на марката и е визуално най-въздействащ за релевантния кръг потребители, който макар и да е в значителна степен внимателен, не може да се изключи възможността да възприеме спорните марки като произхождащи от едно и също предприятие или най-малкото като произхождащи от икономически свързани предприятия. Както правилно е посочил първоинстанционният съд, по-ниската степен на сходство на марките се компенсира от идентичността на услугите.

Крайният извод на съда за доказаност на основанието по чл. 12, ал. 4 ЗМГО също е правилен. Цитираните от касатора "ИНВЕСТОР БГ" АД извадки от практиката на СЕС по отношение приложението на чл. 12, ал. 4 ЗМГО не могат механично да се отнесат към конкретния случай, предвид относимите доказателства по спора. Съгласно чл. 12, ал. 4 ЗМГО не се регистрира марка, когато е подадена опозиция от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на страната, ако марката е идентична или сходна на нерегистрираната и е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни за тези, за които нерегистрираната марка се използва и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация при условие, че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната дата и това използване продължава до подаване на опозицията. Целта на тази разпоредба е да даде защита на притежателя на нерегистрирана марка - знак, който е придобил фактически способността да отличава стоките на едно лице от тези на други, макар да не е придобил правния статус на регистрирана марка, защото той функционира като марка. Съдържанието на защита е да не се допусне регистрация на марка, която обективно би била в противоречие с нейната цел - да отличи стоките на едно лице от тези на друго. Подателят на опозицията е посочил като основание за искането използване на нерегистрирана марка ЗА ЖЕНАТА. Целта, която законодателят предоставя на притежателя на нерегистрирана марка, е да се предотврати регистрацията на марка, която не изпълнява целта на регистрирана марка. Стандартът за преценка трябва да бъде този, който позволява да се установи съответствие между твърдяната нерегистрирана марка и заявената, позволяващо упражняване на соченото право.

Възражението за ползване на нерегистрираната марка към датата на подадената от "ИНВЕСТОР БГ" АД заявка не от нейния притежател, а от други икономически субекти и не във вида, в който е противопоставена, съдът приема същото за неоснователно. По делото няма спор, че нерегистрираната марка ЗА ЖЕНАТА, във вида "Всичко ЗА ЖЕНАТА" е ползвана към момента на подаване на заявката в края на 2015 година. Действително, доказването на използването в търговската дейност на

нерегистрирана марка е различно от доказване на реално използване на регистрирана марка. Докато при използване със съгласието на притежателя на регистрирана марка се счита за използването ѝ от самия притежател, то при нерегистрираната марка такава връзка не може да има. Трябва да бъде доказано ползването ѝ от лицето, използвало я в търговската си дейност. Видно от доказателствата по делото обаче, нерегистрираната марка е използвана като заглавие на списание през разглеждания период, което е част от медийна група "Вестникарска група България", обслужваща и заявителя.

Доколкото релевантните за спора факти и приложимото право са обсъдени от съда, неоснователно е касационното възражение на "ИНВЕСТОР БГ" АД за съществено нарушение на съдопроизводствените правила поради необсъждането на всички възражения на страната. Това не е съществено нарушение, тъй като обсъждането им не би променило крайния извод на съда.

Поддържаните от председателя на ПВ касационни доводи преповтарят изложените в оспорения акт мотиви. Словосъчетанието ЗА ЖЕНАТА е с ниска степен на отличителност, но е доминиращ словен елемент в по-ранната и заявената марка Az-jenata.bg. От друга страна, ползваната нерегистрирана марка ЗА ЖЕНАТА с вплетения неотличителен и недоминиращ словен елемент "всичко" не променя нито визуалното, нито смисловото сходство между конфликтните марки, а по-скоро за средния потребител сочи на обема на информация в дейностите и услугите за релевантния кръг потребители. Марката ЗА ЖЕНАТА също навежда на тези дейности и услуги, като не уточнява обхвата на насочеността си, поради което за потребителя възниква асоциация за всеобхватност по отношение на коментираните стоки и услуги. Предвид изложението по-горе, нерегистрираната марка е използвана във вид, който не се различава съществено от вида, посочен от опонента.

Като е достигнал до извод за материална незаконосъобразност на акта и го е отменил, а преписката - върнал на административния орган с указания, Административният съд София-град е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

С оглед изхода на правния спор и своевременно направеното от ответника искане за разноски с приложени доказателства, в полза на "168 часа" ЕООД следва да бъдат присъдени разноски за производството в размер на 1000 лв. Направеното от касаторите възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК, вр. с чл. 144 АПК е неоснователно, предвид сложността на делото, издирване на приложима практика на СЕС и активна процесуална защитата по две касационни жалби.

Воден от горното, Върховният административен съд

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2853 от 28.04.2021 г. по адм.д. №5617/2020 г. на Административен съд София-град.

ОСЪЖДА Патентното ведомство на Република България, гр. София, бул. "Г. М. Димитров" №52Б и "ИНВЕСТОР БГ" АД, гр. София, бул. "Брюксел" №1, да заплатят на "168 часа" ЕООД, гр. София, ул. "Св.св. Кирил и Методий" №84 направените по делото разноски в размер на 1000 лв. (хиляда лева).

Решението е окончателно.