

РЕШЕНИЕ

№ 23778

гр. София, 18.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,
в публично заседание на 29.10.2024 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Танка Цонева

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **5362** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84 от Закон за марките и географските означения (ЗМГО), вр. чл.145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба на “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME”, познато също като “ЕКО АВЕЕ”, със седалище и адрес на управление 8A Cheimarras Street, Maroussi, 15125, Гърция чрез пълномощника му –адв.В. Н. – САК срещу Решение № РС-78-[1] от 02.04.2024 г. на Председателя на ПВ, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение от 21.04.2023 г., с което по опозиция с вх. № ВГ/Н/2021/164167-[3] от 15.02.2022 г. е постановен пълен отказ на регистрацията на марка вх. № 164167 - ЕКО RACING Pit Stop- комбинирана за всички услуги от класове 35 и 37 от МКСУ.

Решението е оспорено като незаконосъобразно и се иска неговата отмяна. Наведеното в жалбата основание за оспорване е противоречие с материалноправните норми-чл.146, т.4 от АПК и съдебната практика на СЕС.

Жалбоподателят сочи, че правното основание за опозицията и отказа на регистрацията на заявената марка е чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО, като преценката за сходство между по –ранната и процесната марка се прави въз основа на сравнение на стоките/услугите, сравнение на марките и оценка на вероятността от объркване на потребителите.

Процесната заявка за марка ЕКО RACING Pit Stop –комбинирана, цветна била заявена за услугите от клас 35 и от клас 37. Противопоставената по –ранна марка на EUTM № 230086-„, PIT STOP“, словна била регистрирана за стоки от клас 12 и услуги от клас 37. Противопоставената по –ранна марка на ЕС - EUTM № 1038904-„, pit stop“, словна била регистрирана за услуги от клас 35 и услуги от клас 37.

По –нататък в жалбата се извършва сравнение на марките –визуално, фонетично и смислово такова, коментира се вероятността от объркване на потребителите, като се обосновава изводът, че само фактът, че една по –ранна словна марка е включена в заявената марка не е достатъчен, за да се приеме, че по–ранната марка е присвоена. Твърди се, че в случая приложимо по аналогия било решението по дело T-102/14, TPG Post на СЕС, тъй като общият елемент „Pit Stop“ /който представлява по –ранните марки/ е с много по –ниска отличителност и силен асоциативен характер по отношение на процесните услуги от класове 37 и 35, а заявената марка ЕКО RACING PIT STOP, комбинирана, цветна, не само включвала допълнителни словни елементи –много отличителен елемент ЕКО RACING, но и изписването на този елемент в червено, специалното изписване на буквата „i“ в думата RACING, както и фигуративни елементи, изпълнени в много характерно цветово съчетание, придаващо висока отличителност на заявената марка.

Жалбоподателят твърди, че изложените аргументи в жалбата му срещу решението на опозиционния отдел не са обсъдени в атакуваното решение на председателя на ПВ, като от мотивите на административния орган били премахнати всички констатации на опозиционния отдел относно ниския отличителен характер на по –ранните марки.

По изложените съображения се отправя искане към съда оспореното решение на Председателя на ПВ да бъде отменено, а преписката да бъде върната на административния орган за ново произнасяне.

В съдебното заседание, проведено по делото жалбоподателят, редовно призован, се представлява от пълномощника си –адв.Н., която поддържа жалбата по изложените в нея съображения. В подробни писмени бележки по делото излага доводи за неправилността на фактическите и правни изводи на административния орган. Претендира присъждане на сторените от доверителя й разноски, за които представя списък.

Ответникът – Председателят на Патентното ведомство, се представлява от юрк. Г., който намира жалбата за неоснователна и недоказана, поради което моли да бъде отхвърлена. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на претендираното от страна на жалбоподателя адвокатско възнаграждение, ако същото надвишава минималния размер, предвиден в Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Представя писмени бележки.

Заинтересованата страна – PV AUTOMOTIVE GMBH, ГЕРМАНИЯ, редовно призована, се представлява от адв. Б., който счита жалбата за неоснователна и моли съда същата да бъде отхвърлена по изложените съображения в депозирания отговор и представените писмени бележки по делото. Претендира разноски, за които представя списък и доказателство за извършеното им плащане.

Административен съд – София - град, след като обсъди релевираните с жалбата основания, доводите на страните в съдебно заседание, прецени събраните по делото доказателства и служебно, на основание чл. 168, ал. 1, във връзка с чл. 146 от АПК,

провери изцяло законосъобразността на обжалвания акт, намира за установено следното от фактическа страна:

Процесното административно производство е образувано на 15.02.2022 г., когато от името на PV Automotive GmbH, с адрес: Essen, Langemarckstrasse 34, Германия в Патентното ведомство на Р. България е постъпила опозиция с вх. № BG/N/2021/164167-[3]/15.02.2022 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 164167 „Eko racing pit stop“, комбинирана. Опозицията е подадена на основание чл.52, ал.1, т.1 ЗМГО, вр. чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и е насочена срещу всички услуги от класове 35 и 37 на МКСУ, за които марката е заявена. Опозицията се основава на следните по-ранни марки:

-международна регистрация на марка с посочване на Европейския съюз „pit-stop“, словна, с рег. № 1038904, ползваща приоритет от 30.09.2009 г. и регистрирана на 18.03.2010 г., която е с признато действие на територията на ЕС за услуги от класове 35 и 37 на МКСУ;

- марка на ЕС „PIT-STOP“, словна, с рег. №[ЕИК], с дата на заявяване 16.04.1996 г., регистрирана на 21.11.2000 г. с действие на територията на България от 01.01.2007 г. за стоки и услуги от класове 12, 37 и 42 на МКСУ.

Опонентът счита, че атакуваната марка е сходна до степен, в която да създава вероятност за объркване на потребителите и възможност за свързване с по-ранни марка на компанията PV Automotive GmbH по отношение на всички заявени услуги.

Опозицията е разгледана по реда на чл.57 ЗМГО от състав по опозицията, като с решение от 21.04.2023 г. е отказана регистрация на марка вх. № 164167 „ЕКО RACING pit stop“ за всички услуги, за които се търси закрила.

Опозиционният състав е приел, че в резултат на сходството между сравняваните марки и идентичността и сходството между заявените услуги от клас 35 и клас 37 и тези от по-ранните марки на опонента е налице вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на заявената марка с по-ранни марки.

Решението е обжалвано от заявителя по реда на чл.69, ал.1, т.3 от ЗМГО. Определен е състав по спора, който след проверка за допустимост и формална редовност на жалбата е пристъпил към изясняване на фактите и обстоятелствата по спора. Изготвено е становище за вземане на решение по реда на чл.75, ал.10 ЗМГО, въз основа на което е постановено обжалваното в настоящото производство Решение № РС-78-[1] от 02.04.2024 г. на Председателя на ПВ, с което е оставена без уважение жалбата срещу решение от 21.04.2023 г., с което по опозиция с вх. № BG/N/2021/164167-[3] от 15.02.2022 г. е постановен пълен отказ на регистрацията на марка вх. № 164167 - ЕКО RACING Pit Stop- комбинирана за всички услуги от класове 35 и 37 от МКСУ.

В съдебното производство са приети относимите към предмета на спора писмени доказателства, изслушано е заключение на допуснатата по делото съдебно-маркова експретиза. Съгласно експертното заключение на вещото лице д-р инж. Д. Д., което съдът кредитира с доверие, като обективно и компетентно изготвено, даващо обоснован отговор на поставените задачи, анализът на процесната марка № 164167 ЕКО RACING Pit Stop- комбинирана, цветна и по-ранните словни марки -pit stop, PIT STOP води до извода за наличие на сходство в тяхната цялост, вследствие на визуалното, фонетичното и смислово сходство между тях.

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

изводи:

Жалбата срещу решението по чл.75, ал.12 ЗМГО е редовна и допустима, срещу подлежащ на обжалване административен акт съгласно чл.84, ал.1 АПК, с оглед на което следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно правомощията си по чл.146 АПК съдът при преценка законосъобразността на административния акт проверява дали е издаден от компетентен орган (т.1), в съответната форма (т.2), допуснато ли е съществено нарушение на административно-производствени правила при издаването му (т.3), налице ли е противоречие на административния акт с материалноправни разпоредби (т.4) и несъответствие с целта на закона (т.5), като съдът не е ограничен от посочените от оспорващия основания, а проверява всички основания по чл.146 АПК.

Съответствието на оспорения акт с материалния закон се преценява към момента на издаването на административния акт (чл.142, ал.1 АПК).

В конкретния случай оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – председателя на Патентното ведомство на основание чл.75, ал.12 ЗМГО, във валидна форма на електронен документ и е подписан с квалифициран електронен подпис. Решението съдържа фактическите и правни основания за издаването, както и ясна диспозитивна част, съответстваща на изложените мотиви, с оглед на което и съдът приема, че е постановено в съответствие със законоустановените изисквания за форма и мотивираност на административния акт.

Спорът между страните се свежда до приложението на нормите на материалния закон по смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК.

Съгласно чл. 9, ал. 1 ЗМГО марката е знак, чиято основна функция е да отличи стоките и услугите на едно лице от тези на другите лица. Основната цел на марката е потребителят да придобие сигурност относно произхода на означената с марката стока или услуга (Решение по дело № С-39/97, С., § 28; Решение по дело № С-299/99, R., § 30; Решение по дело № С-120/04, Thomson L., § 23). Както отбелязва в практиката си СЕС, наред с това марката има и други също толкова съществени функции, по-специално функцията да гарантира качеството на стоката или на услугата или функциите, свързани с комуникацията, инвестициите или рекламата. (Решение по дело № С-487/07, L'О., 58-59; Решение по дело № С-236/08 – С-238/08, G. -L. Vuitton).

Абсолютното право върху марка, противопоставимо на всички трети лица, възниква с регистрацията. Знакът следва да има такова естество и характеристики, които позволяват да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, по който може ясно и точно да се определи предметът на закрилата. В рамките на регистърното производство пред Патентно ведомство може да се развие и мини производство по опозиция, в което на третото лице се дава възможност да защити по – ранните си права върху друга марка или марки, като ги противопостави на тези на заявителя. Както се посочва в Насоките за марките на Общността, основната цел на опозиционното производство е да се разреши въпросът дали да продължи производството с регистрация на заявена марка, а не да се разрешават потенциални бъдещи спорове (Определение по дело T-194/05, Teletex I., § 25-27).

В настоящия случай, опозицията срещу регистрацията на марка вх. № 164167 „Eco racing pit stop“, комбинирана е с правно основание чл.52, ал.1, т.1 ЗМГО, вр. чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО и е насочена срещу всички услуги от класове 35 и 37 на МКСУ, за които марката е заявена, тъй като съществува вероятност от объркване на

потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранните марки. Проверката в рамките на производството по опозиция, следва да установи кумулативно изпълнение на следните предпоставки на цитираната разпоредба: 1. идентичност или сходство между по - ранната марка и опонираната марка; 2. идентичност или сходство на стоките и услугите, за които са регистрирани респективно заявени марките; 3. вероятност от объркване на потребителите. Възможни са различни съчетания между идентичност и сходство на стоките и марките, както и различна степен на сходство, но всеки от трите компонента следва да присъства, за да е изпълнена хипотезата на нормата. Анализът включва сравняване на стоките и услугите, определяне кръга потребители и тяхната степен на внимание, сравняване на конфликтните марки, оценяване на отличителността на по - ранната марка и други относими обстоятелства, както и обща оценка на вероятността от объркване. Тези компоненти и алгоритъм са заложили и в Насоките за марките на Европейския съюз и за регистрираните дизайни на Общността, които са приети от изпълнителния директор на 12 декември 2019 г. с Решение № ЕХ-23-2 в сила 24 март 2023 г. ("Насоките за марките на Общността"), редакция приложима при постановяване на обжалваното решение.

Преценката дали е осъществен фактическият състав по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО започва с изследване на сходството между стоките и услугите на марките, доколкото то има съществено отношение относно объркването на потребителите. Когато се установи, че сравняваните стоки или услуги са идентични или сходни, се преминава към анализ на сходството между знаците сами за себе си, но във връзка с идентичните или сходните стоки и услуги, за които са регистрирани.

Не се спори между страните, че по-ранните марки, собственост на „PV Automotive GmbH“ Германия са регистрирани за следните стоки и услуги: Клас 12: „превозни средства; апарати за придвижване по суша, въздух или вода; части за моторни превозни средства, а именно ауспуси, спирачки, амортизьори и крепежни елементи“ (PIT-STOP, с №[ЕИК]); Клас 35: „услуги за търговия на дребно с авточасти и автоаксесоари“ („pit-stop“ с № 1038904); Клас 37: „ремонт и поддръжка на автомобили“ („pit-stop“ с № 1038904); „поддръжка и ремонт, по-специално на моторни превозни средства; ремонт, подмяна и монтаж на резервни части за моторни превозни средства, а именно ауспуси, спирачки, амортизьори и крепежни елементи“ (PIT-STOP, с №[ЕИК]). Следователно правилно административният орган е приел за установено, че конкурентните марки са заявени/регистрирани за идентични услуги и е констатирал, че е изпълнена първата предпоставка по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

В случая, от заключението на приетата по делото съдебно –маркова експериза се установява, че услугите от клас 35 на процесната марка с услугите от клас 35 на по-ранната, регистрирана по реда на Мадридската спогодба марка pit stop, рег. № 1038904 са идентични и сходни; услугите от клас 35 на процесната марка са сходни, макар и в по –ниска степен на стоките от клас 12 на по-ранната марка на ЕС PIT STOP, рег. №[ЕИК]; услугите от клас 37 на процесната марка са идентични на услугите от клас 37 на двете по –ранни марки.

Основният спор в настоящото производство се свежда до наличието на евентуално сходство на конфликтните марки, което да е от такова естество, че да създаде вероятност за объркване на потребителите и възможност за свързване на заявената с по-ранните марки. Съгласно практиката на СЕС, вероятност от объркване е налице при риск потребителите да приемат, че въпросните стоки или услуги произхождат от

едно и също или от икономически свързани предприятия (29.09.1998, С-39/97, С., § 29). Тази преценка е винаги абстрактна и решаваща роля има това как марките биха се възприели не от който и да е потребител, а именно от реалните и потенциални потребители на въпросните стоки или услуги (С-251/95, Sabel, § 23; С-342/97, L. Schufabrik, § 25). Ето защо индивидуализирането на релевантния кръг потребители е задължителен елемент при разглеждане на опозицията и в частност при определяне на сходството на марките и наличието на вероятност от объркване. В ЗМГО не се съдържа дефиниция за потребител, нито критерии за определяне относимия кръг лица във всеки конкретен случай. Съгласно чл. 8, § 1, б. "б" от Регламента за марките на ЕС при разглеждане на опозицията следва да се оцени вероятността от объркване "в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка". В Насоките за марките на Общността се посочват два основни критерия, приложими при определяне на релевантния кръг потребители, а именно територията, определена от по-ранната марка, както и стоките и услугите, за които е установено, че са идентични или сходни. С оглед изискването на чл. 8, § 1, б. "б" от Регламента за марките на ЕС, при разглеждане на опозицията следва да се оцени вероятността от объркване на потребителя на територията, където по-ранното право е защитено. В случая в обхвата на българските потребители, предвид естеството на конфликтните стоки/услуги се включват както участници от професионалния кръг, така и крайни физически потребители. Степента на внимание на потребителите на стоките и услугите, за които е установена идентичност и сходство може да варира в зависимост от естеството, качеството и цената им, и с оглед обстоятелството, че средният потребител е сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като не трябва да се омаловажава фактът, че нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги. В случая, степента на внимание на потребителите, според експертното заключение се определя като нормална, но и леко завишена от страна на масовия потребител и завишена по отношение на професионалистите.

Друг задължителен елемент при проверката по същество на опозицията е съпоставка на марките, като целта е да се установи дали те са идентични, сходни или несходни. Сходството или идентичността на знаците е необходимо условие, за да се прецени дали има вероятност от объркване по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Ако знаците са несходни, проверката за вероятност от объркване не се провежда.

Обичайно при закупуване на стоки или потребяване на услуги потребителят няма възможност да сравни знака, поставен върху стоката или с който е обозначена услугата, с вече регистрирания знак и разчита на

запазеното в паметта си несъвършено изображение на регистрираната марка. Въпреки това съществува определена неизменчивост на възприятието, която не е резултат от анализ на знака в детайли, а е обусловена от доминиращите му елементи. Ето защо, оценката на сходство на марките трябва да се основава на създаването от тях общо впечатление, тяхната цялост, като се вземат под внимание отличителни и доминиращи им компоненти (С 251/95, Sabel, § 23). Те обаче не винаги съвпадат, тъй като изпълняват различни функции. Отличителните са тези елементи, които в най – голяма степен способстват за осъществяването основната цел на марката – да разграничи стоките и услугите на едно лице от тези на друго. От своя страна доминиращият елемент е този, който чрез графичното си оформление определя общото впечатление от марката. Сходството между марки при преценка на възможността за объркване на потребителите е взаимнообвързано във фонетично, семантично и визуално отношение, както е установил СЕС в Решение по дело С-251/95, Sabel.

Оценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. Оценката на визуалното сходство се основава на визуалното въздействие на марките, определено от начина на графично представяне на думи, букви, цифри, фигури, рисунки, цветове и др. Оценката на смисловото сходство се основава на значението на думите, включително и в превод. Марките са смислово идентични или сходни, когато имат еднакво или подобно семантично съдържание или послание.

В конкретиката на настоящия казус от заключението на приетата по делото СМЕ е видно, че при сравнението на конфликтните марки във визуален аспект се установява, че по-ранните словни марки изцяло се включват в процесната марка, обект на опозицията. По-ранната марка не само се включва в процесната атакувана марка, но и заема равностойно положение (по обем и сила на въздействие) спрямо другия словен елемент - ЕКО RACING. За разлика от по-ранните марки, словният елемент pit stop в процесната марка е представен без свързващото двете думи тире, но това по никакъв начин не способства за разграничаването на марките, тъй като потребителите изцяло биха игнорирали отсъствието на тирето, но не и присъствието на по-ранната марка, включена изцяло в процесната. Констатирана е известна разлика с процесната марка,

дължаща се на композиционното ѝ оформление, включващо допълнителните словни елементи - изразът ЕКО RACING и фигуративни елементи, като различен цвят и поставянето на този израз в близка по размер площ. Все пак следва да се отбележи, че словната част pit-stop, която представлява по-ранната марка, заема малко по-голяма по размер площ. Присъствието на различни фигуративни елементи в процесната марка не са достатъчни за различие във висока степен на визуалното възприятие на процесната марка. В случая най-силният аргумент в полза на визуалното сходство е факта, че по-ранната марка изцяло се включва в атакуваната марка, което е сериозна предпоставка потребителите да направят връзка между по-ранните марки и процесната марка, още повече, че се касае за идентични и сходни във висока степен услуги. Не е за пренебрегване също така и фактът, че словните марки дължат своя отличителен характер изцяло на словния елемент pit-stop/PIT-STOP, и именно той е част от процесната марка. **Следователно налице е визуално сходство.**

Сравнението на конфликтните марки във фонетичен аспект показва, че идентичният словен елемент съдържащ се в сравняваните марки естествено ще има идентично звучене. Оценяването на общия брой букви, срички и т.н. в случая не е оправдано, тъй като има формален и чисто „механичен“ характер и не способства за оценката на наличие или отсъствие на фонетично сходство. В случая фонетичното сходство се дължи на идентичния словен елемент pit-stop/PIT-STOP в двата знака, като при по-ранната марка това е и единствения елемент, който способства за отличителността на по-ранните марки. В процесната марка този елемент има по-слабо фонетично въздействие, поради наличието и на друг словен елемент, но това фонетично въздействие не е пренебрежимо малко, тъй като представлява изцяло по-ранната марка, включена в състава на процесната марка. **В заключение налице е фонетично сходство.**

При сравнението на конфликтните марки в семантичен аспект, както беше отбелязано по-горе словните елементи в процесната марка ЕКО racing и pit stop имат конкретно смислово значение, което е носител на смисловото въздействие на марките по принцип. Общият за сравняваните марки елемент е словният елемент pit stop (в превод от английски спирка в бокса по време на автомобилно състезание), поради семантиката която носи, определя известно смислово сходство между сравняваните марки. За наличие на семантично сходство способства, макар и в ниска степен, и словният елемент racing (в превод надбягване, състезание), който може смислово, макар и косвено, да се свърже с елемента pit stop като

обединяващото понятие между тях е състезанието. **В заключение налице е смислово сходство.**

Предвид изложеното, в резултат на извършения сравнителен анализ между процесната марка „ЕКО racing комбинирана“ и по-ранните словни марки pit-stop, PIT-STOP, се обосновава общото заключение, че в резултат на визуалното, фонетичното и смислово сходство между тях е **налице сходство в тяхната цялост.**

Последният елемент от състава на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО е вероятността от объркване, която включва възможност за свързване с по-ранна марка и може да се определи като погрешна представа относно произхода на стоките и услугите, т. е. потребителите да вярват, че стоките и услугите са на едни и същи или икономически свързани лица (С-39/97, С., § 29). Дали съществува вероятност от объркване зависи от оценката на няколко взаимозависими фактора, включително: сходството на стоките и услугите, сходството на знаците, като се вземат предвид техните отличителни и доминиращи елементи, отличителният характер на по-ранната марка, съответният кръг потребители, тяхната степен на внимание и други.

В случая, в експертното заключение е разгледана поредицата от марки, включващи елемент ЕКО като фактор, влияещ върху вероятността от объркване на потребителите и това доколко българските релевантни потребители биха свързали заявената марка вх. № 164167 - ЕКО RACING PIT STOP - комбинирана, цветна с предходната поредица от марки, включващи елемента ЕКО. Съгласно Методическите указания на търговски марки на службата на ЕС за интелектуална собственост, когато опозиция или искане за заличаване се основава на няколко по-ранни марки и тези по-ранни марки притежават характеристиките, които дават основание те да бъдат причислени към отделна „серия“ или „фамилия“ от марки, може да възникне вероятност от объркване вследствие на възможността оспорваната марка да бъде свързана с по-ранните марки, принадлежащи към серията. Съдебната практика е дала ясни указания за двете кумулативни условия, които трябва да бъдат изпълнени (23/02/2006, T-194/03, Vainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, потвърдено с 13/09/2007, C-234/06 P, Vainbridge, EU:C:2007:514, § 63). Преди всичко, притежателят на серията по-ранни марки трябва да внесе доказателства за използването на всички марки, принадлежащи към серията, или поне на няколко марки, които могат да представляват „серия“ (т.е. най-малко три). На второ място, атакуваната марка трябва не само да бъде сходна с марките, спадащи към серията, но и да притежава характеристики, които да позволяват тя да бъде свързвана със серията. Тази връзка трябва да кара

потребителите да смятат, че оспорваната марка също е част от серията, т.е. че стоките и услугите могат да произхождат от същото предприятие или от такива, свързани с него. Опонентът трябва да докаже, че марките, за които се твърди, че съставляват фамилия на пазара, са били използвани от него в такава степен, че съответните потребители познават тази поредица от марки, като обозначаващи стоките и/или услугите на конкретно предприятие. За да се констатира с положителност, че опонентът притежава семейство от марки, се изисква използване на най-малко три марки - това е минималният праг, при който този аргумент може да бъде взет под внимание по надлежния ред. Доказване на използването само на две марки не може да обоснове наличие на серия от марки. Обикновено, марките, които формират една „фамилия“ и се използват като такива, са регистрирани марки. Не може, обаче, да се изключи възможността понятието „фамилия марки“ да включва и нерегистрирани такива. Изложените по-горе теоретични постановки ясно показват, че фамилия марки е инструмент, който се прилага в процес на опозиция от страна на опонента с оглед доказване на възможност за възникване на вероятност от объркване, но не и от страна на притежателя на атакуваната марка за преодоляване на опозицията, какъвто е настоящия случай. Освен това, цитираната поредица от марки, която дори и да може да бъде оценена като фамилия от марки е на база обединяващ елемент ЕКО като общ отличителен за фамилията марки елемент. За да се направи констатацията, че дадена марка е част от фамилия марки изискването е, общият компонент на знаците да е идентичен или много сходен. Знаците трябва да съдържат един и същ отличителен елемент и той трябва да има самостоятелна роля в знака като цяло. За да могат потребителите да предполагат, че съществува семейство от марки, се изисква общият елемент на оспорваната заявка и на семейството от по-ранни марки да притежава отличителен характер присъщ или придобит вследствие на използване, който позволява да се прави пряка връзка между всички тези знаци. В процесната марка, както е посочено в експертното заключение, не може да се идентифицира един конкретен отличителен елемент, поради което и тази марка не може да се приеме като част от цитираната поредица марки, включващи като отличителен елемент ЕКО. Следователно, в настоящия казус наличието на поредица регистрирани марки на името на заявителя на процесната марка не може да се оцени като значим фактор, влияещ върху вероятността от объркване на потребителите и това доколко българските релевантни потребители биха свързали заявената марка вх. № 164167 - ЕКО RACING PIT STOP - комбинирана, цветна е предходната поредица от марки, включващи

елемента ЕКО. Важно е също така да се отбележи, че част от марките във фамилията, освен ЕКО съдържат и друг словен елемент - например основен отличителен елемент е ЕКО, като в някои случаи е в съчетание с описателен елемент като например: ЕКО PREMIUM 98, ЕКО CAREWASH, DIESEL EKONOMY+PLUS, DIESEL EKONOMY, DIESEL EKO NEXTGEN, DIESEL EKO Double filtered, ЕКО charge point, ЕКО vacuum cleaner, ЕКО прахосмукачка и др., но няма нито една марка съдържаща комбинацията ЕКО RACING. Характеристиките на самите марки, описани като фамилия марки включват обединяващ общ елемент ЕКО, който самостоятелно не е релевантен при оценката за сходство на знаците по настоящия казус. В процесната марка, благодарение на начина и мястото им на разположение в рамките на общото композиционно оформление на марката, ясно се разграничават два словни елемента ЕКО RACING и pit stop, представляващи, всеки от тях, смислово свързан израз от по две думи. В процесната марка, предвид цялостното ѝ композиционно оформление, не се откроява самостоятелен елемент ЕКО. Ето защо, марките от поредицата с основен отличителен елемент ЕКО не оказват влияние на отличителността на процесната марка. Инструментът фамилия (поредица) от марки, по принцип, може да бъде приложен единствено към по-ранни марки, когато се противопоставят на по-късна заявка. При заявките няма поредица от марки, тъй като заявката е знак, който е заявен след регистрираните противопоставени марки и като такъв по-късен знак не може да претендира права, придобити преди датата му на заявяване. Не е без значение и фактът, че марките от поредицата се отнасят до различни стоки/услуги, което също определя невъзможността да се направи връзка между тях от една страна и процесната марка от друга страна.

В заключение, следва да се отбележи, че посочената поредица от марки, включваща ЕКО не може да представлява фактор, влияещ върху вероятността от объркване на потребителите и съответно българските релевантни потребители не биха свързали заявената марка вх. № 164167 - ЕКО RACING PIT STOP - комбинирана, цветна с предходната поредица от марки, включващи елемента ЕКО. Напротив, съществува вероятност същите да възприемат процесната марка, като нова разновидност на по-ранните марки, поради което ще възникне вероятност от непряко объркване.

Във връзка с твърдяната от процесуалния представител на жалбоподателя повишената отличителност на елемента ЕКО в поредицата от марки, цитирани в жалбата, предвид неговото активно използване в голям обем за стоки от клас 4: „горива“ и услуги от клас 37: „бензиностанции“,

вещото лице отбелязва, че всичките те касаят различни стоки и услуги, и по-специално бензин, масла и бензиностанции, а в много ограничен обем и за кафе, сувенири, кроасани, безалкохолни напитки, предлагани в магазините на бензиностанциите ЕКО, като по този показател са ирелевантни към настоящия казус, тъй като процесната марка е заявена за различни услуги. Въпреки това, експертното заключение сочи, че би могло да се приеме, че е налице сериозно използване на марка ЕКО - комбинирана за стоки от клас 4 -бензин и масла и услуги от клас 37 - бензиностанции, които са различни от услугите, за които е заявена процесната марка. В случая, дори и да е налице повишена отличителност на марка ЕКО – комбинирана, то това не може да окаже влияние на настоящия правен спор, тъй като в поредицата марки елементът ЕКО е основен отличителен елемент, но в процесната марка е част от израз в рамките на комбинирана марка, отличителността на която се дължи на общото ѝ композиционно оформление. Не е без значение и фактът, че не съществува практика за изследване на повишена отличителност на част от заявена марка в процедура по опозиция.

Предвид гореизложеното, може да се направи обоснован правен извод, че в оспореното решение № РС-78-[1] от 02.04.2024 г. председателят на ПВ правилно е приел, че в конкретния казус са налице предпоставките по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, с оглед на което жалбата срещу цитираното решение следва да бъде отхвърлена, тъй като не са налице твърдяните от жалбоподателя отменителни основания.

При този изход на правния спор на ответника и заинтересованата страна се дължат разноски. Ето защо, в полза на ответника, с оглед своевременно направеното изявление, следва да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева, определен съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, вр. чл. 143, ал. 4 и чл. 144 от АПК вр. чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

На заинтересованата страна PV AUTOMOTIVE GMBH, ГЕРМАНИЯ също се дължат разноски за процесуално представителство, съобразно представения по делото списък в размер на 5865 (пет хиляди осемстотин шестдесет и пет) лева-платено адвокатско възнаграждение (л.356 и л.357). Съдът намира възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че на заинтересованата страна не се дължат разноски за неоснователно, тъй като противоречи на разпоредбата на чл.143, ал.4 от АПК, която изрично указва, че в случаите, когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, право на разноски имат и заинтересованите страни, за които актът е благоприятен. Като

неоснователно съдът намира и възражението на адв.Н. по чл. 78, ал. 5 ГПК за прекомерност на адвокатското възнаграждение, претендирано от представителя на заинтересованата страна. Размерът на това възнаграждение е съобразен с действителната фактическа и правна сложност на делото, обема и качеството на реално осъществената защита, поради което съдът счита, че договореното и заплатено от заинтересованата страна адвокатско възнаграждение е обосновано и справедливо, поради което следва да бъде присъдено в пълния претендиран размер. В случая не е налице несъответствие на размера на претендираното адвокатско възнаграждение с принципа за определянето му по справедливост, същото се явява съразмерно на извършената правна защита и съдействие, като същевременно не накърнява или облагодетелства интересите на която и да е от страните в производството. Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд София-град, 29-и състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME”, познато също като “ЕКО АБЕЕ”, със седалище и адрес на управление 8А Cheimarras Street, Maroussi, 15125, Гърция срещу Решение № РС-78-[1] от 02.04.2024 г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България.

ОСЪЖДА “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME” със седалище и адрес на управление 8А Cheimarras Street, Maroussi, 15125, Гърция, да заплати на Патентното ведомство на Република България сумата от 200 (двеста) лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖД “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME”, със седалище и адрес на управление 8А Cheimarras Street, Maroussi, 15125, Гърция да заплати на PV AUTOMOTIVE GMBH, ГЕРМАНИЯ, сумата от 5865 (пет хиляди осемстотин шестдесет и пет) лева, представляващи разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния

административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Препис от решението да се изпрати на страните по спора.

СЪДИЯ: