

РЕШЕНИЕ

№ 1661

гр. София, 16.03.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 59 състав,
в публично заседание на 18.02.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Зорница Дойчинова

при участието на секретаря Светла Гечева, като разгледа дело номер **6687** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84 и сл. ЗМГО.

Производството по делото е образувано по подадена жалба от [фирма], с ЕИК[ЕИК], чрез пълномощника си адв. И. жалба срещу решение № 109/03.04.2020 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което е оставена без уважение жалбата от дружеството, с вх. № 7012666/01.07.2019 г. срещу решение от 20.05.2019 г. на състава по опозиции за частичен отказ на регистрация на марка вх. № 135838/20.02.2015 г. NOVO M. – словна.

В жалбата са изложени подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, поради несъответствието му с материалния закон и съществено нарушение на административно производствените правила. Посочва, че заявената за регистрация марка NOVO M. е словна, за класовете на стоки и услуги 29, 30 и 43. Подадената срещу заявката за регистрация опозиция е за всички заявени стоки и услуги. Опозицията се основава на по-ранна марка на общността R. M. – словна, с рег. № 3483443, с действие за територията на Р. България за стоки от класовете 29 и 30. Счита изводите на председателя на ПВ, изложени в решението, с което се потвърждава решението от 20.05.2019 г. на състава по опозиции, за неправилни. Счита, че не е налице визуално, смислово и фонетично сходство между заявената за регистрация и по-ранната марка, за което излага подробни съображения. Прави анализ на визуално, смислово и фонетично сходство, както и на значението на думата M., като част от заявената и по-ранната марка, както и на думите R. и NOVO. Счита за неправилен извода на ответника за наличие на вероятност от объркване, тъй като

думата М., в контекста на рибни и морски продукти е слабо отличителна, поради това, че е често използван елемент. Оспорват обстоятелството, че опонентът е доказал известност на марката, което е възприето като доказано в решението. В този смисъл оспорва представените от опонента доказателства, като фактури, разпечатки от интернет, рекламни брошури и др. Моли за отмяна на решението и връщане на преписката за ново произнасяне в смисъл на регистрацията на заявената за регистрацията марка рег. № 135838/20.05.2015 г., NOVO M. – словна. Претендира разноски. В съдебно заседание се представлява от адв. А., която поддържа жалбата и моли за нейното уважаване.

В представени писмени бележки, доразвива съображенията си за незаконосъобразност на оспореното решение. Счита, че от заключението по първата СМарк.Е се установява, че общата дума М., която е единствената основа за намиране на сходство, е с ниска отличителност за българския потребител и би се разбрала като море, което е пряко свързано със стоките от клас 29 /рибни продукти/. Също така счита, че не би следвало да се приеме, че думата М./море може да се монополизира от един единствен производител за стоки от рибен произход. Фактът, че в процесната оспорена заявка еинкорпориран изцяло елемент от по-ранната марка, не е достатъчен да се направи заключение за вероятност от объркване, кагато този елемент може да бъде възприет от потребителите като описателен по отношение на характеристиките на стоките, за които се отнася. Моли за отмяна на решението.

Ответникът по жалбата, председателя на Патентно ведомство, се представлява от юрк. Г., който оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена, а решението потвърдено. Счита, че административният орган е взел правилно и законосъобразно решение. Моли за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Конституираната като заинтересована страна В. А. S.p.A, Италия /към настоящия момент В. food S.p.A/ , чрез адв. М. моли съда да отхвърли жалбата. В писмено становище развива доводи за неоснователност на жалбата. Намира, че между двете марки е налице степен на визуално и фонетично сходство над средното. Сочи, че марката R. M. се ползва с известност сред българските потребители към датата на заявката на по-късната марка. Счита, че потребителите, ще възприемат NOVO M. като нов продукт от фамилията на по-ранната марка. Навежда аргументи в подкрепа отличителния характер на марката R. M., като такава с действаща и към момента регистрацията. Претендира разноски по делото.

В представена писмена защита доразвива съображенията си за законосъобразност на решението и неоснователност на жалбата. Развива съображения за некредитиране на заключението по първата СМарк.Е, тъй като същото е неправилно, тенденциозно и противоречащо на представените по делото доказателства. Счита, че между двете сравнявани марки е налице смислово и фонетично сходство от средна степен. Сходството на марките и идентичността и сходството на стоките и услугите, за които са регистрирани, създават вероятност от объркване и възможност потребителя погрешно да възприеме, че стоките и услугите, произхождат от един и същи или свързани източници, което не е истина. Не е спорен въпроса, че по-ранната марка е такава, ползваща се с известност към датата на заявката на по-късната марка. по делото са представени доказателства, че по-ранната марка е с повишена отличителност в резултат на използване, което дава основание да се приеме, че потребителите ще направят връзка между двете марки. Моли за отхвърляне на жалбата.

Административен съд София-град, в настоящия съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК приетите по делото писмени доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административното производство е започнало по заявление вх. № 135838/20.02.2015 г. от [фирма], с което се моли за регистрация на марка „NOVO M.“ – словна, за стоки и услуги от класове 29- „продукти на основата на риба тон и риба тон, консервирана риба, салати с риба тон и рибни салати, пастет, приготвени ястия от риба тон, приготвени рибни ястия, консервирано месо ", 30- „подправки на основата на риба тон, подправки на рибна основа, сосове " и 43- „ресторантьорство“ от МКСУ.

След подаване на заявката е изготвено експертно заключение от 12.11.2015 г., което е дало заключение, че заявката отговаря на изискванията за формална редовност и не попада под забраните на чл. 11, ал.1 ЗМГО /отм./. Разпоредено е заявката да се публикува в бр. 12/13.12.2015 г. на официалния бюлетин на ПВ. За експертизата и публикацията е уведомен заявителя, с писмо изх. № 135838/13.11.2015 г., като лицата по чл. 51, ал.1 ЗМГО могат да подадат опозиция срещу регистрацията на марката в тримесечен срок от публикацията.

На 30.03.2016 г., в рамките на определения от закона срок, от името на В. А. S.p.A, Италия, в Патентното ведомство, е постъпила опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 135838 NOVO M., словна. Опозицията е подадена на основание разпоредбата на чл. 386, вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО (отм.), съответстващи на чл. 52, ал. 1 вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗМГО. С нея опонентът сочи, че е притежател на по-ранна марка на Европейския съюз с № 3483443 R. M., словна, заявена на 30.10.2003 г. и регистрирана на 31.10.2008 г., с действие на територията на Република България от 01.01.2007 г. Марката е регистрирана за стоките от клас 29 и клас 30. В. А. S.p.A, Италия излага съображения за сходство между процесната марка и по-ранната марка, дължащо се на общата за марките дума M., както и на еднаквата буква „o" в края на първите думи. Във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО обоснова идентичност и сходство между част от стоките и услугите от класове 29, 30 и 43 на марките в конфликт. Твърди, че към датата на подаване на заявката за регистрация на атакуваната марка, противопоставената марка е придобила висока степен на отличителност, която е резултат от дългогодишната ѝ употреба и реклама на територията на Р. България. Във връзка с основанието за отказ на регистрация по чл. 12, ал. 3 ЗМГО заинтересованата страна твърди, че по-ранната марка на ЕС с № 3483443 R. M. се ползва с известност на територията на Република България към датата на подаване на процесната марка за стоките от класове 29 и 30 на МКСУ, за които е регистрирана. Опозицията на това основание е насочена срещу всички заявени стоки и услуги, като се излагат съображения за пораждането на връзка между сравняваните марки. Изтъкват се предпоставки за възникване на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранната марка, както и такива за тяхното увреждане.

Към опозицията са представени множество доказателства в подкрепа на изложеното. Представени са фактури за доставки на продукти с марката R. M., рекламни материали и брошури, на които фигурират продукти с марката, както и договори за реклама на продукти с марката R. M..

За подадената опозиция, жалбоподателят заявител на марката е уведомен на основание чл. 54, ал.1 ЗМГО, с писмо от 01.04.2016 г. На основание чл. 57, ал. 1 ЗМГО на заявителя и опонента е предоставен тримесечен срок за постигане на

споразумение. След изтичане на срока и непостигане на споразумение, на основание чл. 57, ал.4 ЗМГО опозицията е изпратена на заявителя на марката за становище в двумесечен срок.

[фирма] е подал отговор на опозицията, на 12.10.2016 г., с който счита опозицията за неоснователна, тъй като не съществува вероятност от объркване на двете марки.

В. А. S.p.A, Италия, към настоящия момент В. Food S.p.A е представил становище по отговора на опозицията, към който е представил съдебна практика между двете дружества относно нарушения на ЗЗК, както и относно искове по ЗМГО.

Опозицията е разгледана от опозиционен състав, който с решение от 17.07.2017 г. я отхвърля като неоснователна на основание и на двете правни основания, на които е подадена. С решението съставът приема, че между сравняваните марки NOVO M. и R. M. не е налице, както вероятност от объркване на потребителите, така и връзка между тях.

Актът е обжалван от опонента в цялост В. А. S.p.A, Италия, към настоящия момент В. Food S.p.A. С решение № 42/27.02.2018 г. на председателя на Патентно ведомство, жалбата е приета за частично основателна, като решението на състава по опозиции от 17.07.2017 г. е отменено за всички стоки от класове 29 и 30 на МКСУ и за част от услугите от клас 43 на МКСУ, като опозицията е върната за повторно произнасяне, съобразно изложените мотиви, а в останалата му част решението е потвърдено.

В изпълнение на така дадените указания, с решение на опозиционен състав от 20.05.2019 г. е постановен частичен отказ на регистрацията на марка с вх. № 135838 NOVO M., словна, по отношение на всички заявени стоки от класове 29 и 30 и за част от услугите от клас 43 на МКСУ - „ресторанти за бързо хранене, барчета; закусвални; изработване на скулптури от храна, кафенета; кафенета; обслужване на бар; отдаване под наем на автомати (диспенсери) за питейна вода; отдаване под наем на готварски уреди; отдаване под наем на столове, маси, покривки за маса и стъклени съдове; приготвяне и доставка на храна и напитки; ресторанти; ресторанти на самообслужване; столове ", за които се търси закрила.

Срещу горепосоченото решение, [фирма] е подал жалба с вх. № 7012666/01.07.2019 г., която е разгледана от състав, назначен от председателя на ПВ на Р.Б. Назначеният състав е изготвил становище по жалбата, като е приел, че същата е неоснователна.

На основание на изготвеното становище и направеното проучване, председателят на ПВ на Р. България е постановил оспорения административен акт решение № 109/03.04.2020 г., с което жалбата от [фирма] срещу решение на състав по опозиция от 20.05.2019 г. е оставена без уважение, а решението от 20.05.2019 г. за частичен отказ на регистрацията на марка с вх. № 135838 NOVO M., словна, е потвърдено.

В мотивите на оспореното решение, административният орган е приел, че между двете марки е налице визуално, смислово и фонетично сходство, основаващи се преди всичко на споделяната идентичната втора дума М.. Позовал се е и на по-ранно право върху марка, а именно при сравнение между датата на заявяване на атакуваната марка - 20.02.2015 г., и датата от която по-ранната марка на ЕС на опонента има действие на територията на Република България, а именно 01.01.2007 г., показва, че в полза на В. А. S.p.A, Италия е възникнало по-ранно право върху марка. По отношение идентичността на стоките и услугите, за които е заявена марката споделя и възприема изцяло мотивите на опозиционния състав, а и страните не спорят по въпроса. Счел е, че съществува вероятност от объркване на потребителите, включваща възможност за свързване с по-ранната марка, поради дългогодишното ѝ използване и реклама на

територията на страната ни. Достигнал е до извода, че освен предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО за отказ за регистрация на марка, са налице и тези по чл. 12, ал. 3 ЗМГО, а именно изцяло е осъществен фактическият състав на посочената разпоредба, включително възможно е несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или тяхното увреждане.

Решението е връчено на жалбоподателя на 28.04.2020 г.

Жалбата срещу решението е подадена на 29.06.2020 г.

По делото са изготвени и приети две съдебно-маркови експертизи /СМарк.Е/ по въпроси поставени, както от жалбоподателя, така и от заинтересованата страна.

Съгласно заключението по първата СМЕ, изготвена от в.л. В. П., между процесните марки е налице сходство в ниска степен, породено единствено от втората дума М. в словосъчетанието, която дума, българските потребители биха свързали с предлаганите стоки от клас 29 и по-специално риба и рибни продукти. Установено е още, че по-ранната марка R. M. се ползва с известност към 20.02.2015 г. /датата на заявка на процесната марка/, но думата NOVO в марката на жалбоподателя не създава вероятност от объркване у потребителите, че знакът е нов вариант на по-ранната марка.

По втората експертиза, изготвена от в.л. Р. Б., е прието, че сравняваните марки са сходни в средна степен и потребителите ще направят връзка между нея и марката NOVO M.. Заключениеята, в отговорите на останалите въпроси се припокриват.

При така установените факти, настоящия съдебен състав на АССГ, като извърши цялостна проверка за законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, по реда на чл. 168, ал. 1 от АПК, достигна до следните правни изводи:

Предмет на оспорване е решение 109/03.04.2020 г. на председателя на ПВ на Р. България, с което е оставена без уважение жалбата от жалбоподателя [фирма], с вх. № 7012666/01.07.2019 г. срещу решение от 20.05.2019 г. на състава по опозиции за частичен отказ за регистрация на марка вх. № 135838/20.02.2015 г. NOVO M. – словна, за всички стоки от класове 29 и 30 и за услугите от клас 43 на МКСУ-„ресторанти за бързо хранене, барчета; закусвални; изработване на скулптури от храна, кафенета; кафенета; обслужване на бар; отдаване под наем на автомати (диспенсери) за питейна вода; отдаване под наем на готварски уреди; отдаване под наем на столове, маси, покривки за маса и стъклени съдове; приготвяне и доставка на храна и напитки; ресторанти; ресторанти на самообслужване; столове ”.

Жалбата срещу процесното решение е подадена в срока по чл. 84, ал.1 ЗМГО, от легитимирано лице, адресат на решението, с което се отхвърля жалбата му срещу решение на състав по опозиция, с което е уважена опозицията и е постановен частичен отказ на регистрация на марка.

Разгледана по същество, е неоснователна.

По съответствието на решението с процесуалния закон.

Първо следва да се направи уточнение, че преди постановяване на процесното решение, но след образуване на производството по спора в ПВ, е приет нов ЗМГО. Съгласно §5, ал.2 ПЗР на ЗМГО този закон се прилага за исканията за отмяна и заличаване на регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила. Предвид на това, че процесното решение е

постановено след влизане в сила на новия ЗМГО, както и предвид съдебното му оспорване, не е влязло в сила, следва да се приложат разпоредбите на новоприетия ЗМГО. Въпреки това, по отношение на релевантните правни норми, няма съществени изменения, а единствено е променена тяхната номерация.

Оспореният в настоящото производство акт попада в хипотезата на чл. 75, ал. 12 ЗМГО. Същото, в съответствие с нормата на чл. 75, ал. 12 ЗМГО, се взема от председателя на ПВ или от оправомощен от него заместник-председател. Компетентността на издателя на процесното решение – председателят на ПВ, произтича от ЗМГО, поради което съдът намира, че решението не страда от порока по чл. 146, т. 1 АПК. Същото е постановено в изискуемата се писмена форма и съдържа всички реквизити по чл. 59, ал. 2 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 достигане до крайния извод, които са проверими от съда, спазени са и останалите формални изисквания към съдържанието на индивидуалните административни актове. Съдът счита, че при постановяването му не са допуснати нарушения на административно-процесуалните правила, установени в чл. 75, ал.1 до ал.10 ЗМГО, които да бъдат определени като съществени и които да мотивират неговата отмяна. Настоящият състав намира, че нарушението на административнопроизводствените правила е съществено само тогава, когато е повлияло или е могло да повлияе върху крайното решение по същество на административния орган. Такива съществени нарушения на административнопроизводствените правила не се констатираха. 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 словна марка „NOVO M.“ за стоки от класове 29, 30 и 43 от МКСУ, срещу което искане е подадена опозиция от страна на заинтересованата страна В. А. S.p.A, Италия, към настоящия момент В. Food S.p.A, като притежател на словна марка на Европейския съюз с № 3483443 R. M.. 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 отменително решение, в което са дадени указания на състава по опозиция. Направено е ново проучване и е постановено ново решение от 20.05.2019 г. на състава по опозиции. След неговото оспорване от страна на заявителя на марката, е постановен оспорения пред съда административен акт.

Настоящият съдебен състав приема, че не са налице допуснати от органа съществени процесуални нарушения, обуславящи неговата отмяна на процесуално основание. Определяща за крайния изход на спора ще е преценката за съответствие на акта с материалноправните разпоредби.

По отношение на приложението на материалния закон, настоящият съдебен състав намира следното.

Безспорно по делото се доказва, че процесната марка, вх. № 135838/20.02.2015 г.

NOVO M., е заявена за регистрация от [фирма] за стоки и услуги от класове – 29- „продукти на основата на риба тон и риба тон, консервирана риба, салати с риба тон и рибни салати, пастет, приготвени ястия от риба тон, приготвен и рибни ястия, консервирано месо ", 30- „подправки на основата на риба тон, подправки на рибна основа, сосо ве " и 43- „ресторантьорство“. Срещу заявката за регистрация на марка NOVO M. е подадена опозиция с вх. № 1321885 от 30.03.2016 г. от В. А. S.p.A, Италия срещу всички от стоки и услуги от клас 29 и 30, за които се търси закрила. На основание чл. 52, ал. 1, т. 1, вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 и чл. 12, ал. 3 ЗМГО, опонентът основава опозицията на наличието на по-рано регистрирана марка на Общността- R. M.- словна, с рег. № 3483443, с действие за България от 01.01.2007 г., със срок на закрила до 30.10.2023 г., регистрирана за стоките от клас 29 „Риба тон, и продукти от риба тон, консервирана риба, салати от риба тон и рибни салати, пастет, обработени храни от риба тон, обработени храни от риба, консервирано месо“ и от клас 30 „Подправки за риба тон, подправки за риба, сосове“. Т.е., налице е по-рано регистрирана словна марка, за същите класове стоки по МКСУ и със сходни словни знаци.

Член 52, ал. 1 ЗМГО допуска за притежателите на по-ранно право върху марка, възможността да подадат на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО опозиция срещу регистрацията на знак, който е с по-късна дата на заявяване или приоритет. Разпоредбата на чл. 12, ал.1, т. 2 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 ЗМГО и дали е налице основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранната марка и стоките от клас 29 и 30, 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.

Според определението дадено в чл.9, ал.1 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

смыслово 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 риска за объркване между тях, е важно да се прецени сходството, а не различието между марките, защото това е, което остава в паметта и се възстановява във въображението на потребителя. От анализа на цитираните норми следва заключението, че председателят на Патентното ведомство е длъжен да откаже регистрацията на марка, когато едновременно са изпълнени следните нормативно установени условия: 1. да е налице регистрирана по-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 ЗМГО; 2. притежателят на по-ранната регистрирана марка да е подал опозиция в срок от три месеца от публикуване на заявката за регистрация в Официалния бюлетин на ПВ; 3. към датата на подаване на опозицията притежателят на нерегистрираната марка да е подал заявка за регистрацията ѝ; 4. да е налице идентичност или сходство на заявената марка с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки, както и да съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Видно от изложената по-горе фактическа обстановка е, че [фирма] заявява за регистрация словна марка „NOVO M.“ за стоките и услуги от клас 29, 30 и 43.

Дружеството В. А. S.p.A, Италия, към настоящия момент В. Food S.p.A пък притежава по-рано регистрирана марка на Европейския съюз с № 3483443 R. M., словна, за същите класове стоки и услуги 29, 30 и 43, ползваща се със закрила на територията на България от 01.01.2007 г., със срок на закрила до 30.10.2023 г.

Спорният по делото въпрос, е относно идентичността или сходството на заявената с по-ранната марка, съответно - вероятността от объркване на потребителите. Както от анализа на събраните доказателства, така и от изготвените експертни заключения, се налага извода, че е налице идентичност по отношение на класовете, за които е регистрирана по-ранната марка и заявената за регистрация марка. Това се установява от заключенията и по двете експертизи, които са непротворечиви относно този въпрос. В тази част, относно наличието на сходство и идентичност на стоките от класове 29 и 30 на заявената и по-ранната марка, съдът кредитира заключенията на вещите лица. В този смисъл няма съмнение, че релевантният кръг потребители на двете марки до голяма степен съпада, тъй като стоките от класове 29 и 30, за които е заявена марката са хранителни продукти, споделящи общи канали за дистрибуция и се предлагат за продажба в едни и същи магазини. Следователно стоките и услугите са с еднакво предназначение и покриват едни и същи нужди на релевантния потребител.

По отношение на идентичността или сходството на марките следва да се има предвид, че те се сравняват в тяхната цялост чрез преценка на тяхната визуална, фонетична или смыслова близост, като се отчита въздействието на съществените елементи. При преценка на визуалното сходство между процесната марка и по-ранната марка се приема, че от основно значение е визуалното сходство в съществените елементи, като визуалното въздействие се определя от дължината на думите, броя еднакви думи, срички, строеж на думите и др. Предвид факта, че и двете марки са словни и с оглед насоките на Е., същите нямат доминиращ елемент. В процесния случай и двете марки са изписани на латиница и съдържат един общ словен елемент „M.“, като и в двете марки словният елемент е представен по идентичен начин. Цялостното впечатление между заявената и по-ранната марка е сходно, а степента на прилика между тях е достатъчно висока, за да може да се счита, че съответните потребители биха могли да

приемат, че въпросните стоки произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия. Твърдените от жалбоподателя различия не изключват вероятност от объркване на потребителите. 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 С251/95, параграф 24/. Макар общата за двете марки дума М. да има в известна степен описателен характер по отношение на стоките от клас 29 и по-специално на рибните продукти, тъй като може да бъде асоцииран от част от потребителите с думата „море“ /значението на думата на италиански, макар и не широко популярен сред българските потребители/, същият не е достатъчен да обоснове ниска степен на отличителност на по-ранната марка. В тази връзка, българският потребител би възприел конкуриращите се марки като фантазийни словосъчетания с известна асоциация с море.

Когато не може да се установи категорично сходство между знаците на две марки, следва да се разгледа до каква степен едната марка е придобила отличителен характер по отношение на стоките/услугите, за които е регистрирана. В случая, е налице съществена степен на отличителност и известност на по-ранната марка, както изрично е приел и административният орган в обжалваното решение. Противно на това становище, в първата по делото експертиза, заключението на експерта по патентно право е, че думата М. е с неотличителен характер по отношение на стоките, за които се търси защита. 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. Придобитата 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. При преценката за наличие на придобита чрез използване отличителност се вземат предвид следните критерии: степен на известност или признаване на марката в съответната част от обществото, която обхваща действителните или потенциалните потребители на стоката или услугата, както и лицата, заети в съответната разпространителска мрежа и деловите кръгове, ангажирани с дадените стоки или услуги; присъщи характеристики на марката, в това число включва ли тя или не елемент, който има описателен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които се отнася; пазарен дял на марката; степен на интензивност, географско разпространение и продължителност на използване и представяне 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; изявления на търговски и индустриални камари или на други подобни търговски и професионални асоциации /Решение СЕС, С-342/97 „L.“, параграф 23/. В рамките на опозиционното производство опонентът В. А. S.p.A, Италия е представил множество доказателства, в това число фактури за доставка на стоки, брошури на хранителни магазини, отчети за продадени количества рибни консерви, договори за реклама в различни медии, които водят до извода, че марката R. M. се ползва с известност сред релевантния кръг потребители, а именно масовите крайни потребители на рибни консерви.

Не без значение за правния спор са и приложените по делото решения на КЗК, ВАС, СГС, съобразно които в различни производства е прието за установено, че продуктите

на заинтересованата страна присъстват на пазара и са рекламирани в страната от 1998 г., което е довело до придобиване на „достатъчна отличителност сред останалите рибни консерви от този клас на българския пазар“ и „стоките, означени и разпознаваеми чрез марките R. M., са били познати на потребителите в съответния сектор“. Освен това, марката на заинтересованата страна, която е и по-ранна марка, е регистрирана като марка на ЕС и като такава има единен характер.

На следващо място, съобразно практиката на Общия съд, наличието на семейство от марки /в случая общо 14 марки с приоритетна дата преди датата на подаване на процесната марка/ е фактор, който трябва да се вземе предвид при оценката за установяването на връзка между конфликтните марки /Решение 05/07/2016, T-518/13, M., EU: t: 216:389, пар. 73/. В тази връзка, марката NOVO M. би могла да се възприеме от средния потребител като нова марка, част от фамилията марки, притежавани от V. A. S.p.A, Италия или нова серия продукти на същия търговец, с оглед на това, че думата NOVO ще бъде асоциирана от българските потребители с транслитерацията на думата „ново“. Едно от релевантните за случая значения на думата „нов/ново“ е в смисъл на „който се е явил след някой предшественик, на мястото на друг“, което с оглед известността на по-ранната марка и общия елемент M., създава предпоставки за свързване на заявената марка NOVO M. с по-ранната R. M. и създаване на представа у потребителя, че тя се явява неин правоприменик. Налага се изводът, че 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/, което сходство беше безспорно установено в хода на делото.

Предвид изложеното, налице са предпоставките за приложението и на чл. 12, ал. 3 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 заинтересованата страна. При сравнително тълкуване на чл. 12, ал. 1, т. 2 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 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. На първо място, процесната марка бе определена като сходна в средна степен на по-ранната марка R. M. още при оценката на сходството помежду им, извършена съобразно чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО. При преценката на доказателствата относно твърдението за повишена отличителност във връзка с приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и предвид представените в хода на производството доказателства, бе потвърдено и заключението на административния орган, че по-ранната марка на ЕС с рег. № 3483443 е ползваща се с известност на територията на Република България към датата на заявяване на процесната марка по отношение на стоките клас 29 и клас 30, 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 и във висока степен идентични стоки и услуги, 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.

С оглед наличието на всички елементи от фактическия състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, както и поради установеното сходство на марките - визуално, фонетично и смислово, както и идентичността между част от предлаганите стоки и услуги в класове 29, 30 и 43 от МКСУ, следва да се приеме, че между двете марки е налице сходно общо впечатление, което обосновава съществуването на вероятност от объркване на потребителите.

В този смисъл, законосъобразни и обосновани са изводите на административния орган, обективирани в решение № 109/03.04.2020 г. на Председателя на Патентно ведомство, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена.

По разноските:

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя не се дължат разноски.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 78, ал. 8 ГПК във връзка с чл. 143, ал. 4 и чл. 144 АПК във вр. с чл. 37, ал.1 Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ на ответника следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., съобразно фактическата и правна сложност на делото.

На заинтересованата страна също се дължат разноски в размер на 900 лв. за вещи лица по допуснати СМЕ.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], с ЕИК[ЕИК] срещу решение № 109/03.04.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Р. България, с което е оставена без уважение жалба от дружеството, с вх. № 7012666/01.07.2019 г. срещу решение от 20.05.2019 г. на състава по опозиции за частичен отказ на регистрация на марка вх. № 135838/20.02.2015 г. NOVO M. – словна.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК] да заплати на Патентно ведомство на Република България сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по делото.

ОСЪЖДА [фирма], с ЕИК[ЕИК] да заплати на В. А. S.p.A, Италия /към настоящия момент В. food S.p.A/ сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р. Б., в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: