

# РЕШЕНИЕ

№ 936

гр. София, 17.02.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав,**  
в публично заседание на 17.01.2022 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Полина Величкова**

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **4330** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 84 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба, депозирана от [фирма] чрез адв. П. и адв. Л., срещу Решение № РС-67-1/22. 02. 2021 г. на Председателя на Патентното ведомство, с което на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата с вх. № 70134669/ 30. 12. 2019 г. срещу Решение от 21. 10. 2019 г. на състав по опозиции, с което опозиция № 70071368/ 29. 05. 2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 143404 „with low mineralization AERO water“, комбинирана, е оставена без уважение.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради несъответствието му с материалния закон и съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В съдебното заседание оспорващото дружество се представлява от адв. Л., който поддържа жалбата и моли за нейното уважаване. Излагат се подробни аргументи и в писмени бележи.

Ответникът по жалбата - Председателят на Патентно ведомство, чрез своя процесуален представител юрк. Г. намира жалбата за неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена.

Конституираната като заинтересована страна [фирма], редовно призована, не се представлява в производството.

Административен съд – София град, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Със заявление вх. № 143040 от 10. 10. 2016 г., [фирма] е поискало от ПВ на РБ да бъде регистрирана комбинирана марка „with low mineralization AERO water“ за стоки и услуги от клас 32 на МКСУ - „вода, води, газирани вода, обогатена с витамини /напитки/“.

Марката представлява комбинация от словни и фигуративни елементи. Централно в композицията на марката са разположени словни елементи „AERO water“, изписани на два реда със специфичен шрифт. Първият словен елемент „AERO“ е представен с главни букви, докато вторият „water“ - с малки букви. Непосредствено над словните елементи е представено стилизирано изображение, наподобяващо вълни и залез/изгрев. Посочените елементи са вписани в червен полукръг с рамка, в която дъгообразно са вписани със значително по-дребен шрифт словните елементи „with low mineralization“. Долната част на марката включва изображение на водна повърхност, в която размазано се отразява описаната композиция.

Заявката е публикувана в бр. 02/ 28. 02. 2017 г. на официалния бюлетин на ПВ. За експертизата и публикацията е уведомен заявителят, като и лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗМГО, които могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката.

Дружеството [фирма] е подало опозиция 29. 05. 2017 г., срещу заявка за регистрация на комбинирана марка „with low mineralization AERO water“ за всички класове стоки от клас 32 от МКСУ, за които е заявена.

Противопоставило е следната марка на заявената за регистрация марка:

- Марка с рег. № 96228 „А.“, словна, заявена на 21. 12. 2015 г. и регистрирана на 25. 01. 2017 г. със срок на закрила до 21. 12. 2025 г. за стоки и услуги от класове 32, 33 и 35 на МКСУ.

Марката е словна и се състои от един единствен словен елемент, изписан с латински букви А..

Производството по опозицията е приключило с постановяване на решение от 21. 10. 2019 г., с което е прието, че подадената опозиция с вх. № 70071368/ 29. 05. 2017 г. във връзка с разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал 3 от ЗМГО е неоснователна. Решението е съобщено на опонента на заявената за регистрация комбинирана марка "with low mineralization AERO water", като дружеството [фирма] е подало жалба срещу решението на състава по опозиции.

Със Заповед № 37/ 10. 01. 2020 г. Председателят на Патентното ведомство е назначил състав, който да разгледа жалбата срещу решението на състава по опозиции и да изготви становище за вземане на решение.

Жалбата от [фирма], е изпратена на заявителя на процесната марка [фирма], като му е даден едномесечен срок за отговор по жалбата, като такъв не е постъпил по преписката.

Работната група към отдел „Спорове“ в ПВ извършила проучването и изготвила становище, в което е направен сравнителен анализ на заявената процесна и по-рано регистрираната марка. Обоснован е извод, че между марките, въпреки идентичността на процесните стоки от клас 32, фактическият състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО не е изпълнен, доколкото различното цялостно впечатление, което създават знаците, води до заключение за липса на вероятност от объркване на потребителите. По отношение

на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО е направен извод, че опонентът не доказал, че марката се ползва с известност на територията на Република България.

Предвид това, с обжалваното Решение № РС-67-1/22. 02. 2021 г. на Председателя на Патентното ведомство на основание чл. 75, ал. 10, т. 3 от ЗМГО е оставена без уважение жалбата с вх. № 70134669/ 30. 12. 2019 г. срещу Решение от 21. 10. 2019 г. на състав по опозиции, с което опозиция № 70071368/ 29. 05. 2017 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 143404 „with low mineralization AERO water“, комбинирана, е оставена без уважение.

В хода на съдебното производство са допуснати и изготвени първоначална, повторна и допълнителна съдебно-маркови експертизи.

В първоначално изготвената съдебно-маркова експертиза вещото лице И. е посочило, че отличителни елементи в състава на марката са словната част „AERO“, образната част над словната част, а именно – елементът, наподобяващ полуокръжност и две вълнообразни линии, наподобяващи за вълни или планини, а доминиращ елемент в цялостната композиция е червен полукръг, в който е изписано „AERO“.

В експертизата е отразено също, че липсва визуално и фонетично сходство между марките. Посочено е, че марките са смислово сходни поради семантичното сходство на словните елементи „А.“ и „AERO“. Вещото лице е дало заключение, че тъй като марката „А.“ не е използвана самостоятелно, а само в комбинация с марката „D.“, не може да се направи ясно разграничение каква степен на продажбите са именно поради марката „А.“ и дали потребителят възприема означението „А.“ на етикетите на газирана вода „D.“ като самостоятелна марка или като указание за факта, че става въпрос за аерирана вода.

В изготвената по делото повторна съдебно-маркова експертиза вещото лице Д. е посочило, че доминиращият и отличителен елемент на заявената марка е елементът „AERO“, поради комбинацията от следните фактори: централното му разположение в състава на знака, използвания най-едър размер на буквите спрямо останалите словни елементи, контрастиращо представяне в бял цвят върху червен фон.

При анализа за визуално сходство на марките вещото лице е отразило, че е налице висока степен на визуално сходство между по-ранната марка и отличителният елемент на процесната марка. Посочило е също, че останалите описателни и банални елементи в процесната марка не способстват за разграничаването на сравняваните знаци, тъй като потребителите не биха се фокусирали върху тях, а биха ги възприели като елементи от етикет. Поради това, е направен извод, че визуалното сходство между марките може да се определи като сходство в средна степен, дължащо се на високата степен на сходство на отличителния елемент на процесната марка с по-ранната марка. По отношение на фонетичното сходство между сравняваните марки е прието, че същото е в средна степен между по-ранната марка и отличителния и доминиращия елемент на процесната марка, което определя ниска степен на фонетично сходство между сравняваните марки в цялост.

Направен е извод за наличие на много висока степен на смислово сходство между двете марки, поради идентичното смислово послание на по-ранната марка и това на отличителния и доминиращ елемент на процесната марка.

Предвид регистрацията на марките за стоки от клас 32 на МКСУ - „вода, води, газирана вода, обогатена с витамини /напитки/“ е направен извод, че е налице идентичност между стоките на обжалвана и на по-ранната марка.

Вещото лице е уточнило, че в резултат на използването и промотирането ѝ, към 18.

10. 2016 г. по-ранната марка е притежавала повишена степен на отличителност за стоката „газирана минерална вода“ и е била известна на релевантните потребители като марка за означаване на стоката газизирана минерална вода.

В допълнителното заключение на съдебно-марковата експертиза вещото лице Д. е посочило, че съществува вероятност потребителите да се объркат относно търговския произход на стоките и услугите, включително вероятност да приемат, че стоките и услугите, означени с тази марка, са пуснати на пазара под контрола или със съгласието на притежателя на по-ранната марка „А.“.

Посочено е също, че заявената марка „with low mineralization AERO water“ е сходна по смисъл на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО на по-ранната марка „А.“, съобразно критериите, заложи в решенията по дело С-408/01 на СЕС и дело С-252/07 на СЕС и е възможно възникването в съзнанието на релевантните потребители на връзка между заявената марка и по-ранната марка.

В хода на производството е назначена и изготвена съдебно-счетоводна експертиза, от чието заключение се установява, че общо изчисленото количество бутилки газизирана вода, означена с марката „А.“, продадени от [фирма] в периода от 01. 01. 2016 г. – 18. 10. 2016 г. е 7 152 161 броя от 0,3 литър, 0,5 литър и от 1 литър. Посочено е още, че дистрибуторите на газизирана вода, означена с марката „А.“, са 114 броя, като се предлага в търговски вериги с национално покритие, сред които К. БЪЛГАРИЯ Е. § КО КД, Метро К § К България Е., Л. България Е. § КО КД, ЦБА АД и др. Вещото лице е уточнило още, че за периода 01. 01. 2016 г. – 18. 10. 2016 г. извършените разходи за промотиране на реклама на газизирана вода, означена с марката „А.“ е в размер на общо 524 940, 79 лева.

При постановяване на своя съдебен акт съдът се довери на заключенията на съдебно-счетоводната експертиза, както и на повторната съдебно-маркова и допълнителната съдебно-маркова експертиза, тъй като същите са изготвени от компетентни вещи лица и отговарят в пълнота на поставените задачи.

Съдът не се довери на заключението на първоначалната съдебно-маркова експертиза, тъй като същото е необосновано. В тази връзка в заключението си вещото лице е посочило, че визуално следва да се вземе предвид цялостното впечатление на оспорваната марка, включително нейните неотличителни елементи, макар при изслушването му в съдебното заседание да сочи, че при сравнението на знаците не следва да бъдат взети предвид неотличителните елементи на марките. Необосновано остана и заключението относно смисловото сходство между марките, като в експертизата е посочено, че марките са смислово сходни, а в проведеното изслушване вещото лице не успя да обоснове нито степента на смислово сходство, нито пък обясни поради каква причина липсва идентичност на смислово сходство между отличителните елементи на двете марки. Необосновано остана и заключението относно липсата на фонетично сходство, след като в заключението е направено сравнение между „AERO water“, и „А.“, при положение, че вещото лице е приело думата „water“ за неотличителен елемент. От преведеното в съдебното заседание изслушване на вещото лице по реда на чл. 200 от ГПК неаргументирано остана и твърдението му за ниска степен на фонетично сходство между „AERO“, и „А.“.

Поради това, при постановяване на своя съдебен акт съдът не се довери на заключението на първоначално изготвената съдебно-маркова експертиза.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата срещу процесното решение е подадена в срока по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на решението, с което се отхвърля жалбата му срещу решение на състав по опозиция.

Оспореният в настоящото производство акт е постановен на основание чл. 75, ал. 12 от ЗМГО във връзка с обжалвано решение на състав по опозиции Решение № РС-67-1/22. 02. 2021 г. е издадено от компетентен орган - Председателят на Патентното ведомство. Същото е постановено в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 от АПК, и при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-производствените правила, като съдът не констатира и пороци във формата на административния акт. Решението съдържа фактическите и правни изводи на органа, мотиви за достигнатия краен извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове.

Не са допуснати нарушения на административнопроцесуалните правила, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. На всяка от страните в производството е даден достатъчен и законоустановен срок да вземе становище по исканията и възраженията на другата страна, а в тяхната съвкупност са обсъдени от административния орган в процесното решение.

Производството е образувано по искане за регистрация на комбинирана марка „with low mineralization AERO water“, срещу което искане е подадена опозиция от страна на жалбоподателя [фирма], като притежател на марка с рег. № 96228 А., словна, регистрирана за същия клас стоки и услуги – клас 32, както и за стоките и услугите от класове 33 и 35.

Производството по опозицията е съобщено на заявителя на марката, даден му е срок за становище, за искания и доказателства. След изтичане на съответните срокове и след изясняване на релевантните факти, производството по опозицията е приключило с постановяване на решение, което е съобщено на страните и заинтересованата страна е упражнила правото си на жалба, в резултат на която е проведено проучване и е постановено процесното решение.

Настоящият съдебен състав приема, че не са налице допуснати от органа съществени процесуални нарушения, обуславящи неговата отмяна на процесуално основание.

По отношение на съответствието на оспорвания акт с материалния закон, настоящият съдебен състав намира следното:

Процесната комбинирана марка „with low mineralization AERO water“ е заявена за стоки и услуги от клас 32 на МКСУ - „вода, води, газирана вода, обогатена с витамин /напитки/“.

Опозицията е подадена от [фирма], срещу регистрацията на комбинираната марка за всички стоки и услуги от клас 32, за които се търси закрила. Опонентът противопоставя на регистрацията на заявената марка словна марка с рег. № 96228 „А.“, словна, заявена на 21. 12. 2015 г. и регистрирана на 25. 01. 2017 г. със срок на закрила до 21. 12. 2025 г. за стоки и услуги от класове 32, 33 и 35 на МКСУ.

Член 52, ал. 1 от ЗМГО дава на притежателите на по-ранно право върху марка

възможността да подадат на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО опозиция срещу регистрацията на знак, който е с по-късна дата на заявяване или приоритет. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО забранява регистрацията на марка, идентична или сходна на по-ранна марка, при наличие на идентичност или сходство между стоките и услугите на марките, когато съществува вероятност за объркване на потребителите, включително поради възможност за свързване с по-ранната марка. В този смисъл, за да се прецени дали е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и дали е налице основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранните марки и стоките от клас 33, за които се отнасят марките, е налице идентичност или сходство, и съществува ли вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, т.е. опасност потребителите да повярват, че стоките произхождат от едно и също или икономически свързани лица.

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

Съгласно чл. 9, ал. 1 от 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 графично. Във второто изречение на чл. 9 е предвидено, че такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци. При преценката за сходство на стоките/услугите следва да бъдат взети предвид всички относими фактори като тяхното естество, предназначение, начин/метод на употреба, дали са взаимно допълващи се или в конкуренция едни с други, техните потребители и обичайният им произход. Най-общо, стоките/услугите могат да бъдат определени като сходни, когато притежават общи характеристики. Наличието на някой общ елемент може да създаде еднакво визуално и смислово впечатление, и поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността на стоките или услугите на марката и знака, съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Сходството между знаците следва да се преценява не само по себе си, а от гледна точка на вероятност за объркване на потребителите. Сравнението между знаците включва преценка за наличие на фонетично, визуално и смислово сходство, като общата преценка трябва да се основава на цялостното впечатление, което те създават. Тъй като масовият потребител поначало не прави педантично сравнение между марките, за да се прецени рискът за объркване между тях, е важно да се прецени сходството, а не различието между марките, защото именно приликата остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителя. Също така, доколкото заявената за регистрация и по-рано регистрираните марки са комбинирани, т.е. съчетание между словен и

фигуративен елемент, то следва да се преценява цялостното сходство между тях, като се вземе и предвид фактът, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, тъй като се фокусират върху отличителни и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката.

Видно от изложената по-горе фактическа обстановка, [фирма] е заявило за регистрация комбинирана марка „with low mineralization AREO water“ за стоки и услуги от клас 32 на МКСУ - „вода, води, газирана вода, обогатена с витамини /напитки/“.

Дружеството жалбоподател [фирма] пък притежава марка с рег. № 96228 „А.“, словна, регистрирана за същия клас стоки и услуги – клас 32, както и за стоките и услугите от класове 33 и 35.

В конкретния случай настоящият съдебен състав приема, че е налице визуално и фонетично сходство между заявената за регистрация и по-ранните марки. При сравнението на марката „with low mineralization AREO water“ от една страна и „А.“ - от друга страна, за да се прецени рискът за объркване между тях, следва да се анализира сходството, а не различието между марките, като се отдели внимание на доминиращите и отличителни елементи в комбинираните марки. Доминиращ елемент е този, който благодарение на графичното си представяне, обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителя. Това са местоположение, мащаб, размери и/или използвани цветове. Следователно, за да се приеме като доминиращ, следва да е визуално и ясно отличим от останалите елементи, като именно той привлича вниманието на потребителите. Отличителен е този елемент от състава на марката, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката - да отличава стоките или услугите на една лице, от тези на други лица.

В конкретния случай съдът споделя извода на вещото лице в повторната съдебно-маркова експертиза, че доминиращият и отличителен елемент на заявената марка е елементът „AERO“, защото същият е разположен централно в състава на знака, използван е най-едър размер на буквите спрямо останалите словни елементи и е налице контраст при представянето му, тъй като е изписан с бял цвят върху червен фон. Останалите елементи в процесната марка не способстват за разграничаването на сравняваните знаци, тъй като потребителите не биха се фокусирали върху тях, а биха ги възприели като елементи от етикет.

Поради това съдът намира, че предвид високата степен на визуално сходство между по-ранната марка и отличителния елемент на процесната марка, визуалното сходство между марките може да се определи като сходство в средна степен.

По отношение на фонетичното сходство между сравняваните марки съдът приема, че предвид общите 2 букви от общо 4 букви в отличителния елемент на заявената марка и 3 букви в по-ранната марка, е налице сходство в средна степен между по-ранната марка и отличителния и доминиращия елемент на процесната марка, което определя ниска степен на фонетично сходство между сравняваните марки в цялост.

Съдът напълно споделя извода в повторната съдебно-маркова експертиза, че

е налице много висока степен на смислово сходство между двете марки, поради идентичното смислово послание на по-ранната марка и това на отличителния и доминиращ елемент на процесната марка.

Предвид регистрацията на двете марки за стоки от клас 32 на МКСУ - „вода, води, газирана вода, обогатена с витамини /напитки/“ съществува идентичност между стоките на обжалвана и на по-ранната марка.

Налице е и вероятност от объркване на средния потребител относно процесните стоки. Основният въпрос, който поставя чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, е дали сходството между сравняваните марки е такова, че би създадо вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на процесната марка с по-ранната марка. При наличието на вероятност от объркване и при подадена опозиция, марката не следва да се регистрира. Средният потребител, дори когато е добре информиран и умерено наблюдателен, не винаги подхожда с еднакво внимание към отделните видове стоки. Съгласно практиката на ЕUIPO /преди ОНМ/ трябва да се има предвид, че степента на внимание на средния потребител е склонна да варира, в зависимост от въпросната категория стоки или услуги. Колкото по-голяма е степента на внимание, толкова по-малка е степента от объркване. По-високата степен на внимание обикновено се свързва с три вида покупки: скъпи, не толкова чести или рискови покупки. При избора си той няма възможност да сравнява директно противопоставимите марки, както се прави това в настоящото производство, а трябва да разчита на изображението и на общото впечатление, запазило се в паметта му. В случая не се касае нито за толкова скъпи, нито за редки покупки, нито пък за рискови такива. Следователно, за може да се приеме, че потребителите, които купуват посочените продукти, за които са регистрирани марките на оспорващото дружество, не проявяват висока степен на внимание, а подхождат с обичайното или дори рутинно внимание, поради което може да се заключи, че вниманието на средния потребител по отношение на процесните стоки е средно.

Правилен е изводът на вещото лице в допълнителната съдебно-маркова експертиза, че при наличие на констатираното високо смислово сходство във висока степен, визуално сходство в средна степен и фонетично сходство в ниска степен на сравняваните марки, предвид липсата на навик у потребителите да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращите елементи по-лесно, налага извод за наличие на сходство между сравняваните знаци във висока степен. Поради това и предвид обстоятелството, че степента на възискателност е на сравнително добре осведомения потребител на стока, която се закупува сравнително често и при покупката на която не се изискват специализирани познания, при избора на тази стока е налице ниска степен на внимание, което определя възможността потребителите да се объркат относно търговския произход на стоките и услугите, като приема, че са пуснати на пазара под контрола или със съгласието на притежателя на по-ранната марка.

Ето защо, при констатирана идентичност и сходство на стоките и услугите и предвид нормалната отличителност на марките и средното ниво на внимание на потребителите, може да се направи извод за наличие на вероятност от



объркване и/или асоцииране, както и на създаване на погрешна представа, че стоките и услугите произлизат от едно и също лице или от икономически свързани лица. По отношение и на двете марки релевантният кръг потребители са консуматорите на газирана вода, пазарната реализация и за двете марки е идентичен – магазинната мрежа. Съгласно европейската практика по въпроса, вероятността потребителят да повярва, че стоките произхождат от същото или от икономически свързани лица, представлява вероятност от объркване. Въз основа на това, съдът приема, че в конкретния случай за потребителите съществува вероятност от объркване.

Според практиката на СЕС, колкото по-висока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване /решение на СЕС по дело C251/95/. Налага се изводът, че в конкретния случай вероятността от объркване на потребителите е съществена. В допълнение следва да се отбележи, че дори да се приеме, че не е налице висока степен на сходство между двете марки, то в случая приложение намира принципът, че по-ниската степен на сходство между марките се компенсира от по-висока степен на идентичност/сходство между стоките и услугите /Решение на СЕС по дело C-39/97/.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че когато между знаците на две марки не може да се установи категорично сходство, се преценява до каква степен едната марка е придобила отличителен характер по отношение на стоките/услугите, за които е регистрирана. В случая, следва да се има предвид, че отличителността бива два вида - присъща и придобита. Присъщата отличителност е тази, която е важна за регистрацията на марката без доказване на придобита отличителност. Придобита отличителност се отнася до случаите, в които дадена марка първоначално не е притежавала или е притежавала ниска степен на присъща отличителност, но в следствие на използването си, е придобила висока степен на отличителност по отношение на стоките и/или услугите, които означава. От събраните по делото доказателства се установява, че е налице съществена степен на отличителност и известност на по-ранната марка. Част от критериите, характеризиращи придобиването на тази отличителност са: пазарен дял на марката; степен на интензивност, географско разпространение и продължителност на използване на марката; средствата, вложени в рекламни кампании, популяризиращи марката, частта от потребителите в съответния пазарен сектор, която, предвид елементите, съдържащи се в марката ще идентифицира стоките и/или услугите, които тя означава с конкретен производител /Решение на СЕС, C-342/97/, като наличието на всички тях беше категорично доказано по делото, както от представените по делото доказателства – маркетингово проучване, проведена активна промоция на продукта с посочената марка, представените данни за продажба и реклама на продукта, от оспорващото дружество доказателства, така и от разпитите на свидетелките Ж. В. и Ю. Б., проведени в хода на съдебното производство, както и от изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза, на чието заключение съдът се довери изцяло.

В тази връзка съдът намира за неправилен извода на административния орган и в първоначалната съдебно-маркова експертиза, че след като „А.“ е

използвано като част от комбинирания знак „D. A.“, в който думата „A.“ е с второстепенно значение, отличителността на знака се носи от „D.“, поради което в конкретния случай не могло да се установи с категоричност, че е налице повишена отличителност само на елемента „A.“.

Безспорно е по делото, че „A.“ е продуктова търговска марка на [фирма], чиито продукти са означени с основната търговска марка „D.“. Наименованието „D.“ е идентично на наименованието на водоизточника и находището на водата, като е изписано с латински букви. В случая обаче „A.“ е единствената продуктова търговска марка, която се използва от [фирма], като с „A.“ се означава газиранията вода на [фирма], за разлика от другите две категории вода, които са означени като „минерална вода“ и „изворна вода“. Обстоятелството, че основната търговска марка „D.“ фигурира като част от марката, по никакъв начин не означава, че потребителите не възприемат продуктова търговска марка „A.“ самостоятелно, защото чрез нея се разграничава конкретният продукт измежду другите продукти на [фирма] – минералната и изворната вода. Марката „A.“ дори в състава на знака „A. D.“ е представена като отделен елемент, с друг открояващ се цвят, като е разположена в горната част на знака. Големината на буквите на знака „A.“ е законово ограничена от чл. 23 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, съгласно която в случаите, когато търговското наименование /търговската марка/ на натуралната минерална вода се различава от наименованието на водоизточника и находището или мястото на бутилиране, това място или наименованието на водоизточника и находището трябва да се изпишат на етикета или на потребителската опаковка с букви най-малко един и половина пъти по-високи и по-широки от най-голямата буква, използвана в търговското наименование /търговската марка/.

Предвид изложеното, в хода на административното производство, следва да се обсъди налице ли са предпоставките за приложението и на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, съгласно който не се регистрира марка, която е идентична или сходна на по-ранна марка и е предназначена за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България и използването без основание на заявената марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би ги увредило. Разпоредбата дава засилена защита на марките, ползващи се с известност, каквато несъмнено е марката на оспорващото дружество – „A.“. При сравнително тълкуване на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и посочената норма се установява, че при наличие на сходство между марките, независимо дали стоките/услугите са идентични и по-ранната марка се ползва с известност на територията на Република България, дори и да не съществува вероятност от объркване на потребителите, не се регистрира заявената марка. Това е така, защото използването без основание на знака може да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка. Фактическият състав на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО включва установяване на наличието на: по-ранната регистрирана марка; идентичност

или сходство между по-ранната регистрирана марка и процесната марка; известност на по-ранната регистрирана марка към датата на заявяване на процесната марка за стоките/услугите, на които се основава опозицията; възможност за увреждане на отличителния характер на ползващата се с известност марка, увреждане на известността ѝ, несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на ползващата се с известност марка, когато процесната марка се използва без основание.

По отношение идентичността и сходството между заявената марка и марката на жалбоподателя, съдът изложи своите съображения по-горе, от които се налага извод за наличие на сочените предпоставки. На следващо място, при преценка степента на отличителност във връзка с приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и предвид представените в хода на производството доказателства се установява, че по-ранната марка "А." е ползваща се с известност на територията на Република България към датата на заявяване на процесната марка по отношение на стоките класове 32, 33 и 35, за които е регистрирана. За да бъде фактическият състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО изцяло осъществен, необходимо е да се изследва и последният от неговите елементи - несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или тяхното увреждане. Несправедливото облагодетелстване или увреждането на отличителния характер или известността на марката предполагат потребителите да асоциират по-късния с по-ранния знак. В случая марките в конфликт обхващат идентични стоки, с оглед на което се установява връзка по отношение на тези продукти, които са предназначени за сходни по своето естество пазари, чиито участници - продавачи и купувачи, често се припокриват. При наличието на пълно съвпадение между релевантните потребители, дължащо се на идентичността и високата степен на сходство на процесните стоки, връзката би била безспорна. Тогава не само ще съществува вероятност за объркване относно търговския произход, но поради известността на по-ранната марка ще възникнат условия за облагодетелстване от страна на заявителя, от нейната репутация, която ще се прехвърли върху по-късния знак, създавайки предпоставки за привличане на по-широк кръг потребители, респективно за увеличаване на обема на продажбите и реализиране на финансова и икономическа изгода.

Предвид наличието на всички елементи от фактическия състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, както и поради констатираното смислово сходство във висока степен, визуално сходство в средна степен и фонетично сходство в ниска степен на сравняваните марки, следва да се приеме, че между двете марки е налице сходно общо впечатление, което обосновава съществуването на вероятност от объркване на потребителите.

С оглед на изложеното, съдът приема, че жалбата е основателна, а оспореното решение - незаконосъобразно. Неправилна е преценката на ответния орган относно вероятността от объркване на потребителите на стоки и услуги, за които е налице по-рано регистрирана марка. Съществува висока степен на вероятност от объркване, като е възможно средният потребител да свърже заявената за регистрация марка с по-рано регистрираната такава, с

притежател оспорващото дружество и по отношение на стоките и услугите, за които опозицията е отхвърлена. Поради това, ответният орган е следвало да уважи жалбата на [фирма] срещу решението по опозицията, съответно - да отмени същото, като бъде уважена опозицията и бъде постановен отказ от регистрация.

Ето защо оспорваното Решение № РС-67-1/22. 02. 2021 г. на Председателя на Патентното ведомство следва да бъде отменено, а преписката върната на ответния орган за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите на настоящия съдебен акт.

Предвид изхода на делото, на оспорващото дружество следва да се присъдят направените по делото разноски. От представения по делото списък се установява, че същите възлизат в общ размер на 4100 /четири хиляди и сто/ лева, от които 50 /петдесет/ лева – платена държавна такса, 2500 /две хиляди и петстотин/ лева – платено адвокатско възнаграждение и 1550 /хиляда петстотин и петдесет/ лева – внесен депозит за изготвените по делото експертизи.

Ответната страна е направила възражение за прекомерност на адвокатския хонорар, което според настоящия съдебен състав е основателно. Размерът на адвокатското възнаграждение следва да бъде намален на 1000 /лева/, който е над минималния, предвиден в чл. 8, ал. 3 от Наредба № 1/ 09. 07. 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. При определяне на размера на дължимото адвокатско възнаграждение съдът съобрази фактическата и правна сложност на делото, проявената процесуална активност на процесуалните представители на оспорващото дружество, както и броя на проведените съдебни заседания. Поради това Патентното ведомство следва да бъде осъдено да заплати на [фирма] направените по делото разноски в общ размер на 2600 /две хиляди и шестстотин/ лева.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК Административен съд - София град, Второ отделение, 29-ти състав

## **РЕШИ:**

**ОТМЕНЯ** Решение № РС-67-1/22. 02. 2021 г. на Председателя на Патентното ведомство.

**ВРЪЩА** преписката на Председателя на Патентното ведомство за ново произнасяне, съобразно мотивите на съда.

**ОСЪЖДА** Патентното ведомство на Република България да заплати на [фирма] направените по делото разноски в размер на 2600 /две хиляди и шестстотин/ лева.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

**СЪДИЯ:**

