

РЕШЕНИЕ

№ 2568

гр. София, 16.04.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 01.02.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Веселина Женаварова

при участието на секретаря Розалия Радева, като разгледа дело номер **6209** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.84, ал.2 от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.

Образувано е по жалба на В. S.A. /Б. АД/, Alee de L. 2, 92150 S., Ф., подадена чрез адв. П., срещу Решение №129/10.04.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Република Б., с което е оставена без уважение жалба вх. № 70082107/09.11.2017 г. срещу Решение от 07.08.2017г., постановено по Опозиция №1327927/03.06.2016г. срещу заявка за регистрация на марка "В.", комбинирана с вх. №137592, заявена на 13.07.2015г., с което опозицията е отхвърлена като неоснователна. В жалбата са изложени доводи за неправилност и незаконосъобразност на оспореното решение поради противоречието му с материално-правните разпоредби. Според жалбоподателя, необоснована е позицията на административния орган, изразена в оспореното решение, че разглежданите марки не са сходни до степен създаваща вероятност за объркване у потребителите. Навежда аргументи, че сходството между марките може да предизвика връзка в съзнанието на потребителите, която да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известност на по-ранната марка. Сочи, че процесните марки, разгледани в цялост и предвид общото композиционно решение, разкриват висока степен на сходство помежду си, както във визуално, така и в смислово отношение. Твърди, че процесната марка пресъздава съществена част от фигуративните елементи на по-ранната марка до степен на имитация. Обосновава наличието на придобита отличителност по отношение на по-

ранната марка с оглед общоизвестния ѝ характер. Не оспорва извода на административния орган по отношение идентичността на стоките, за които е заявена атакуваната марка в клас 29 от МКСУ и тези, за които се ползва със защита в същия клас марката на жалбоподателя, както и определянето на същата като „общоизвестна“ за тези стоки на територията на Р. Б.. Моли съда да отмени изцяло оспореното решение и да върне преписката на административния орган за ново произнасяне. Претендира разноски по делото.

Жалбоподателят- Б. АД, чрез процесуалния си представител в съд.з. и в представени по делото писмени бележки, поддържа изложеното в жалбата.

Ответникът- председател на Патентно ведомство на Р. Б., в с.з. чрез юриск. Г., оспорва жалбата като неоснователна. В писмено становище сочи, че административният орган правилно е заключил, че процесните марки могат да бъдат ясно разграничени от потребителите и липсва вероятност от объркване, поради което административният акт се явява законосъобразен. Набляга на разликата между словните елементи „К.“ и „В.“, както и на различните отличителни и доминиращи елементи в състава на марките, които обуславят различно цялостно впечатление. Възражава срещу заключението, обективизирано в приетата по делото съдебно- маркова експертиза. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Заинтересованата страна- [фирма], чрез адв. Ч. в с.з., моли жалбата да бъде оставена без уважение. В писмени бележки изразява становище за недоказаност твърденията на жалбоподателя. Счита, че словният елемент на атакуваната марка е доминиращ, съответно има отличителен характер по отношение стоките на дружеството. Намира, че общото впечатление, което заявената марка създава е различно до степен да не води до объркване у потребителите. По отношение определяне признака „общоизвестност“ сочи, че е налице друг процесуален ред, различен от настоящото производство. Претендира адвокатско възнаграждение в минимален размер. Прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар

Административен съд София-град, като обсъди доводите на страните, прецени представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и извърши проверка на оспорения акт в съответствие с разпоредбата на чл. 168 АПК, за да се произнесе съобрази следното от фактическа и правна страна:

Производството пред ПВ е започнало по подадена от Ф. В. по настоящем В. S.A. /Б. АД/ в Патентното ведомство опозиция срещу регистрацията на марка с вх. № 137592 В., комбинирана за класове 29, 35 и 39 от МКСУ, предявена във връзка с чл.12,ал.1, т.2 във вр. с чл.12, ал.2, т. 5 и 7 и т. 9 и чл.12, ал.3 ЗМГО (отм.), съответстващи на чл.12, ал.1, т.2 във вр. с чл. 12 ал.2, т.7 и т.9 и чл.12, ал.3 ЗМГО. С нея опонентът сочи, че е притежател на марка на ЕС №[ЕИК] К., комбинирана, с дата на заявяване 22.05.2012 г., регистрирана за стоки от клас 29 от МКСУ „млечни продукти; сирене; кашкавал; сирище; извара; смеси, съдържащи мазнини, за мазане на филийки хляб; мазнини за хранителни цели; маргарин; масло; маслен крем; растителни масла за хранителни цели; мляко; кисело мляко; млечни напитки /с преобладаващо съдържание на мляко/; сметана /млечни произведения/; бита сметана; яйца". В опозицията опонентът твърди, че поради сходството между процесната марка и по-ранната марка с №[ЕИК], както и поради идентичността и сходството между конфликтните стоки от клас 29 от МКСУ съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената с по-ранната

марка. Б. АД излага съображения за сходство между процесната марка и по-ранната марка, дължащо се на идентична структура и ритмика, както и на еднаквото разположение на специфичната съгласна буква „р“, което обуславя еднакво звукосъчетание в средата и в края на думите. Във връзка с чл.12, ал.1, т.2 ЗМГО обоснова идентичност и сходство между част от стоките и услугите от класове 29, 35 и 39 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. Б.. Във връзка с основанието за отказ на регистрация по чл.12, ал.3 ЗМГО жалбоподателят твърди, че по-ранната марка на ЕС с №[ЕИК] К. е общоизвестна на територията на Република Б. към датата на подаване на процесната марка за стоките от клас 29 „топено сирене“ на МКСУ, за които е регистрирана и съответно използването на заявената марка във връзка с тези стоки би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранната марка или би ги увредило. 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. В заключение счита, че регистрацията на процесната марка следва да бъде отказана за всички стоки и услуги, за които е заявена, като излага подробни аргументи в тази насока.

Към опозицията са представени множество доказателства в подкрепа на изложеното. Представени са фактури за доставки на продукти с марката К., рекламни материали и брошури, на които фигурират продукти с марката, както и оценка на стойността на марките на В. S.A. и по-специално на К..

За подадената опозиция заявителят на марката е уведомен на основание чл.54, ал.1 ЗМГО, с писмо от 08.07.2016 г. На основание чл.57, ал.1 ЗМГО на двете страни 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. В представения срок от [фирма] не е постъпил отговор по опозицията.

Опозицията е разгледана от опозиционен състав, който с решение от 07.08.2017 г. я отхвърля като неоснователна и по двете правни основания, на които е подадена. С решението съставът приема, че между сравняваните марки В. и К. не е налице, както вероятност от объркване на потребителите, така и връзка между тях.

Срещу горепосоченото решение, Ф. В. по настоящем В. S.A. е подал жалба с вх. № 70082107/09.11.2017 г., която е разгледана от състав, назначен от председателя на ПВ. 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. Б. е постановил оспорения административен акт-решение № 129/10.04.2020 г., с който е оставена без уважение жалбата на В. S.A. срещу решение на състав по опозиция от 07.08.2017 г., с което опозиция с № 1327927/03.06.2016 г. срещу регистрацията на марка с вх. № 137592 В., комбиниран, е отхвърлена като неоснователна.

В мотивите на оспореното решение, административният орган е приел, че между двете марки не е налице визуално, смислово и фонетично сходство. При анализа на

данните по преписката е установил, че в полза на опонента Б. АД са възникнали по-ранни права върху марка, както и че критерият за идентичност или сходство между стоките или услугите на марките, е изпълнен. Намира, че въпреки наличието на прилики във визуалното оформление, при цялостното представяне на сравняваните комбинирани знаци са използвани различни образни похвати. Счел е още, че различните думи В. и К., имат доминиращ характер, поради което оказват съществено влияние върху цялостното приемане на марките от потребителите. Крайният извод на органа е, че независимо от преценката за идентичност и сходство на стоките от клас 29 на МКСУ, поради липсата на сходство между знаците, липсва вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на заявената с по-ранната марка. На следващо място, приел е, че елементите на фактическия състав на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО са кумулативни и липсата на който и да било от тях води до неприложимост на разпоредбата, съответно е отхвърлил опозицията и на това основание.

Решението е връчено на представителя по интелектуална собственост на жалбоподателя на 27.04.2020 г., а жалбата срещу него е подадена в съда на 26.06.2020 г.

По делото е изготвена и приета съдебно-маркова експертиза /СМЕ/, заключението, на която съдът приема като компетентно и безпристрастно дадено. Съгласно заключението по експертизата, изготвена от в.л. П. И., между процесните марки е налице фонетично, визуално и смислово сходство във висока степен, включително по отношение на стоките от клас 29 от МКСУ, поради което потребителите ще направят връзка между по-ранната марка и заявената „В.“. Сочил, че марката на жалбоподателя се ползва с известност на територията на Р. Б. към датата на заявяване на процесната марка, а именно 13.07.2015 г.

Б. АД е представил писмени доказателства-съдебна практика между двете дружества относно нарушения на ЗЗК, както и относно искове по ЗМГО.

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 АПК, по реда на чл.168, ал.1 АПК, достигна до следните правни изводи:

Оспорен е подлежащ на обжалване индивидуален административен акт, от надлежна страна, за която е налице интерес от обжалването. От доказателствата по делото се установява, че жалбата е подадена в тримесечния срок по чл.50, ал.1 ЗМГО, т.е. същата е процесуално допустима.

По съществото ѝ съдът взе предвид следното:

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 регистрацията 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.

Срещу искането за регистрация на марка с вх. № 137592 В., комбинирана за класове 29, 35 и 39 от МКСУ, заявено от [фирма] на 13.07.2015 г. чрез представител по интелектуална собственост и публикувано в бр. 3/2016 г. на Официалния бюлетин на ПВ, е подадена опозиция от дружеството Б. АД. 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 Б. АД е упражнил правото си на жалба, в резултат на която е проведено проучване и след дадено становище от състав, назначен от председателя на ПВ 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.

Разпоредбата на чл.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. Нормата 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 посочената разпоредбата и дали е налице основание за уважаване на опозицията, е необходимо да се установи дали между заявената марка и по-ранната марка за стоките и услугите от клас 29, 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 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 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 регистрацията 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 регистрацията словна марка „В.“ за стоките и услугите от класове 29, 35, 39 от МКСУ. Дружеството В. S.A. пък притежава по-рано регистрирана марка на Европейския съюз „К.“- комбинирана, с рег. №[ЕИК], за клас 29 от МКСУ, ползваща се със закрила на територията на Б. от 04.12.2012 г. със срок на закрила до 04.12.2022 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

изготвеното експертно заключение, се налага изводът, че е налице идентичност по отношение на класа, за който е регистрирана по-ранната марка и заявената за регистрация марка. Това се установява от заключението по експертизата, която е непротиворечива относно този въпрос. В частта, касаеща наличието на сходство и идентичност на стоките от клас 29 на заявената и по-ранната марка, съдът изцяло кредитира заключението на вещото лице като обективно и компетентно дадено. В този смисъл, няма съмнение, че релевантният кръг потребители на двете марки до голяма степен съвпада, тъй като стоките и услугите от клас 29, за които е заявена марката са хранителни стоки, предназначени за ежедневна употреба /млечни продукти и др./ и търговия с тях, като начинът на предлагане на стоките и търговските пътища на реализация са идентични. Следователно стоките и услугите са с еднакво предназначение и покриват едни и същи нужди на релевантния потребител на хранителни продукти. До такъв извод е достигнал и административният орган, постановявайки оспореното решение, като е посочил, че за клас 29 от МКСУ е наличие сходство между процесната марка и по-ранната марка на ЕС с рег. №010902682, К., доколкото стоките попадат в един и същ клас, описани са с близки понятия и са насочени към едни и същи потребителски кръгове.

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 смислова 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 графичното представяне на думи, букви, фигури, рисунки, цветове и др. Що се отнася до комбинирани марки при оценка въздействието на словните и фигуративни елементи се отчита комплексното визуално впечатление, както и доминиращите и отличителни елементи в състава им. Не може да бъде споделено становището на административния орган, че между знаците са налице значителни визуални различия, породени най-вече от словните елементи, които оказват съществено влияние върху цялостното приемане на марките от страна на потребителите. В случая, фигуративните елементи, а именно небе и ливади с хълмове, могат да бъдат определени като доминиращи. Съобразно съдебната практиката, във визуален план, двата елемента- словен и фигуративен, следва да бъдат разглеждани хомогенно. При анализ на сравняваните марки се установяват сходни местоположение, мащаб и размери на отделните елементи спрямо цялата композиция, включително и на словните такива, както и идентични цветове- бял, жълт, кафяв, син и зелен. Що се отнася до фигуративните елементи, замисълът при конкуриращите се марки е идентичен и насочва към продукти, съдържащи мляко- селски пасторален пейзаж в края на пролетта и началото на лятото, крави, съдове с мляко, изобразени в ярки цветове. В процесния случай двете сравнявани марки са изписани на латиница и съдържат само по един словен елемент с еднакъв брой букви, който завършва по идентичен начин със сричката „ри“. В тази връзка, словните елементи нямат собствен смисъл и се възприемат като фантазиини думи, поради което семантиката на знака се

носи до голяма степен от фигуративните такива. Неслучайно, както е установено от вещото лице при изготвяне на СМЕ, независимо от наличието на определени разлики, знаците на сравняваните марки създават сходно визуално впечатление. Следователно, 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 /Решение на СЕС по дело 39/97, „С.“/.

Не без значение за правния спор са и приложените по делото решения и определения на ВКС, ВАС, СГС и САС, съобразно които в различни производства е прието за установено, че [фирма] е нарушил правото на F. V. върху търговска марка на ЕС. Освен това, марката на жалбоподателя, която е и по-ранна марка, е регистрирана като марка на ЕС и като такава има единен характер. Същата се ползва с известност както в Б., така и в още две страни от ЕС- Ф. и Германия.

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. Беше установено, че е налице съществена степен на отличителност и известност на по-ранната марка, както изрично е приел и административният орган в обжалваното решение. 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, С-342/97 „L.“/, като наличието на всички тях беше категорично доказано по делото. Ето защо, твърдените от органа различия не изключват вероятността 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 „S.“/. 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 С-39/97, „С.“/.

Предвид изложеното, в хода на административното производство, следва да се обсъди дали 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 Б. 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 Б., 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.

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, бе потвърдено и заключението на административния орган, че по-ранната марка на ЕС с рег.[ЕИК] е ползваща се с известност на територията на Република Б. към датата на заявяване на процесната марка по отношение на стоките клас 29, 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, 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 предлаганите стоки в клас 29 от МКСУ, следва да се приеме, че между двете марки е налице сходно общо впечатление, което обосновава съществуването на вероятност от объркване на потребителите. Поради това, ответният орган е следвало да уважи жалбата на Б. АД срещу решението по опозицията и съответно да отмени същото, като по този начин бъде уважена опозицията срещу регистрацията на марка с вх. № 137592 „В.“, комбинирана.

Предвид изложеното, административният акт, като постановен в противоречие с материално-правните разпоредби, следва да бъде отменен, а преписката върната на ответния орган за постановяване на решение, съобразно дадените по-горе указания.

С оглед изхода на спора, на жалбоподателя следва да се присъдят своевременно поисканите и доказани разноски. Дружеството претендира такива в общ размер на 4 425, 35 лв., съобразно представения списък по чл.80 ГПК, от които 2 000 евро /3925,35 лв./ адвокатски хонорар, 50,00 лв. държавна такса и 450,00 лв. депозит за вещо лице. Като прецени фактическата и правна сложност на спора, намира направеното от ответника и заинтересованата страна възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение за основателно, поради което същото следва да се намали до сумата от 2 500 лв. На ответника и на заинтересованата страна не се дължат разноски.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал.2 и чл. 173, ал.2 АПК, Административен съд София-град, Второ отделение, 31 състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 129/10.04.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Република Б., с което е оставена без уважение жалба вх. № 70082107/09.11.2017 г. срещу Решение от 07.08.2017 г., постановено по Опозиция № 1327927/03.06.2016 г. срещу заявка за регистрация на марка “В.“, комбинирана с вх. № 137592, заявена на 13.07.2015 г., с което опозицията е отхвърлена като неоснователна.

ВРЪЩА делото като преписка на председателя на Патентно ведомство на Република Б. за изпълнение на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Р. Б. да заплати на В. S.A., Alee de L. 2, 92150 S., Ф., съдебни разноски в размер на 3 000 /три хиляди/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: