

РЕШЕНИЕ

№ 5156

гр. София, 29.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 27 състав,
в публично заседание на 17.05.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Цветанка Паунова

при участието на секретаря Цветанка Митакева, като разгледа дело номер **8077** по описа за **2021** 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/ във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на [фирма], ЕИК[ЕИК] срещу Решение № РС-197-(1)/21.06.2021г. на председателя на Патентно ведомство /ПВ/, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 70151032/17.08.2020г. срещу решение от 12.06.2020г. на състав по опозиции, с което е отказана регистрацията на марка с вх. № 149405 „R. R.“, словна за всички стоки от клас 33 на МКСУ, за които се търси закрила.

Жалбоподателят моли за отмяна на решението по съображения за допуснати съществени процесуални нарушения, необоснованост поради липса на мотиви и при неправилно приложение на материалния закон. Твърденията са, че няма визуално, фонетично и смислово сходство между заявената марка с вх. № 149405 R. R. словна и регистрираната такава R.. Последната нямала висока степен на отличителност, за разлика от заявената. Липсвала и разпознаваемост на българския пазар на R., като се сочи, че от представените доказателства не се установявало действително използване на по-раната марка.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. В., който поддържа жалбата на заявените основания и претендира разности по делото.

Ответникът – председател на Патентно ведомство, чрез процесуален представител юрк. Б., моли за отхвърляне на жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна N. F. S. S.R.L.-ИТАЛИЯ, за съдебно заседание редовно уведомена, не изпраща представител.

Административен съд София-град, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема следното:

С вх. № 149405 от 02.02.2018г. е подадена заявка за регистрация на търговска марка „R. R.“ словна, като национална марка на територията на Република България. Заявител на марката: А. Е., [улица], [населено място]. Марката е заявена за стоки от класове 29, 32 и 33 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) и по-конкретно за следните стоки: Клас 29: месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца; мляко и млечни произведения; хранителни масла и мазнини;

Клас 32: бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки;

Клас 33: алкохолни напитки (с изключение на бира);

Срещу регистрацията на марката е подадена опозиция от N. F. S. S.R.L.-Италия с вх. № 70100512/10.08.2018г., на основание чл. 38б, ал. 1, т. 1 ЗМГО (отм.), съответно чл. 52, ал. 1, т. 1 ЗМГО във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. Опозицията се основава на притежавана по-ранна международна регистрация на марка с рег. № 661560 R. от 18.09.2006г. за стоките от клас 33 на МКСУ - Алкохолни напитки (с изключение на бира). Изложени са съображения за визуално, фонетично и смислово сходство между марките, дължащо се на думите R. и R., както и че стоките от клас 33 на двете марки са идентични.

С отговор от 17.09.2019г. заявителят е отхвърлил съображенията за опозиция с аргументи, че са налице различия между марките, както и че не са представени доказателства за реално използване на по-ранната марка R..

При спазване на процедурните правила, надлежно са разменени уведомления между страните, като им е дадена възможност за изразяване на становище и представяне на доказателства.

С Решение от 12.06.2020г. съставът по опозиции е отказал регистрацията на марка с вх. № 149405 „R. R.“, словна за всички стоки от клас 33 на МКСУ, за които се търси закрила. Съставът е приел, че е доказано реалното използване на марката R. за периода 02.02.2013г. – 02.02.2018г. (петте години, предхождащи датата на подаване на заявката) от опонента N. F. S. S.R.L. Италия за стоката „вино“, която попада в обхвата на общото понятие „алкохолни напитки“ от клас 33 на МКСУ. Установена е идентичност между стоките на марките в конфликт. По отношение на идентичност/сходство на знаците е прието, че е налице визуално и фонетично сходство от средна степен и липса на смислово сходство. Посочено е, че двете марки са словни, поради което при тях не може да се говори за доминиращ елемент. По отношение на отличителния елемент на знаците е счетено, че отличителността им се носи от думите R. (по-ранна марка), съответно R. (процесната марка), които ще бъдат възприети като фантазийни. Думата R. от състава на процесната марка е указателна за качество и лишена от отличителност по отношение на стоките „алкохолни напитки (с изключение на бира)“ от клас 33, за които се търси закрила, тъй като по отношение на тях ще бъде възприета в смисъл на „отлежали алкохолни напитки с високо качество“. Направен е извод, че отличителният характер на по-ранната марка е нормален за релевантния българския потребител, доколкото думата R. се възприема като

фантазийна. В заключение е прието, че е налице вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка.

Недоволен от решението на състава по опозиции с жалба вх. № 70151032/17.08.2020г. [фирма] е сезирал председателя на ПВ. По жалбата е постъпил отговор от N. F. S. S.R.L.-Италия с вх. № 70153443/28.09.2020г. Със заповед № 679/20.08.2020г. на председателят на ПВ е образувано производството и е определен нарочен състав по спорове за разглеждане на жалбата. Последният е изготвил становище, изцяло възприето в Решение № РС-197-(1)/23.06.2021г. на председателя на ПВ.

За изясняване на релевантните за делото обстоятелства са изслушани и приети по делото първоначална и повторна съдебно-маркови експертизи. Според заключението на в.л. С. Д., което съдът кредитира изцяло, по-ранната марка с межд. рег. № 661560 се ползва с правна закрила на територията на Република България, като част от ЕС, считано от 01.01.2007г. Марката е подновена през 2016г. за следващ период от 10 години, включително за територията на ЕС и към момента на извършване на експертизата е със срок на закрила до 12.09.2026г. Марката е регистрирана на името на: N. F. S. S.R.L., Италия за стоки от клас 33 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ): „алкохолни напитки (с изключение на бира)“.

Процесната заявка за марка „R. R.“ с вх. № 149405/ 02.02.2018г. се състои от два словни елемента: „R.” и „R.”. Марката „R. R.“ е заявена за стоки от клас 33 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), описани като „алкохолни напитки (с изключение на бира)“, което означава, че марката е заявена за различни алкохолни напитки, включително вина, спиртни напитки и други алкохолни продукти. Между двете марки съществува визуално сходство от средна степен, фонетичното сходство може да се определи като такова над средното ниво. Предвид близкото звучене на думите „rustic” и “rustico” потребителите, които са запознати с италиански и английски език, биха разпознали и възприели смисловото значение на тези думи и за тях двете думи създават идентични смислови асоциации, което означава, че двата знака смислово са с висока степен на сходство. За останалата част от българските потребители, които не познават италиански или английски език, марките ще бъдат възприети като такива с изцяло фантазиен характер, които нямат смислово значение и смислово сходство не може да бъде търсено.

Предвид изводите за наличие на визуално сходство от средна степен, фонетично сходство над средното ниво и наличие на смислово сходство за част от потребителите, които са запознати с италиански и английски език, разгледани в цялост двете марките са сходни.

Според повторната СМЕ, изготвена от проф. д-р М. М., и двете марки в първия си елемент имат отличителна функция. Доколкото първите елементи на двете марки, респ. думите R./ P. и R./ PУ C. биха могли да бъдат свързани от потребителите със значение „селски“, но това не е обичайно ниво на потребителя и няма доказана висока степен на вероятност да се случи, вещото лице възприема първия елемент като дума с фантазиен характер, при отсъствие на присъща отличителност.

Втората дума „R.“ ще бъде възприета и осмислена от потребителите като „подбрано, запазено, ексклузивно, резервирано от високо качество“, но този втори елемент няма изискуемите характеристики на марка, поради релацията с качество, релевантно към този клас стоки „алкохолни напитки“. Направен е извод, че заявената национална марка има ниска отличителност за клас 33 в сравнение с регистрираната R. с териториален обхват за ЕС, в т.ч. България и средна степен на отличителност за

класове 29 и 32.

Доколкото IR R. се състои от една дума, а втората национална заявка е с две думи R. и R., вещото лице е определило визуалното сходство за сходство от средна степен, поради наличието на еднакъв /без последна буква/ първи елемент, който е единствен за IR. Следва да се има предвид, че потребителят обичайно не възприема знаците, поставени един до друг, а поотделно, единият от които е „спомен/ асоциация“ в съзнанието му.

Вещото лице определя средна степен на фонетично сходство, при отчитане на думи, букви и срички: R. R. - състои се от две думи, R. - 2 срички „РУС“ и „Т.“, думата reserve - 3 срички „РЕ“, „ЗЕР“ и „ВЕ“. Общо 5 срички, 13 букви на латиница; R. - една дума с 3 срички „РУС“, „ТИ“ и „КО“, 7 букви на латиница.

Вещото лице счита, че националната марка в първия си елемент и IR като словна марка биха се възприели от потребителя със значение на „селски“ плюс елемент със семантична стойност за „reserve“, което идентифицира средна степен на семантично сходство.

Направен е извод, че съществува вероятност за объркване чрез свързване на икономическите субекти - притежатели на марките R. и R. R. за стоките от клас 33.

В заключение вещото лице приема средна степен на сходство на двата знака - IR R. и национална заявена марка R. R., поради високо сходен/идентичен първи елемент и втори елемент на националната марка без отличителен характер съгласно ЗМГО.

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

Жалбата е допустима, тъй като е подадена от надлежна страна и в законоустановения срок.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган съгласно чл. 75, ал. 12 ЗМГО и в предвидената от закона форма. Спазени са специалните процедурни правила, разписани в ЗМГО – подадена е опозиция срещу заявка за регистрация на марка, същата е надлежно връчена на заявителя, неговият отговор и представените доказателства са връчени на опонента. Нарочен състав по споровете, след размяна на книжа, е изготвил становище, изцяло възприето от решаващия административен орган.

По приложението на материалния закон, съдът съобрази следното:

С разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО е въведена забрана за регистрация на марка, при подадена опозиция съгласно чл. 52, 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, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките или услугите са с общ търговски произход.

Разпоредбата визира кумулативното наличие на следните предпоставки: по-ранно право върху марка; идентичност или сходство на стоките или услугите; идентичност или сходство между атакуваната и по-ранна марка; вероятност за объркване на потребителите.

За целите на производството по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО и предвид направеното искане от заявителя по чл. 38г, ал. 6 ЗМГО /отм./ - лицето, подало опозицията, да представи доказателства за използване на по-ранната марка в релевантния 5-годишен период, следва да се прецени дали е доказано реално използване.

Законосъобразно и по аргумент от § 5, ал. 1 ПЗР на ЗМГО опозиционният състав, както и председателят на ПВ са приели за приложима разпоредбата на чл. 58, ал. 1 и 2 от действащия ЗМГО, независимо че искането на заявителя е предявено на основание чл. 38г, ал. 6 ЗМГО /отм./. Законосъобразно е определен и релевантният 5-годишен период съгласно чл. 58, ал. 1 ЗМГО – 02.02.2013г.-02.02.2018г., в който опонентът да докаже, че е използвал реално марката.

За да се извърши преценка дали е налице реално използване на марката в търговската дейност на дружеството, следва да се съобразят установените критерии в ЗМГО.

За да е налице реално използване на марката в търговската дейност на дружеството съгласно чл. 21, ал. 3 ЗМГО, следва да е налице някоя от хипотезите на чл. 13, ал. 2, т. 1-6 ЗМГО, а именно: 1. поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; 2. предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 3. вносът или износът на стоките с този знак; 4. използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; 5. използването на знака в търговски книжа и в реклами; 6. използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията. За реално използване се счита и използването на марката от притежателя ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който марката е била регистрирана (чл. 21, ал. 3, т. 1 ЗМГО).

В действащия ЗМГО се използват понятията „използване в търговската дейност“ – чл. 13, ал. 2 ЗМГО и „реално използване“ – чл. 21, ал. 3 ЗМГО.

Определеното в националното законодателство понятие "реално използване на марка" следва да бъде тълкувано в съответствие с чл. 10, § 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (Директивата). Целта на директивата и конкретния текст на относимите разпоредби водят до извод, че под понятието "реално използване" на една търговска марка следва да се разбира преди всичко действителното ѝ използване, а не номинално или формално използване на марката, отговарящо на основната функция на марката, която се състои в това да гарантира на потребителя идентичност на произхода на стоките или услугите, за които е регистрирана, за да се запази или създаде пазар за тези стоки или услуги. Притежателят на по-ранната марка следва да докаже осъществяването на положителния факт на реално използване на защитения знак през релевантния период за стоките/услугите, за които е регистриран, съответно - наличие на основателни причини за неизползването му.

Доказателствата за използване следва да съдържат информация относно мястото, времето, степента и естеството на използването на оспорваната марка за стоките и услугите, за които е регистрирана.

В административното производство притежателят на по-ранната марка е представил множество доказателства за реално използване на марката за стоки от клас 33 на МКСУ, съгласно опис, приложен на л. 109 от делото. Представени са фактури – 21 бр., с издател N. F. S. S.R.L., като тези, посочени под № 15-21 в описа, законосъобразно не са обсъдени, тъй като са издадени извън относимия 5-годишен период – издадени са след 02.02.2018г.

Съдът споделя изводите на органа, че фактурите се явяват допустимо и годно доказателство относно продажбата на стоки, съответно годно доказателство за

реалното използване на марка, ако е регистрирана за същите стоки. Представените от опонента фактури, представляващи първични счетоводни документи, съдържат всички реквизити по смисъла на Закона за счетоводството и законосъобразно са кредитирани от органа при преценката му за реално използване на по-ранната марка. Законосъобразно е прието, че от представените фактури, посочени под № 1-14 в приложения опис, се установява реално използване на по-ранната марка. Действително имената на получателите по фактурите са заличени, което е логично тъй като се касае за чувствителна търговска информация, а и предвид Регламент (ЕС) 2016/679 /за защита на личните данни/, но от адресите на получателите може да се направи извод, че това са лица, ситуирани в различни държави - А., Германия, Франция, У., Полша, С., Х., Л., Румъния, П., Италия /страни-членки на ЕС/, както и Черна Гора. Данните свидетелстват за продажбата на стоки, включващи в наименованието си R., на общо количество 17990 броя бутилки от 0,75 л. за релевантния период (14 бр. фактури).

Представена е и обобщена справка за общия брой реализирани бутилки от стоки със знак R. на територията на отделни страни-членки на ЕС и съответния оборот през годините - от 2014 до 2018г. Така общото количество на година варира между 235740 и 297981 бутилки и оборот между 1 154 707,17 и 1 349268,84 евро.

Начинът на използване на знака е представен със снимка от мостра на продукта с поставен върху него етикет. Видно от изображението /л. 157/ централно място в него заема означението „R.“, изписано с едър ръкописен шрифт в черен цвят.

Като доказателство е представена и разпечатка от интернет сайт, съдържаща информация за получена от производителя златна награда за вино R..

Законосъобразно органът е приел, че представените доказателства установяват реално използване на марка R. в релевантния период 02.02.2013.002.02.2018г. на територията на ЕС във връзка със стоки от клас 33 – вино.

Действително обобщената справка не носи името и подписа на лицето, което я е изготвило, но доколкото същата е представена от опонента в хода на производството, законосъобразно е прието, че доказателството изхожда именно от него. Данните в нея, независимо че не са безспорно установени, правилно са зачетени на база останалите събрани доказателства. Представените фактури за продажби /14 бр./ са издадени в продължителен период от време, удостоверяват реализирането на немалък обем продажби - 17990 броя бутилки и са издадени на лица, намиращи се в различни държави членки на ЕС. Оттук може да се направи извод, че фактурите удостоверяват примерни продажби, а не всички продажби на стоки под марката, реализирани през процесния период.

Законосъобразно е прието от административния орган, че разгледани в тяхната съвкупност доказателствата сочат наличието не на фиктивно, а на реално използване на процесния знак, което позволява достигането и запазването на определени пазарни позиции.

В допълнение следва да се посочи, че съобразно практиката на С., при липса на индикации за противното се приема, че представените доказателства са автентични и истински. Обстоятелството, че е възможно дадено доказателство да бъде манипулирано, не е достатъчно, за да се отрече неговата автентичност. В тази връзка представени доказателства могат да бъдат отхвърлени само в случаи на сериозни и обосновани съмнения (27/02/2018, T-166/15, S. pour ordinateurs portables, EU:T:2018:100, § 89-90; 27/02/2020, T-159/19, Мебели, EU:T:2020:77, § 28-29).

Законосъобразно, предвид естеството на използване на марката, органът е изследвал и въпроса за използването ѝ във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана. Правилно е констатирано, че международната регистрация на марка с № 661560 R. е била използвана като словен знак в комбинация със допълнителни словни елементи „V. P. S. DOCG” и „SP. P. S. D. T.“. По този повод и след служебна справка органът е установил, че означенията „V. P.“ и „P.“ кореспондират със защитени наименования за произход - V.-P. и P., защитено по реда на Регламент (ЕО) № 1308/2013 г. по отношение на стоката „вино“. Следователно същите се явяват указателни по отношение на географския произход и качествата и характеристиките на стоките „вино“ от клас 33 на МКСУ. В допълнение е установено, че както V., така и T. са наименования на градове в провинция Т. в Италия, известни с производството на пенливо вино просеко. Обосновано е прието, че думата S. се възприема със значение „изключителен, по-висш, по-горе“ и като такъв има рекламно-хвалебствен характер, което го прави лишен от отличителност. Самото означение P. се свързва с вида на стоката, а именно вид бяло вино. Установено е, че съкращенията D. и DOCG (D. di O.' S. lata e G.) са означения за контролирано и гарантирано наименование за произход, качествена степен определена от италианския закон за виното. При тези данни административният орган е достигнал до законосъобразен извод, че знакът е използван наред с добавянето на словни елементи с указателен характер, в резултат на което не се променя отличителния характер на регистрираната марка - марката е използвана във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана.

В обобщение се налага извод, че административният орган, вкл. съставите по опозиции и спорове са разгледали и подробно обсъдили представените от опонента доказателства. Правилно е определен периода 02.02.2013г.–02.02.2018г. и региона (Европейски съюз). Обсъдени са представените по преписката фактури, таблици с обороти, сертификати за награди и снимки с мостра от вино с етикет R. върху бутилката. Съдът споделя изводите на административния орган, че марката е използвана на територията на ЕС (А., Италия, Франция, У., Полша и др.). Представените първични счетоводни документи не могат да бъдат игнорирани, както в административното, така и в съдебното производство. Следва да бъде добавено, че същите не са били оспорени по надлежния ред, за да бъдат изключени като доказателства. Заличаването на данни от фактурите (имена на контрагенти), освен че представлява чувствителна търговска информация, е и в съответствие с изискванията за защита на личните данни. Доказателствата обосновават извод, че марката е използвана в съответствие с основната ѝ функция, а именно да отличава стоките на маркопритежателя от тези на другите лица на пазара, за стоките „алкохолни напитки“ от клас 33 на МКСУ, доколкото стоката „вино“ попада в обхвата на посоченото общо понятие.

Съществуването на вероятност за объркване предполага изследване на идентичността или сходството на стоките или услугите на марките и на идентичността или сходството на самите марки.

Съгласно легалното определение на чл. 9 ЗМГО марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки,

фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка. В процесния случай е подадена опозиция от притежател на по-ранна марка срещу регистрацията на марка по този закон – чл. 38б, чл. 1 ЗМГО (отм.) 52 ЗМГО във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

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. За да се прецени приложима ли е тази разпоредба и съответно да се откаже регистрация на марка на това основание, е необходимо на първо място да се определи дали е налице идентичност или сходство между стоките/услугите на марките, тъй като влияе съществено върху объркването на потребителите. Когато се установи, че сравняваните стоки/услуги са идентични/сходни, тогава се анализира сходството между знаците сами за себе си, но във връзка с идентичните/сходните стоки, като при установяване на идентичност/сходство между знаците, вероятността за объркване е най-възможна. Когато се установи, че сравняваните стоки/услуги са различни, то тогава, ако по-ранната марка не е със статут на марка, ползваща се с известност по чл. 12 ал. 3 ЗМГО, се приема, че няма възможност за объркване.

По отношение на идентичността на стоките/услугите е прието да се определя идентичност, когато се използва една и съща терминология, или думите са синоними. Освен това в общия случай идентичност се установява и когато по-ранната марка включва обобщено понятие, което покрива стоките/услугите на по-късната марка (Т-522/10). Ако стоките/услугите на по-късната марка са дадени с едно или повече обобщени понятия, а в по-ранната марка стоките/услугите са по-детайлирани, то също в общия случай се признава идентичност (Т-133/05), като ако се ограничат стоките/услугите на по-късната марка, се анализира за сходство (Т-161/10).

Когато се оценява идентичност/сходството между стоките/услугите на сравняваните марки, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори. Тези фактори включват, *inter alia*, тяхната природа, тяхното предназначение и начин на използване, както и дали те са конкурентни стоки или са допълващи стоки (ЕСЖ, С. С-39/97 С. К. К. v M.-G.-M. I.. [1998] OJ O. 12/98, p. 1419, paragraph 23). Европейският съд в решението си по горното дело дава ред от фактори, които следва да се вземат предвид при преценката на сходството на стоките/услугите, като се отчита тяхното припокриване, така наречени в практиката „фактори С.“, а именно: природа на стоката/услугата (състав, функционален принцип, вид, полезност и др.) от търговска гледна точка; цел на използване (предназначение): едни и същи или подобни ползватели; метод на използване; допълващи се стоки/услуги; конкуриращи се стоки/услуги: задоволяване на едни и същи или подобни нужди;

Допълнителни фактори: канали на дистрибуция: едни и същи или подобни, в частност едни и същи места за продажба; релевантни потребители; обичаен произход на стоките/услугите: типа на предприятието, контролиращо производството на стоките, в

частност мястото на производство и методът на производство.

В случая се касае за стоки от клас 33 МКСУ – алкохолни напитки (с изключение на бира). Между стоките на заявената и по-ранната марка е налице идентичност, предвид обстоятелството, че са посочени с идентични термини „алкохолни напитки (с изключение на бира)“.

Затова следва да се пристъпи към сравнение на самите марки, след анализ на основите им елементи – визуално, смислово и фонетично възприятие на марката като отличителен знак на определена стока.

По делото са изслушани две съдебно-маркови експертизи, които потвърждават изводите на административния орган и се кредитират изцяло от съда.

Направен е извод за визуално сходство от средна степен поради наличието на еднакъв /без последна буква/ първи елемент, който е единствен за IR. Определена е средна степен на фонетично сходство между двете марки /фонетично сходство над средното ниво според първата СМЕ/. Посочено е, че националната марка в първия си елемент и IR като словна марка биха се възприели от потребителя със значение на „селски“ плюс елемент със семантична стойност за „reserve“, което обуславя средна степен на семантично сходство. Направен е извод за средна степен на сходство на двата знака IR R. и национална заявена марка R. R., поради високо сходен/идентичен първи елемент за двете марки и втори елемент на националната марка без отличителен характер, съгласно ЗМГО. Предвид наличието на визуално, фонетично и смислово сходство между марките, разгледани в цялост, наличието на изцяло описателен елемент „reserve“ в състава на процесната заявка за марка, изключително високата степен на сходство на отличителните елементи „R.“ и „R.“ във всяка от марките, както и използването на двете марки за идентични стоки, може да се възприеме от потребителите като разновидности или отделни серии, партии, резерв, предлагани от един и същ производител или от свързани производители, което обуславя наличието на вероятност от объркване.

Изводите на административния орган, потвърдени от заключенията на двете СМЕ, се споделят изцяло от настоящия съдебен състав.

Не е спорно, че заявената марка е словна, като представлява комбинация от два елемента – R. R.. По-ранната марка е словна и се състои изключително от словния елемент „R.“.

Оценката на степента на сходство на марките не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи в състава им.

Ето защо преди да се анализира визуалното, фонетично и смислово сходство между двете марки следва да се определят отличителните и доминиращите елементи в състава им, за което съдът се позовава на Методическите указания за прилагането на чл. 12 ЗМГО на ПВ.

Съобразно тези указания, 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.

„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. Доколкото при словните марки не съществува графично представяне, а се състоят само от словни елементи, изписани

в стандартен шрифт, в случая не може да се определи доминиращ елемент.

Описателни понятия, родови термини и прочее нямат отличителен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които се отнася марката, поради което следва да бъдат игнорирани при оценката на сходството на марките, независимо колко доминиращо е тяхното въздействие в състава им.

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.

В словосъчетанието “R. R.” елементът „**R.**” е този, който може да се определи като такъв с отличителен характер в състава на марката предвид липсата на директна връзка между значението на думата „rustic” и стоките, за които е заявена процесната марка, т.е. това е елементът, който в най-голяма степен ще служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица. Отличителността на един елемент от марка, включен в композиция от няколко елемента, следва да се анализира от гледна точка на стоките, за които е заявена или регистрирана марката, за да се прецени доколко въпросният елемент няма значение, което би могло да указва вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или предоставянето на услугите или други характеристики на стоките и/или услугите, за които се отнася процесната марка. Италианската дума „R.” и английската дума „R.” имат едно и също значение за хората, които познават английски и италиански език, в смисъл на „селски, обикновен, грубоват”. За останалите потребители в България, които не познават двата чужди езика, думата няма да има конкретно значение и не биха я свързали с конкретна асоциация или смисъл. Думата „R.” произхожда от италиански език, значението на тази дума не се свързва с производството на алкохолни продукти – думата не е описателна по отношение на стоките от клас 33, тя ще бъде възприета от средния потребител в България по-скоро като измислена, фантазийна дума, поради което използването на тази дума за означаване на алкохолни напитки в клас 33 от МКСУ притежава необходимата отличителност.

В случая процесната марка R. R. е заявена за стоки от клас 33 на МКСУ - „алкохолни напитки (с изключение на бира)“, т.е. марката е заявена за различни алкохолни напитки, включително вина, спиртни напитки и други алкохолни продукти. При използването ѝ конкретно за алкохолни напитки думата „reserve” ще се възприеме като традиционно наименование, което съгласно базата данни на Европейската комисия за традиционните наименования - „резерва/reserve“; „премиум резерва/premium reserve“ и „специална резерва/special reserve“, ще се възприеме като „описание на характеристиките на продукта“. Следователно думата „reserve“ ще бъде възприета от потребителите като вид описание на характеристиките на самия продукт, а не като индикация за търговски произход на предлаганите с марката стоки. Втората дума в състава на марката - „reserve”, има специфично значение и се използва в сферата на алкохолните напитки, за да се означават определен вид отлежали вина или ракии. По тази причина използването на тази дума по отношение на алкохолни напитки е лишено от отличителност. Думата се свързва директно с качества и характеристики на стоките „алкохолни напитки“ и би се възприела от потребителите като указание за качество на стоките, като такива, произхождащи от специален резерв, запас.

Съобразявайки горните изводи досежно отличителния първи елемент в състава на процесната марка и описателния /неотличителен/ втори елемент, следва да се анализира визуалното, фонетично и смислово сходство между противопоставените марки.

В случая административният орган е достигнал до законосъобразен извод за наличие на визуално и фонетично сходство между отличителните за двете марки словни елементи - „R.” и „R.“.

При извършването на визуално сравнение на две словни марки се прави анализ на дължината на думите, броя еднакви букви, срички или думи в състава на марките, строежа на марката като цяло, броя и последователността на буквите/символите, позицията на съвпадащите букви/символи, броя думи и структурата на знаците (напр. дали словните елементи са отделени с интервали или с тирета).

В конкретния случай по-ранната марка “R.” се състои от 7 букви, изписани на латиница, като 6 от буквите съвпадат изцяло с отличителната първа дума „R.” от по-късната марка „R. R.”, като съвпадението е както по отношение на използваната азбука, така и подредбата на буквите една след друга в състава на думата. Предвид факта, че общите 6 букви в сравняваните марки са поставени в началото на марките, липсата на други отличителни елементи и това, че потребителите обръщат повече внимание и се стремят да запомнят началото на марките, то съвпадението на тези 6 букви води до наличие на визуално сходство между сравняваните словни марки „R.” и “R. R.”. В случая е налице еднакъв /без последна буква/ първи елемент, който е единствен за IR. При словните марки обект на закрила е самата дума, като такава, а не като форма на изписване. Следователно, без значение е дали марките са изписани с малки или главни букви - IR R. е изписана с главни букви, националната марка R. R. е с малки букви.

При фонетично сходство се анализират думи, срички, букви. Словните марки се сравняват по дължината на думите, броя на буквите, броя на съвпадащите в тях звуци, взаимното разположение на близки звуци или звукосъчетания. При извършването на фонетично сравнение на думи, които произхождат от чужд език, следва да се има предвид, че потребителите обикновено биха произнесли думите според правилата на собствения си език и съответното произношение, характерно за тази дума на чужд език, не е от особено значение за определяне на фонетичното има звучене.

R. R. - състои се от две думи, R. - 2 срички „РУС“ и „Т.“, думата reserve - 3 срички „РЕ“, „ЗЕР“ и „ВЕ“. Общо 5 срички, 13 букви на латиница. R. - една дума с 3 срички „РУС“, „ТИ“ и „КО“, 7 букви на латиница.

Сравняваните марки ще бъдат звуково възприети или произнесени от потребителите в България като „P.“ (по-ранната марка) и съответно „P. РИЗЪРВД“ (процесната заявка за марка) – марките съвпадат в първите 6 звука, които съставляват отличителния елемент и при двете марки, съответно това са звуците, които биха се запомнили от потребителите и са определящи за фонетичното сходство между марките.

Анализът на смисловото сходство има две проявления. За българските потребители, които познават италиански и английски език, думата „rustico“ има значение „1. селски; 2. сепъл, скромн; 3. прост, грубоват“, а думите „rustic“ и „reserve“ имат значение, както следва: “rustic” – прилагателно име: „1. селски; 2. прост, груб, недодялан, селяшки; 3. изработен от неодялани греди“ или съществително име „1. селянин, селяк; 2. *строит.* руст, грубо одялан камък“, а „reserve“ – “резерв, резерва, запас“. Предвид близкото звучене на думите „rustic“ и “rustico” потребителите, които са запознати с

италиански и английски език, биха разпознали и възприели смисловото значение на тези думи и за тях двете думи създават идентични смислови асоциации.

За останалата част от българските потребителите, които не познават италиански или английски език, марките ще бъдат възприети като такива с изцяло фантазиен характер, които нямат смислово значение и смислово сходство не може да бъде търсено, в каквато насока са и мотивите в обжалваното решение.

При този анализ на визуално, фонетично и смислово сходство между марките в контекста на техните отличителни елементи „R.” и „R.“, законосъобразно административният орган е приел, че съществува вероятност за объркване на потребителя. На първо място се касае за идентични стоки от клас 33 – алкохолни напитки (с изключение на бира). Двете сравнявани марки „R.” и „R. R.” се отнасят за идентични стоки от клас 33 на МКСУ, което повишава вероятността за объркване дори и при наличието на по-малко сходство между знаците. Предвид факта, че стоките от клас 33 са идентични, то и потребителският кръг и потенциалните търговски канали за разпространение на стоките изцяло съвпадат. Това са стоки за ежедневна консумация, насочени към широк кръг потребители – масови потребители и професионалисти. Стоките обикновено се закупуват в супермаркети, барове или ресторанти, което определя средна степен на внимание при пазарния им избор. Предвид идентичността на стоките, следва самите знаци да се отличават в достатъчна степен, за да бъде избегната вероятността от объркване. Както подробно беше анализирано в настоящото изложение, в случая думата „reserved“ от състава на процесната марка представлява описателен елемент и няма отличителен характер по отношение на стоките от клас 33, за които се търси закрила. Дори и да се приеме, че за повечето български потребители марките нямат семантично значение, установената висока степен на визуално и фонетично сходство на отличителните елементи „R.” и „R.” във всяка от марките, липсата на отличителност при втория елемент на процесната марка, както и идентичността на стоките на двете марки, водят до извод, че е налице вероятност от объркване на потребителите и свързване на марките. Потребителите могат да възприемат стоките на двете марки като разновидности или отделни серии, партии, резерв, предлагани от един и същ производител или от свързани производители.

От изложеното е видно, че в случая е осъществен състава на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, поради което съставът по опозиции правилно е отказал регистрацията на марка с вх. № 149405 „R. R.“ за всички стоки от клас 33, за които се търси закрила. Като е достигнал до извод, че следва да остави без уважение жалбата на заявителя срещу решението на състава по опозиции, административният орган е постановил законосъобразен акт, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Предвид изхода на делото основателна е претенцията на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Същото съдът определя в размер на 200 лева на основание чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 27-ми състав

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], ЕИК[ЕИК] срещу Решение №

РС-197-(1)/21.06.2021г. на председателя на Патентно ведомство.
ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК] да заплати на Патентно ведомство сумата от 200 (двеста) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: